

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Содержание

Модуль 01. Значимость ИС для МСП	2
Модуль 02. Товарные знаки и промышленные образцы	10
Модуль 03. Изобретения и патенты	34
Модуль 04. Коммерческая тайна	60
Лодуль 05. Авторское право и смежные права	77
Модуль 06 Патентная информация	105
Модуль 07 Лицензирование технологий в стратегическом партнерстве	130
Модуль 08 ИС в цифровой экономике	159
Модуль 09: ИС и международная торговля	190
Модуль 10 Аудит интеллектуальной собственности	214







МОДУЛЬ 01. ЗНАЧИМОСТЬ ИС ДЛЯ МСП

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Почему интеллектуальная собственность актуальна для вашего МСП?

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Каким образом интеллектуальная собственность может увеличить рыночную стоимость вашего МСП?

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Интеллектуальная собственность как актив компании

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Охрана интеллектуальной собственности как вид инвестиций

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 5: Стоимость активов в виде объектов интеллектуальной собственности

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 6: Аудит интеллектуальной собственности

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы узнаете, какое отношение к бизнесу имеет интеллектуальная собственность.
- 2. Вы будете эффективно использовать интеллектуальную собственность в качестве актива компании.
- 3. Вы поймете важность аудита объектов интеллектуальной собственности.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: ПОЧЕМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ АКТУАЛЬНА ДЛЯ ВАШЕГО МСП?

Наряду с предприимчивостью и изобретательностью человека нас повсюду окружает

интеллектуальная собственность. Каждый продукт или услуга, которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни, является результатом длинной цепочки больших или малых нововведений, таких как изменение в дизайне или усовершенствования, которые придают продукту тот вид или то назначение, которые он имеет сегодня. Возьмите простой пример, например, ручку. Знаменитый патент Ладислао Биро на шариковые ручки во многих отношениях был настоящим прорывом. Однако подобно ему многие другие изобретатели улучшали этот продукт и его художественно-конструкторское решение и использовали правовую охрану для своих усовершенствований посредством приобретения прав ИС. Товарный знак на вашей ручке также является интеллектуальной собственностью, и он помогает производителю реализовывать продукт на рынке и завоевывать лояльных клиентов.

И так происходит практически с любым продуктом или услугой на рынке. Возьмем, например, проигрыватель компакт-дисков. Патентная охрана, вероятно, получена на различные технические компоненты проигрывателя компакт-дисков. Его художественно-конструкторское решение может охраняться с помощью прав на промышленный образец. Название бренда, скорее всего, охраняется с помощью товарного знака, а музыка, прослушиваемая на проигрывателе компакт-дисков, охраняется (или охранялась) авторским правом.

Итак, каким образом это влияет на ваш бизнес?

Вне зависимости от того, какую продукцию производит или какие услуги оказывает ваше предприятие, по всей вероятности оно регулярно использует и создает большое количество объектов интеллектуальной собственности. Если это так, то вы должны систематически обдумывать шаги, необходимые для их охраны, управления и защиты для того, чтобы получить наиболее эффективные коммерческие результаты от обладания ими. . Если же вы используете объекты интеллектуальной собственности, права на которую принадлежат другим лицам, то вы должны подумать о покупке или о получении прав на ее использование на основании лицензии для того, чтобы избежать споров и связанных с ними высоких судебных издержек.

Практически каждое МСП имеет фирменное наименование или же один или несколько товарных знаков и должно заботиться об их охране. Большинство МСП располагает ценной конфиденциальной деловой информацией — от списков клиентов до торговой тактики, в отношении которой они могут хотеть получить охрану. Многие МСП создали оригинальные промышленные образцы. Многие выпустили или приняли участие в выпуске публикаций, в распространении или в розничном сбыте произведений, охраняемых авторским правом. Некоторые МСП изобретают или совершенствуют продукты или услуги.

Во всех подобных случаях вашему МСП следует подумать о том, как наилучшим образом использовать систему ИС в своих собственных интересах. Помните, что ИС может помочь вашему МСП практически во всех аспектах вашего делового развития и стратегии конкуренции: от разработки продукта до его проектирования, от оказания услуг до маркетинга и от привлечения финансовых средств до экспорта или расширения бизнеса за пределы национального рынка посредством лицензии или франшизы.

Чтобы понять, как все это и многое другое происходит, внимательно ознакомьтесь со страницами веб-сайта http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ и откройте для себя мир интеллектуальной собственности, а также те возможности, которые он предлагает вашему МСП.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: КАКИМ ОБРАЗОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО МСП?

Часто МСП не учитывают должным образом важность интеллектуальной собственности (ИС) и недооценивают ее потенциал в части предоставления возможностей для получения прибыли в будущем. Однако когда ИС находится под правовой охраной и на рынке имеется спрос на продукцию и/или услуги, охраняемые правами интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность может стать ценным активом компании.

- 1. ИС может принести доход вашему МСП за счет лицензирования, продажи или коммерциализации продуктов или услуг, охраняемых правами интеллектуальной собственности, что может существенно расширить долю вашего предприятия на рынке или увеличить вашу чистую прибыль.
- 2. Права ИС могут повысить стоимость или ценность вашего МСП в глазах инвесторов и финансовых учреждений.
- 3. В случае продажи, слияния или приобретения активы ИС могут существенно повысить стоимость вашего предприятия, а зачастую могут стать главными или единственными истинно ценными активами.

Поэтому стратегическое использование активов ИС может существенно повысить конкурентоспособность вашего МСП. МСП должны убедиться в том, что они готовы справиться с этой непростой задачей и предпринимать меры для использования своей ИС и ее охраны всеми возможными способами. Как и в случае материальных активов, активы в

виде ИС необходимо приобретать и поддерживать, учитывать, оценивать, тщательно контролировать и тщательно управлять ими для того, чтобы задействовать их полную стоимость. Но прежде чем сделать это, МСП должны осознать важность интеллектуальной собственности и начать рассматривать ее как ценный актив компании.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК АКТИВ КОМПАНИИ

Активы компании можно разделить на две общие категории: физические активы, включая здания, оборудование, финансовые активы и инфраструктуру, и нематериальные активы, которые варьируются от человеческого капитала и ноу-хау до идей, брендов, промышленных образцов и иных нематериальных продуктов творческой и инновационной деятельности компании. Физические активы традиционно составляли основную часть ценности компании и считались основным фактором, в целом определяющим конкурентоспособность компании на рынке. В последние годы ситуация претерпела значительные изменения. Под преимущественным влиянием революционного развития информационных технологий и роста сектора услуг компании все четче осознают тот факт, что нематериальные активы становятся все более ценными, чем их физические активы.

Говоря коротко, основным источником дохода для большой и все увеличивающейся доли предприятий по всему миру вместо крупных складов и фабрик все чаще становятся мощное программное обеспечение и инновационные идеи. И даже в тех отраслях, где сохраняется ведущая роль традиционных производственных технологий, постоянные инновации и непрерывный творческий процесс становятся ключевыми факторами для повышения конкурентоспособности на рынках с чрезвычайно высокой конкуренцией, будь то внутренние или международные рынки. Поэтому нематериальные активы оказываются в центре внимания, и МСП следует стремиться использовать свои нематериальные активы наиболее эффективным образом.

Одним из основных путей решения этой задачи является правовая охрана нематериальных активов, и в тех случаях, когда они удовлетворяют критериям для охраны интеллектуальной собственности, приобретение и сохранение прав ИС. В частности, права ИС можно приобрести в отношении следующих категорий нематериальных активов:

- 1. Инновационные продукты и процессы (посредством патентов и полезных моделей);
- 2. Произведения науки, искусства и литературы, , к которым в большинстве стран также

- относятся программное обеспечение и сборники данных (посредством охраны в рамках авторского и смежных прав);
- 3. Творческие образцы, включая модели одежды (посредством прав на промышленные образцы);
- 4. Отличительные обозначения (преимущественно посредством охраны торговых знаков, включая коллективные и сертификационные знаки, но в некоторых случаях и посредством географических указаний);
- 5. Микросхемы (посредством охраны компоновки элементов или топологий интегральных микросхем);
- 6. Обозначение товаров определенного качества или репутации, связанных с географическим местом происхождения товара (посредством охраны географического указания); и
- 7. Коммерческая тайна (посредством охраны нераскрытой информации, которая имеет коммерческую ценность).

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ВИД ИНВЕСТИЦИЙ

Осуществление правильных инвестиций критически важно для увеличения рыночной стоимости вашего МСП. Инвестиции в оборудование, недвижимость, разработку продукции, маркетинг и исследования могут содействовать серьезному укреплению финансового положения вашей компании за счет расширения ее базы активов и повышения производительности в будущем. Приобретение объектов интеллектуальной собственности может дать аналогичный эффект. Ценность вашей компании на рынке будет определяться в зависимости от ее активов, ее текущей хозяйственной деятельности и ожидаемой в будущем прибыли. Большое влияние на ожидаемую в будущем прибыль может оказать приобретение ключевых патентов. Можно привести большое количество примеров МСП, рыночная стоимость которых увеличивалась в одночасье в результате приобретения важных патентов на ключевые технологии.

Аналогичным образом, хороший товарный знак, пользующийся хорошей репутацией среди клиентов, также может повысить текущую стоимость вашей компании и может внести существенный вклад в повышении привлекательности продукции или услуг вашей компании для клиентов. Поэтому инвестиции в развитие хорошего портфеля ИС означают гораздо больше, чем просто защитные действия по отношению к потенциальным конкурентам. Это способ увеличения рыночной стоимости вашей компании и повышения ее рентабельности в будущем.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 5: СТОИМОСТЬ АКТИВОВ В ВИДЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ключевым моментом в правовой охране интеллектуальной собственности является то, что она преобразует нематериальные активы в исключительные права собственности, хотя и на ограниченный период времени. Это позволяет вашему МСП претендовать на правообладание своими нематериальными активами и эксплуатировать их с максимальной отдачей. Говоря коротко, охрана ИС делает нематериальные активы "несколько более материальными", превращая их в ценные эксклюзивные активы, которые зачастую можно продавать на рынке.

Если права интеллектуальной собственности на новаторские идеи, творческие проекты и влиятельные бренды вашего МСП не имеют правовой охраны, то они могут свободно, легально и без ограничений использоваться любым другим предприятием. Однако когда они защищены правами ИС, они приобретают конкретную стоимость для вашего предприятия, поскольку они становятся исключительными правами, которые не могут быть коммерциализированы или использоваться без вашего разрешения.

Инвесторы, брокеры фондового рынка и финансовые консультанты все больше осознают данный феномен и начинают высоко ценить активы ИС. Предприятия во всем мире все более широко признают ценность своих активов ИС, а в некоторых случаях даже включили их в свои балансы. Многие предприятия, включая МСП, стали регулярно проводить аудит технологий и ИС. В ряде случаев предприятия осознают, что их активы ИС на самом деле стоят больше, чем их материальные активы. Это часто относится к компаниям, работающим в наукоемких и инновационных секторах, или к компаниям с хорошо известным названием бренда.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 6: АУДИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Один из способов, посредством которого ваше МСП может расширить возможности извлечения выгоды из потенциальных преимуществ своих активов в виде объектов ИС и задействовать их полную стоимость, заключается в проведении аудита ИС. В идеале, это должны делать профессиональные аудиторы в области ИС, но зачастую предварительный аудит ИС может быть проведен силами самой компании. Этот процесс подразумевает идентификацию, мониторинг и оценку активов в виде объектов ИС вашего МСП с тем, чтобы

удостовериться в максимально эффективном их использовании. За счет этого ваше МСП сможет принимать обоснованные решения, когда речь идет о следующих аспектах:

1. Приобретение активов в виде объектов ИС

Знания об интеллектуальной собственности вашей компании и об ее ценности помогут вам в принятии решений о том, какие виды прав ИС необходимо приобретать и сохранять и как лучше управлять активами ИС вашего МСП.

2. Слияние и приобретение компании

Четкое представление об имеющихся у вашего МСП активах в виде объектов ИС может содействовать значительному увеличению стоимости вашего МСП. Это связано с тем, что инвесторы будут оценивать компанию на основе ожидаемой ими будущей прибыли, которая в значительной степени может зависеть от эксплуатации прав ИС.

3. Лицензирование

Ваше МСП может увеличить свои финансовый потоки (свои доходы) за счет выдачи лицензии на свои права ИС третьей стороне. Аудит ИС поможет вашему МСП в определении стоимости ваших объектов ИС с целью получения максимальной выгоды от лицензионных соглашений. Получаемый от этого доход может повысить рыночную стоимость вашего МСП.

4. Залог

При определенных обстоятельствах хорошо организованный портфель ИС также можно использовать с целью залога. В таких случаях кредиторы будут использовать ваши активы в виде объектов ИС для определения кредитоспособности вашего МСП.

5. Реализация правовой защиты прав ИС

Знание стоимости ваших активов в виде объектов ИС поможет вашему МСП при принятии решений о том, стоит ли принимать меры против нарушения прав ИС и каким образом это может быть сделано в каждом конкретном случае.

6. Сокращение издержек

Правильно ведущийся реестр ИС поможет вам выявить устаревшие активы в виде объектов ИС (что позволит сократить издержки, связанные с содержанием этих активов), избежать нарушения прав ИС других лиц и т.д. Это, несомненно, приведет к сокращению издержек.

Формируя культуру выявления, совершенствования активов в виде объектов ИС и их

стратегического использования, предприятие может увеличить свои доходы, получить преимущество над своими конкурентами и занять прочные позиции на рынке; эти стратегии могут привести к повышению рыночной стоимости вашего МСП.

МОДУЛЬ 02. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Роль товарных знаков и промышленных образцов в повышении эффективности маркетинга

- 1. Ценность бренда
- 2. Создание брендов с помощью товарных знаков
- 3. Укрепление брендов с помощью промышленных образцов

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Создание брендов

- 1. Базовые правила выбора товарного знака
- 2. Стратегии продвижения бренда
- 3. Расширение товарного ассортимента и продвижение бренда

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Как получить охрану на товарный знак и промышленный образец

- 1. Значимость регистрации
- 2. Основные этапы регистрации
- 3. Множественная защита

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Управление товарным знаком

- 1. Как использовать товарный знак
- 2. Аудит товарных знаков

ВСТУПЛЕНИЕ

Новые товары появляются на рынке каждый день. На что вы обращаете внимание, когда собираетесь купить товар? Что заставляет вас купить его? Хорошее общее впечатление, хороший бренд, привлекательный дизайн. Никто не может отрицать, что это ключевые моменты, влияющие на клиентов.

Для целей корпоративной маркетинговой стратегии бренд и дизайн должны быть разработаны таким образом, чтобы привлечь внимание покупателя, и должны иметь

правовую охрану. Это чрезвычайно важно. В магазинах можно увидеть много продуктов, которые не привлекательны для потребителя. В данном модуле мы будем рассматривать важность товарного знака и промышленного образца, а также способы их использования в вашей маркетинговой стратегии.

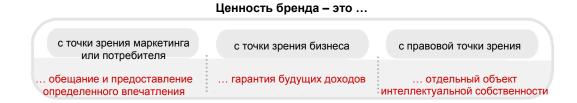
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы познакомитесь с основными положениями о товарных знаках и промышленных образцах и узнаете об их влиянии на бизнес.
- 2. Вы узнаете, как создать товарный знак, как его использовать и управлять им в рамках вашего бизнеса.
- 3. Вы узнаете, какую роль играют промышленные образцы в укреплении потенциала бренда, и как это использовать в вашем бизнесе.
- 4. Вы узнаете о значимости правовой охраны ваших товарных знаков и промышленных образцов, а также о шагах, которые следует предпринять в случае нарушения прав на ваш товарный знак или промышленный образец.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: РОЛЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА

1. Ценность бренда

Каждый день все мы сталкиваемся с сотнями товарных знаков. Они изображены на большинстве продуктов, указываются в сопроводительной документации и на упаковках продуктов. В качестве потребителей мы принимаем большое количество решений на основе репутации и имиджа товарных знаков, иногда делая это сознательно, но чаще даже не осознавая этого.



Давайте рассмотрим, как ваш бизнес может этого добиться и получить выгоду от предложения, заключенного в бренде, разработав стратегию развития предпочтения и лояльности к бренду и его ценности в сознании потребителей.

(1) Признание и лояльность к бренду

С течением времени последовательный положительный опыт использования определенного продукта преобразуется в предпочтение бренда. Это помогает поддерживать имидж определенного бизнеса в сознании потребителей. Если потребители довольны продуктами компании, их доверие к ее бренду будет расти, и со временем они могут стать лояльными потребителями всех видов ее продукции.

(2) Имидж качества

- а. Многие потребители покупают бренд, а не продукт, с которым он связан.
- b. Когда потребитель видит два идентичных продукта на рынке, он будет неизменно делать выбор в пользу фирменных продуктов той компании, которая обещает более высокое качество.
- с. Это позволит сохранить или далее укрепить лидирующие позиции данного бренда на соответствующих рынках.

(3) Имидж размера

- а. Сильный бренд может транслировать своим потребителям образ крупного и устойчивого бизнеса.
- b. Поэтому когда компания преуспевает в создании положительного имиджа бренда и в формировании предпочтения бренда среди потребителей, такой бизнес представляется гораздо более крупным, чем он есть на самом деле.

(4) Имидж опыта и надежности

Если опыт использования продуктов определенного бренда показывает, что компания, которой он принадлежит, с течением времени сознательно использует свои ресурсы для реализации последовательной стратегии бизнеса, потребитель убеждается, что такая компания является и, скорее всего, останется, более

```
Дополнительная информация: Обзор 100 ведущих мировых брендов (2010 год)
Место Бренд (страна происхождения/ отрасль)
                                                      Ценность бренда по
 состоянию на 2010 год (млн. долл. США)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
      КОКА-КОЛА (США / напитки)
ІВМ (США / компьютерные услуги)
MICROSOFT (США / программное обеспечение)
GOOGLE (США / программное обеспечение)
ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК (США / разное)
МАКДОНАЛДС (США / общественное питание)
INTEL (США / компьютеры)
НОКИА (Финляндия / техника связи)
ДИСНЕЙ (США / СМИ, развлечения)
                                70,452
НР (США / компьютерные услуги)
64,727
60,897
43,557
42,808
33,578
32,015
29,495
28,731
26,867
```

2. Создание брендов с помощью товарных знаков

На бытовом языке термин "бренд" нередко используется в качестве синонима термина "товарный знак"

Обеспечивая возможность различения компаний и их продукции от конкурентов, "товарные знаки", или просто "знаки", играют ключевую роль в маркетинговой стратегии компаний и способствуют определению имиджа и репутации компании и ее продукции в глазах потребителей.



- (1) Положительный имидж или репутация компании формируют доверие. Такое доверие обеспечивает основу для развития лояльности клиентов и укрепления деловой репутации компании в долгосрочной перспективе.
- (2) Довольные потребители зачастую испытывают эмоциональную привязанность к знаку. Они воспринимают продукты/бизнесы, представленные под определенным знаком, как разделяющие определенный образ или имидж бренда, который отражает некоторый набор желаемых качеств, преимуществ или ценностей.
- (3) Бренд может также характеризовать культурный образ, личностные качества и тип потребителей для продукта, продаваемого под определенным товарным знаком или брендом.

Дополнительный материал 1-1: Основные характеристики товарных знаков

1. Определение

"Товарный знак" или просто "знак" — это обозначение, позволяющее различать товары или услуги определенной компании от товаров или услуг других компаний.

2. Характеристика

- (1) Как правило, товарный знак это обладающее различительной способностью и позволящее графическое представление слово, буква, цифра, рисунок, фотография, фигура, цвет, логотип, этикетка, либо сочетание одного или нескольких из этих элементов. Дизайн логотипа может иметь абстрактное художественное решение, может быть выполнен как стилизованное или простое воспроизведение повседневных предметов или изображений. При определенных обстоятельствах можно получить право на товарный знак, представленный обычными словами или фразами.
- (2) Все большее число стран допускают представление товарного знака одним цветом, трехмерным обозначением (формой продукта или упаковки), звуковым сигналом (звуком), обонятельным обозначением (запахом или ароматом), движущимся изображением, голограммой, вкусом или текстурой продукта.

3. Правовая охрана

Правовая охрана знака обеспечивается посредством его регистрации в качестве товарного знака в соответствии с требованиями применимого законодательства о товарных знаках или, как это происходит в некоторых странах, также за счет его использования в качестве знака на рынке. Даже в тех случаях, когда правовая охрана знака обеспечивается за счет его использования, целесообразно зарегистрировать его в качестве товарного знака, поскольку такая регистрация обеспечивает более высокий уровень охраны в случае, когда для разрешения спора относительно знака потребуется вмешательство других лиц или суда.

- <Требования, которые должны быть соблюдены для регистрации>
- Товарный знак должен обладать различительной способностью. Чтобы знак считался различительным, он
- должен обладать собственной различительной способностью или
- должен приобрести различительную способность за счет его использования в качестве товарного знака на рынке, что позволяет ему приобрести вторичное значение в качестве знака.

Первоначальная регистрация знака, как правило, имеет силу в течение 10 лет. Она может быть продлена на неопределенный срок при условии своевременной уплаты пошлины за продление срока действия регистрации. Поэтому права на товарный знак могут действовать бесконечно, до тех пор, пока владелец товарного знака не откажется от него или пока знак не утратит свою различительную способность в качестве товарного знака на рынке, став видовым термином.

- 4. Владелец товарного знака имеет следующие права.
 - Действие прав на товарный знак является территориальным. В рамках соответствующей территории, владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак на или в отношении продукции, а также выдавать другим сторонам разрешения на использование его подобным образом на взаимно согласованных условиях, которые обычно предусматривают периодические платежи.
 - Владелец может реализовать правовую защиту исключительных прав на знак путем обращения в суд данной страны.
 - По обращению владельца знака суд может запретить любому лицу попытку или копирование знака и соответственно паразитирования на его репутации или имидже при продаже конкурирующей, аналогичной или контрафактной продукции.

3. Укрепление брендов с помощью промышленных образцов

Привлечь потребителя в условиях высокой конкуренции на рынке всегда непросто, даже для продуктов, основанных на самых передовых технологиях. Бренд или товарный знак играют важную роль. Но часто именно внешний вид первым привлекает внимание



потенциального потребителя. Хороший дизайн часто определяет пылкую верность бренду, как это иллюстрирует пример продукта iPod от компании "Apple".

Уделяющие дизайну внимание компании в полной мере интегрируют разработку дизайна в процесс создания продукта для того, чтобы эстетические аспекты нового или усовершенствованного продукта принимались во внимание наряду с конструкторскими аспектами. Они также обеспечивают охрану особенностей внешнего вида своей продукции за счет регистрации промышленных образцов. Это относится к очень широкому кругу продукции, включая высокотехнологичную продукцию, такую как автомобили, стиральные машины, мобильные телефоны и т.д. Продукт с хорошим дизайнерским решением характеризуется гармоничным сочетанием функциональности

и формы, когда оба эти элемента содействуют повышению его ценности.

Дополнительный материал 1-2: Основные характеристики промышленного образца

1. Определение

Промышленный образец, как правило, отражает декоративные или эстетические аспекты продукта.

Он может состоять из трехмерных элементов, таких как форма или конфигурация предмета, или двумерных элементов, таких как изображения, фотографии, рисунки и т.д., которые определяют орнамент линий или цветов.

2. Характеристика

- (1) Промышленные образцы используются в отношении целого ряда продуктов промышленности, индустрии моды и ремесел от технического и медицинского оборудования до часов, ювелирных изделий и других предметов роскоши; от бытовых предметов, игрушек, мебели и электрических приборов до автомобилей и архитектурных сооружений; от моделей одежды до спортивного оборудования. Промышленные образцы также важны в отношении упаковки, контейнеров и внешнего оформления продуктов.
- (2) В последнее время охрана промышленных образцов во многих странах стала распространяться на электронные иконки на рабочем столе, создаваемые компьютерным кодом, гарнитуру шрифтов, графическое изображение на дисплеях компьютеров, мобильных телефонов и т.п.

3. Охрана

<Требования, предъявляемые для регистрации>

- Промышленный образец должен быть новым.
- Он должен быть оригинальным. (Должен быть создан дизайнером, и не должен являться копией или имитацией существующих промышленных образцов)
- Он должен обладать индивидуальным характером

Срок охраны прав на зарегистрированный промышленный образец может сильно варьироваться от страны к стране, и может составлять от 10 до 25 лет. В большинстве стран для охраны промышленных образцов требуется регистрация в отношении определенной категории товаров, но охрана при этом не ограничена товарами только данной категории. В некоторых странах, в основном в Европе, охрана, сходная с охраной, предоставляемой в рамках авторского права, также доступна для незарегистрированных промышленных образцов.

- 4. Владелец промышленного образца имеет следующие права.
 - (1) Промышленный образец предоставляет его владельцу исключительное право не допускать несанкционированное копирование или имитацию третьими лицами.
 - (2) Это включает в себя право не разрешать всем остальным лицам изготавливать, предлагать для продажи, вводить в оборот на рынке, импортировать, экспортировать, использовать, продавать или хранить для этих целей продукты, в которых используется или в состав которых входит промышленный образец.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: СОЗДАНИЕ БРЕНДОВ

1. Базовые правила выбора товарного знака

Индивидуальность бренда должна однозначно поддерживать цели и задачи бизнеса. Существуют ли базовые правила для создания нового бренда? При выборе или создании нового знака следует учитывать широкий круг вопросов, которые могут быть связаны с такими факторами, как соответствующие языки, значения цветов, принятые в определенных культурах, технические требования к печати или оцифровке знака и, конечно, все правовые требования, установленные в соответствующем законодательстве о товарных знаках и практики/практик на территории соответствующей страны или стран.

Если товарный знак будет использоваться в международной торговле, серьезной практической задачей может быть создание или выбор знака, который не имел бы значения или не имел бы отрицательного значения или его оттенка в любом из соответствующих языков. Во избежание потери времени или денег решать эту задачу следует задолго до начала рекламы продукта. На практике, учитывая довольно длительное время, затрачиваемое на проверку "чистоты предлагаемого знака" и его регистрацию в качестве товарного знака, этот процесс, как правило, начинается на ранней стадии процесса разработки продукта.

Хотя жестких правил для создания или выбора словесного обозначения, которое будет использоваться в качестве товарного знака, не существует, для начала полезно учесть следующие пять аспектов.

(1) Требования законодательства

Проверьте, отвечает ли предлагаемый знак всем правовым требованиям или абсолютным основаниям для регистрации в качестве товарного знака.

(2) Языковые требования

Убедитесь, что предлагаемое словесное обозначение слово легко читается, пишется, запоминается, воспроизводится и подходит для всех видов рекламы. Оно не должно быть общеупотребительным, хвалебным или описывающим продукт, в отношении которого оно будет использоваться.

(3) Поиск с целью проверки возможности регистрации товарного знака

Проведите поиск с целью проверки возможности регистрации товарного знака, чтобы убедиться в отсутствии идентичных или сходных до степени смешения знаков в отношении соответствующей категории продукции. Как правило, рекомендуется сделать это в отношении, по крайней мере, трех различных предлагаемых знаков. Это включает в себя поиск по всем соответствующим базам данных о товарных

знаках; поиск в словарях похожих визуально или по звучанию слов во всех соответствующих языках; а также анализ знаков, используемых на соответствующих рынках, в том числе общеизвестных товарных знаков.

(4) Оттенки значения

Убедитесь, что предлагаемые знаки не имеют нежелательных или отрицательных оттенков значения в любом из соответствующих языков на внутреннем или экспортных рынках.

(5) Доменное имя

Убедитесь в доступности соответствующего доменного имени (т.е. Интернет адреса).

Дополнительный материал 2-1: Словесные обозначения, допустимые в качестве товарных знаков

- 1. Придуманные и произвольно выбранные слова
 - (1) Фантазийные слова

Чаще всего в качестве товарных знаков регистрируются не имеющие смысла, придуманные или так называемые фантазийные слова. Хорошо известным примером является знак "KODAK".

(2) Условные (произвольно выбранные) слова

Как и в случае фантазийных слов, произвольно выбранное слово, используемое в качестве товарного знака, не описывает соответствующий продукт и не указывает на какие-либо его свойства. Например, слово "ELEPHANT" (СЛОН) — для рекламы мобильных телефонов, "RAINBOW" (РАДУГА) — для туристического агентства или "CHAOS" (ХАОС) — для стиральной машины.

С другой стороны, использование фантазийных или произвольно выбранных слов в качестве товарного знака, как правило, требует изначального вложения значительных средств в рекламу для создания в восприятии потребителя связи между продуктом и товарным знаком.

2. Ассоциативные слова

Когда в качестве товарного знака используются вызывающие ассоциации слова, они намекают на продукт или некоторое свойство/некоторые его свойства. Это позволяет легко использовать такое слово в любых формах рекламы. Кроме того, потребителям легче запомнить слово, вызывающее ассоциации, чем фантазийное или произвольно выбранное слово.

"Airbus" (air – воздух, bus – автобус), "Nescafe" (Nestle – торговая марка, café – кофе) и "SWATCH" (Swiss Watch – швейцарские часы) являются примерами вызывающих ассоциации товарных знаков.

2. Стратегии продвижения бренда

Поскольку создание, регистрация, использование, контроль и охрана товарного знака могут предполагать большие расходы, вы рекомендовали бы использование одного знака для всех продуктов компании или нового знака для каждого нового продукта, предлагаемого компанией, или какой-либо другой подход? Ответ на этот вопрос будет зависеть от ряда факторов, таких как вид продукта, характер конкуренции,

маркетинговая стратегия компании и ее конкурентов. Поэтому с учетом этого разные компании применяют разные стратегии продвижения бренда для сбыта своей продукции. Одна и та же компания может использовать разные стратегии в разные моменты времени и даже может применять разные стратегии в определенный момент времени для разных сегментов национального рынка или на рынках сбыта за рубежом.

(1) Мультибрендинговая стратегия

Некоторые компании используются мультибрендинговую стратегию, предлагая два и более схожих и конкурирующих продуктов под разными и несвязанными между собой брендами.

Например, китайская компания "Guangdong Kelon Electrical Holdings" придерживается мультибрендинговой стратегии в маркетинге своих холодильников и кондиционеров. В случае холодильников, бренд "Kelon" относится к элитной продукции, "Ronshen" – бренд для продуктов от среднего до элитного класса, а бренд "Combine" относится к низкому классу товаров. У компании имеется три сборочных линии, и эти три бренда рекламируются раздельно.

Еще одним примером является компания "Nike", которая начала работать в 1964 году как небольшая фирма под названием "Blue Ribbon Sports", быстро выросла и отвоевала первое место в этой отрасли у компании "Adidas". Недавно она приобрела несколько компаний, что позволяет "Nike" предлагать покупателям дисконтных товаров продукцию бренда "Starter"; потребителям "жизненного стиля"— в среднем ценовом сегменте кеды под брендом "Converse"; и сохранять основную группу своих клиентов в высшем ценовом сегменте фирменной продукции бренда "Nike".

(2) Стратегия использования корпоративного бренда

Корпоративный бренд — это такой бренд, который используется для группы продуктов определенной компании. Корпоративный бренд может быть брендом компании или может быть представлен рядом корпоративных брендов в рамках одного бренда компании. Такая группа продуктов может включать все или отдельные линии продуктов этих компаний. В качестве наглядных примеров можно назвать бренды в пищевой промышленности, в том числе такие как "Kellogg's", "Heinz" и "Del Monte".

Дополнительная информация: Сочетание брендов или вторичная идентификация бренда

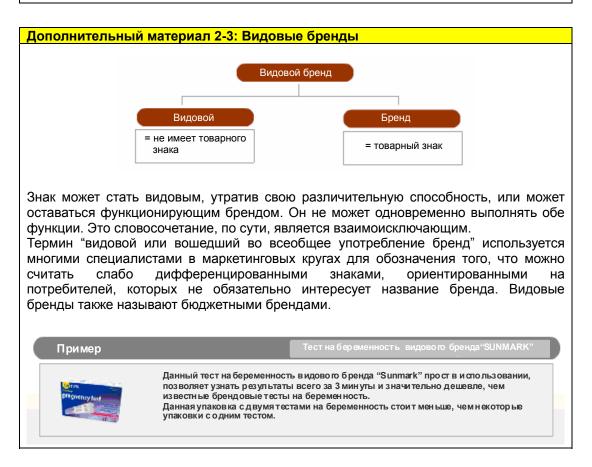
Использование корпоративного бренда экономит деньги, необходимые для продвижения бренда, но может также создать проблемы, если один из продуктов получит плохую репутацию или не будет иметь успеха на рынке. Это может

навредить репутации всей линейки брендов. Таким образом, может быть лучше, если отдельные члены корпорации также будут иметь индивидуальные бренды для различения их от других членов корпорации. Таким образом, мы получаем сочетание брендов или вторичную идентификацию бренда. Компании зачастую могут использовать корпоративный бренд на всех своих продуктах, одновременно используя индивидуальный бренд для каждой линейки продуктов.

Дополнительный материал 2-2: Совместное продвижение брендов

Бренды часто используются не в одиночку, а в сочетаниях. Существуют различные способы сделать это. Иногда две компании образуют совместное предприятие, которое использует два бренда вместе.

Например, бренды "MARUTI" и "SUZUKI" используются вместе для автомобилей в Индии. Это пример совместного продвижения брендов (ко-брендинга), когда два или более бренда используются для обозначения нового продукта, услуги или предприятия. Это также может быть сделано после слияния или поглощения компаний.



3. Расширение товарного ассортимента и продвижение бренда

Многие компании используют существующий бренд для продвижения нового продукта, чтобы сэкономить время и деньги. Расширение товарного ассортимента — это введение новых продуктов или услуг под существующим названием бренда либо в той же (расширение ассортимента), либо в новой (расширение бренда) категории продукции.

(1) Расширение ассортимента

Существующее название бренда используется для выхода на новый сегмент рынка в том же классе продукции. Речь идет о новой разновидности продукта или услуги, обладающей теми же ключевыми характеристиками, что и исходный продукт или услуга, но предлагающей новые преимущества, такие как вкус, размер, тип упаковки и т.д.

(2) Расширение бренда

Существующее название бренда используется для ввода совершенно иного класса продукции. Речь идет о новом продукте или услуге, которые связаны с существующим брендом, но при этом предлагают иные выгоды и/или привлекательны для иного целевого сегмента рынка.

Приведенные выше два термина часто путают. Например, иногда расширение бренда определяется как расширение ассортимента продуктов, продвигаемых на рынке под тем же общим брендом, что и предыдущий продукт или продукты в той же линейке. Чтобы отличить расширение бренда от введения нового продукта/новых продуктов в рамках первичного бренда, можно либо добавить вторичную идентификацию бренда, либо добавить видовую характеристику. Таким образом, принтер "Epson FX-85" — это пример расширения бренда "Epson" с использованием вторичной идентификации бренда "FX-85", в то время как растворимый пудинг "Jello Instant Pudding" является расширением бренда "Jello" за счет добавления видовой характеристики. Расширение бренда, как правило, направлено на новый сегмент общего рынка для всего бренда. Среди других примеров таких брендов можно назвать "Microsoft XP" и "Microsoft Office" (программное обеспечение для персональных компьютеров) и "Heinz Tomato Ketchup" и "Heinz Pet Foods" (томатный кетчуп и корм для домашних питомцев).

С точки зрения товарного знака, использование вторичной идентификации бренда может повлечь за собой затраты, если расширение рассматривается как новый знак или требует отдельной регистрации товарного знака. Многие ведомства по товарным знакам допускают варианты товарного знака в рамках одной регистрации знака, в то время как другие требуют подавать новую заявку для регистрации варианта в качестве нового знака, если модификация считается значительной. Как правило, добавление вторичной идентификации бренда будет рассматриваться большинством ведомств по товарным знакам как модификация, требующая отдельной регистрации вторичного бренда. Поэтому, если преобладающее значение имеют соображения стоимости, можно использовать видовую характеристику в качестве дополнительной фразы в названии бренда.

Положительным является то, что расширение бренда может символизировать стабильность и качество, вызывая за счет этого доверие к новому продукту. Ваша компания сразу превращается из производителя одного продукта в фирму, которая предлагает целый ряд взаимосвязанных продуктов. Давая вашим конкурентам понять, что они имеют дело с сильным соперником, вы заставите их подумать дважды, прежде чем конкурировать с вашим ведущим продуктом или с продуктами, представленными расширением бренда. Вероятность этого особенно высока, если они видят, что у вас имеется полное семейство брендов, дающих действенный эффект на рынке. Отрицательным является то, что расширение бренда может размыть идентичность или образ вашего бренда, если оно смущает покупателя, заставляя его гадать, что представляет материнский бренд.

Дополнительная информация: Материнский бренд и суб-бренд

- 1. Материнский бренд: Мощный бренд, который может:
 - (1) использоваться самостоятельно для представления ключевого продукта или услуги;
 - (2) поддерживать связанные с ключевым продукты/услуги в рамках индивидуального образа бренда напрямую или за счет их поддержки.
- 2. Суб-бренд

Продукт или услуга, обладающие:

- (3) Собственной и брендовой ценностью, которые определяют отличие этого товара или услуги от материнского бренда.
- (4) индивидуальным образом бренда, который является собственностью компании и может быть официально зарегистрирован в качестве товарного знака.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: КАК ПОЛУЧИТЬ ОХРАНУ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

1. Значимость регистрации

(1) Товарный знак

Действительно, незарегистрированные знаки тоже охраняются в качестве товарных знаков. Таким образом, регистрация знака не является совершенно необходимым шагом для его использования в качестве товарного знака, особенно в странах, где действует общее право. В дополнение или при отсутствии общего права законодательство о недобросовестной конкуренции может служить основанием для защиты незарегистрированных знаков. Однако, в обоих этих случаях охрана слабее, чем у зарегистрированного знака.

В споре относительно незарегистрированного знака необходимо доказать, приводя

убедительные доказательства, два момента, которые для зарегистрированного знака нет необходимости доказывать. Во-первых, требуется доказать принадлежность прав на знак. Во-вторых, следует доказать, что знак, на который предъявляются права, на самом деле функционирует как товарный знак в отношении товаров или услуг, 0 которых идет речь. В отношении зарегистрированного знака действует презумпция наличия обоих указанных элементов. Таким образом, в споре, касающемся зарегистрированного знака, намного легче добиться успеха в иске против нарушения прав на товарный знак, который возбуждается владельцем товарного знака в отношении других лиц, использующих тождественный или сходный до степени смешения знак для однородных или неоднородных товаров и услуг. То есть, в рамках судебного процесса зарегистрированные товарные знаки являются более мощным оружием, чем незарегистрированные знаки.

Кроме того, по нормам общего права товарный знак распространяется только на тот географический регион страны, где продаются товары или предоставляются услуги под этим знаком. Таким образом, кто-то в другом регионе может использовать тот же товарный знак до тех пор, пока данные территории не совпадают. Если в условиях общего права владелец товарного знака решает расширить свой бизнес, придя в новый регион, где тождественный или сходный до степени смешения товарный знак используется кем-то другим, то это другое лицо имеет право препятствовать использованию товарного знака в этом регионе владельцем товарного знака, установленным на основании общего права, даже если последний использовал товарный знак с более ранней даты. В случае же зарегистрированного знака регистрация охватывает всю территорию страны или региона, для которых он зарегистрирован в качестве товарного знака. Следует, тем не менее, отметить, что общеизвестный знак считается зарегистрированным для всех классов товаров и услуг, даже если он не зарегистрирован в отношении любого из них.

(2) Промышленный образец

Регистрация промышленного образца имеет смысл в коммерческом плане, если это позволяет повысить конкурентоспособность компании и получить дополнительные доходы одним из следующих способов:

- а. Регистрируя промышленный образец, вы расширяете свои возможности по предотвращению его копирования и имитации конкурентами и тем самым, укрепляете свои конкурентные позиции.
- b. Исключительные права, предоставляемые при регистрации, позволяют получить законный доход от средств, вложенных в создание и маркетинг

соответствующего продукта, и, тем самым, увеличивают вашу прибыль.

- с. Промышленные образцы представляют собой активы бизнеса, которые могут повысить коммерческую ценность компании и ее продукции. Чем успешнее промышленный образец, тем выше его ценность для компании и ее брендов.
- d. В отношении охраняемого промышленного образца могут также быть выданы лицензии (или он может быть продан) другим лицам за определенную плату. За счет лицензирования вы можете входить на рынки, на которых в противном случае вы были бы не в состоянии работать.
- е. Регистрация промышленных образцов стимулирует добросовестную конкуренцию и соблюдение правил добросовестной торговли, что, в свою очередь, содействует производству разнообразных эстетически привлекательных продуктов.

2. Основные этапы регистрации

(1) Товарный знак

Конкретные шаги, предпринимаемые ведомством по товарным знакам при регистрации знака, варьируются в зависимости от страны, но, в целом, все агентства по товарным знакам придерживаются сходной процедуры:

а. Заявка

В национальное ведомство по товарным знакам, которое создано и функционирует в соответствии с положениями национального законодательства о товарных знаках, подается надлежащим образом заполненная заявка на регистрацию товарного знака и определенный минимальный пакет документов.

Формальная экспертиза

Ведомство по товарным знакам рассматривает заявку на предмет ее соответствия административным требованиям или формальностям, например, проверяется, уплачена ли пошлина и правильно ли заполнена заявка.

с. Экспертиза по существу

- Все ведомства по товарным знакам обязаны, в соответствии с законодательством о товарных знаках своей страны, рассмотреть вопрос о том, не имеются ли в отношении предлагаемого знака какие-либо из абсолютных оснований для отказа в регистрации определенных типов знаков. Эти основания варьируются в зависимости от страны.
- Кроме того, во многих странах действующее законодательство о товарных

знаках требует, чтобы агентство по товарным знакам проверяло, не вступает ли предлагаемый знак в противоречие с каким-либо включенным в реестр товарным знаком в соответствующем классе/ соответствующих классах товаров и/или услуг. Это называется экспертизой на предмет относительных оснований для отказа в регистрации. Основными факторами, которые принимаются во внимание экспертом или поверенным по товарным знакам при определении того, есть ли возможность смешения, являются: (1) сходство знаков; и (2) коммерческие взаимосвязи между товарами и/или услугами, перечисленными в заявке.

- Для установления конфликта, знаки необязательно должны быть тождественными, а товары и/или услуги необязательно должны быть одинаковыми. Достаточным основанием является схожесть знаков и наличие взаимосвязи между товарами и/или услугами. Если возникает конфликт между предлагаемым и зарегистрированным знаками, эксперт по товарным знакам откажет в регистрации на основании возможности смешения. Если возникает конфликт между предлагаемым знаком и знаком в ранее поданной рассматриваемой заявке, эксперт или поверенный по товарным знакам уведомляет заявителя о потенциальном конфликте. Если знак в ранее регистрируется, в регистрации поданной заявке позже поданного конфликтующего товарного знака будет отказано на основании возможности смешения.
- В регистрации товарного знака также может быть отказано в зависимости от конкретных положений соответствующего закона о товарных знаках и принципов проведения экспертизы, установленных для эксперта или поверенного по товарным знакам, если, например, считается, что товарный знак вступает в конфликт с известным знаком или представлен общеупотребительным или описательным термином, вводит в заблуждение относительно характера товаров или места их происхождения, является, в первую очередь, просто фамилией или служит для украшения.

d. Публикация и возражения

Во многих странах предлагаемый знак публикуется в официальном бюллетене или журнале, чтобы любая третья сторона могла высказать возражения против его регистрации в течение определенного периода времени. В других странах предлагаемый знак публикуется также или только после принятия положительного решения о регистрации с предоставлением в течение определенного периода времени возможности для подачи ходатайства об отмене регистрации. Если против знака не было высказано возражений или если

эти возражения окажутся безрезультатными, то товарный знак регистрируется.

е. Регистрация

Как только принимается решение об отсутствии оснований для отказа, товарный знак регистрируется, и выдается свидетельство о регистрации, как правило, сроком на 10 лет.

f. Продление срока действия регистрации

Регистрация товарного знака может продлеваться в течение неограниченного периода времени при условии оплаты необходимых пошлин за продление срока действия регистрации. Однако регистрация может быть отменена в отношении некоторых или всех товаров или услуг, если знак не используется в течение определенного периода времени, указанного в соответствующем законодательстве о товарных знаках.

Дополнительный материал 3-1: Поиск с целью проверки возможности регистрации товарного знака

В мире используются миллионы товарных знаков. Каждый день в разных странах мира регистрируется большое количество новых товарных знаков. Поэтому становится все труднее найти новый знак, особенно мировой товарный знак, который не был бы идентичен или похож на существующий знак, используемый в отношении идентичных или связанных продуктов. В связи с этим, прежде чем использовать или регистрировать знак, следует выяснить, можно ли использовать знак, проведя или заказав проведение надлежащего поиска с целью проверки возможности регистрации товарного знака.

Поиск товарного знака следует проводить по 3 направлениям:

- Во-первых, в реестрах всех стран, представляющих интерес, в отношении тождественных или сходных обозначений для сходных товаров и услуг.
- Во-вторых, на всех соответствующих рынках, чтобы удостовериться, не используется ли тождественное или сходное обозначение в отношении сходных товаров или услуг.
- В-третьих, среди доменных имен, поскольку обозначение может использоваться в качестве доменного имени, или, наоборот, доменное имя может использоваться как торговый знак, создавая тем самым препятствие для использования предлагае мого обозначения.

Дополнительный материал 3-2: Продление срока действия товарного знака

- 1. Если внешний вид товарного знака изменился, его новая версия должна быть перерегистрирована.
- 2. Не существует каких-либо ограничений в отношении изменения или адаптации знаков, но компании должны проконсультироваться с ведомством по товарным знакам или с компетентным экспертом по товарным знакам, чтобы определить стоимость и процедуры, которые необходимо пройти для регистрации изменений.
- 3. Изменения, вносимые в товарный знак, должны соответствовать характеру продукта, а не осуществляться исключительно ради современного вида, поскольку при этом всегда возникает риск запутать лояльных потребителей.
- 4. В настоящее время некоторое количество вариантов товарного знака часто создается с самого начала, например, для использования на различных носителях. В ответ на такие потребности в последние годы многие ведомства по товарным знакам допускают регистрацию вариантов товарного знака в рамках одной регистрации.

(2) Промышленный образец

Процедура регистрации промышленных образцов аналогична процедуре, установленной для товарных знаков, но на регистрацию промышленного образца, как правило, уходит меньше времени, чем на регистрацию товарного знака. В большинстве стран, процесс регистрации промышленного образца занимает от трех до девяти месяцев, тогда как для регистрации товарного знака может потребоваться от двенадцати месяцев до нескольких лет, если возникают возражения против регистрации.

а. Заявка

Для регистрации промышленного образца необходимо подать заявку в национальное ведомство по промышленным образцам и приложить копии достаточного количества чертежей и/или фотографий с изображением всех ключевых различительных особенностей промышленного образца. Также должна быть уплачена установленная пошлина. Предъявитель заявки не обязан представлять модель, образец или прототип промышленного образца. Однако в некоторых странах эксперт может попросить представить промышленный образец, чтобы лучше его понять или проверить его текстуру или материал, из которого он изготовлен. В некоторых странах необходимо или возможно представление письменного описания или заявления о новизне промышленного образца.

b. Формальная экспертиза

Все ведомства по промышленным образцам проводят формальную экспертизу, чтобы удостовериться, что соблюдены все административные формальности.

с. Экспертиза по существу

Все ведомства по промышленным образцам также производят частичную экспертизу по существу, чтобы удостовериться, что отсутствуют абсолютные основания для отказа в регистрации предлагаемого промышленного образца. Некоторые ведомства по промышленным образцам также производят полноценный поиск среди существующих зарегистрированных промышленных образцов для проверки на предмет новизны, индивидуальности или оригинальности. Растет число ведомств, которые принимают образцы к регистрации без их проверки на предмет новизны, индивидуальности или оригинальности.

d. Регистрация

Регистрация промышленных образцов производится довольно быстро, в течение трех-шести месяцев после подачи заявки на их регистрацию.

е. Публикация

Принятые к регистрации промышленные образцы публикуются в специальном бюллетене или журнале, посвященном промышленным образцам. Во многих странах по просьбе заявителя зарегистрированный промышленный образец может сохраняться в тайне, т.е. его публикация откладывается.

3. Множественная защита

Хотя товарный знак и промышленный образец представляют собой два разных вида интеллектуальной собственности, каждый из них способен дать значимые коммерческие преимущества своему владельцу. Оба вида прав могут быть доступны одновременно в отношении одного продукта, если соблюдаются требования для предоставления правовой охраны, установленные соответствующим законодательством.

(1) Промышленный образец и патент/полезная модель

Порой трудно разделить функциональные элементы продукта и те элементы, которые создают его форму. Обратимся, например, к форме транспортного средства, либо клавиатуры компьютера или ноутбука. Каким образом можно защитить такие сложные промышленные образцы, которые частично являются эстетическими? функциональными, а частично Законодательство промышленных образцах охраняет только внешний вид продукта, а не его структурные либо функциональные особенности. Следовательно, для получения эксклюзивных прав на функциональное усовершенствование продукта следует рассмотреть возможность правовой охраны в рамках патента или полезной модели. С целью определения того, является ли промышленный образец преимущественно функциональным или же декоративным, представленный промышленный образец рассматривается как единое целое, а не на основе изучения каждого из признаков в отдельности. Если изобретение представляет собой комбинацию функциональных усовершенствований инновационных эстетических характеристик, заявку на один или несколько предпочтительнее подавать патентов на функциональные усовершенствования, а также одну или несколько заявок для регистрации промышленного образца в части эстетических усовершенствований.

Рассмотрим некоторые примеры. Ограждающая решетка радиатора в передней

части автомобиля имеет функциональные аэродинамические характеристики, но также и эстетические особенности, привлекающие покупателя, которые могут охраняться как промышленный образец. Скажем, вы создали новый или усовершенствованный мобильный телефон. В то время как новый или усовершенствованный мобильный телефон может быть результатом технического прогресса или значительным эволюционным усовершенствованием электронных компонентов, которые могут быть защищены одним или более патентами, новый или оригинальный дизайн цифрового дисплея или иконок на дисплее мобильного телефона может быть зарегистрирован как промышленный образец.

(2) Промышленный образец и авторское право

В некоторых странах художественное решение может охраняться одновременно авторским правом и правом промышленных образцов. Что это означает? Это очень важный и сложный вопрос, на который зачастую требуется определить ответ при размещении заказа на производство в других странах, а также при экспорте продукции.

Попробуем упрощенно представить данную сложную область законодательства. Во многих странах можно получить двойную или совокупную правовую охрану определенных видов [но не всех видов промышленных образцов] промышленных образцов как в рамках авторского права, так и как в рамках режима промышленных образцов. В некоторых странах эти два вида правовой охраны взаимно исключают друг друга для всех видов промышленных образцов. Однако в других странах совмещение этих двух видов правовой охраны или ее объем значительно отличаются. Например, действие авторского права может приостанавливаться на весь период, в течение которого действует право на зарегистрированный промышленный образец. В некоторых странах произведения прикладного искусства или художественного творчества охраняются авторским правом. Например, в США художественные решения таких продуктов, как игрушки, считаются предметами прикладного искусства и, соответственно, охраняются законом об авторском праве.

Когда возможно использование обоих видов правовой охраны промышленного образца, перед принятием решения о том, какой из них использовать, первое, что необходимо сделать, это изучить существующие в данной стране различия между этими двумя формами правовой охраны, а затем решить, какая из них (или же их сочетание) будет наиболее оптимально соответствовать целям компании. Правовая охрана зарегистрированного промышленного образца является более сильной, поскольку она распространяется даже на неумышленное нарушение. А

свидетельство о регистрации служит важным доказательством в случае нарушения прав. Однако регистрация промышленного образца может быть связана со значительными финансовыми издержками и административными усилиями, а срок ее действия короче, чем срок действия правовой охраны в рамках авторского права. Следовательно, решение о выборе между авторским правом и правом на промышленный образец никогда не должно приниматься автоматически; в конкретной ситуации решение должно быть принято только после тщательного рассмотрения всех преимуществ и недостатков обоих видов правовой охраны.

Пока промышленный образец не зарегистрирован, рекомендуется сохранять все записи каждого отдельного этапа его разработки. Практика подписания каждого чертежа, датирования и сохранения всех материалов может оказаться очень полезной в случае нарушения ваших прав.

(3) Промышленный образец и товарный знак

Рассмотрим, в каких случаях промышленный образец может также охраняться посредством или в качестве товарного товарный знака. Иными словами, можно ли иметь двойную охрану промышленного образца и товарного знака? Как вы помните, товарный знак — это различительное обозначение, позволяющий отличить товары или услуги одной компании от товаров или услуг других компаний. Если форма, дизайн или упаковка определенного продукта является или становится различительной особенностью рассматриваемого продукта, то в некоторых странах она может получить правовую охрану в качестве трехмерного товарного знака или фирменного стиля в соответствии с законодательством о товарных знаках.

Уникальная форма бутылки "Coca-Cola" и своеобразная треугольная форма шоколада "Toblerone" служат примерами трехмерных знаков или фирменного стиля. Форма бутылки "Coca-Cola" первоначально была промышленным образцом и только позже она была зарегистрирована как товарный знак во многих странах. Продукт редко получает правовую охрану в рамках прав на промышленный образец и регистрации товарного знака в первый день его выпуска или на ранних этапах его жизненного цикла. После того как промышленный образец приобретает различительную способность благодаря использованию на рынке в течение некоторого периода времени, он может претендовать на регистрацию в качестве знака. Поэтому только на этом этапе следует подавать заявку на его регистрацию в качестве товарного знака. Так как максимальный срок действия регистрации промышленного образца составляет от 10 до 25 лет в зависимости от страны, а регистрация товарного знака может продлеваться бесконечно, через некоторое

время срок действия регистрации промышленного образца истекает, и только регистрация товарного знака может продолжаться неограниченный период. Поэтому многие компании, хорошо разбирающиеся в вопросах ИС, принимают меры по использованию особенно положительно принимаемого рынком нового или оригинального промышленного образца в функции товарного знака в рамках своих рекламных и маркетинговых стратегий, чтобы облегчить его возможную регистрацию в качестве товарного знака. Таким образом, еще одна причина для регистрации нового или оригинального дизайна в качестве промышленного образца состоит в том, чтобы защитить его, насколько это возможно, пока он находится в процессе приобретения различительной способности посредством использования, что необходимо для его возможной регистрации в качестве товарного знака.

В то время как промышленный образец и товарный знак представляют собой два разных вида интеллектуальной собственности, каждый из них способен дать существенные коммерческие преимущества своему владельцу. Оба эти вида прав могут быть доступны одновременно в отношении определенной формы, если правовой соблюдаются требования охраны рамках соответствующего В законодательства. Интересно, что во многих странах иконки для компьютера или рабочего стола могут одновременно охраняться и как промышленные образцы, и как товарные знаки. Например, компания "Sun Microsystems" зарегистрировала символ в виде кофейной чашки для своего продукта "Java" в качестве товарного знака, а также зарегистрировала промышленный образец в виде кофейной чашки в сочетании со словами "Java Workshop." Это делается для того, чтобы более воспользоваться преимуществами надежной сильной охраны, предоставляемой регистрацией промышленного образца, в дополнение к более слабой, но при этом более продолжительной охране, доступной при регистрации товарного знака.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ

1. Как использовать товарный знак

Неправильное использование товарного знака может привести к его утрате, т.е. товарный знак может стать общеупотребительным термином, который более не является отличительным обозначением для продукта определенного производителя или услуги определенного поставщика услуг. Это произошло со многими ведущими товарными знаками, которые стали синонимами обозначаемых ими продуктов. Чтобы не

допустить такой ситуации, всегда используйте товарный знак в сочетании с общим описанием продукта. Это позволяет потребителю осознать, что товарный знак является именно товарным знаком, а не общим названием товаров. Это правило особенно важно соблюдать в отношении запатентованной продукции, которая в течение длительного периода не имеет конкуренции. Если это не будет сделано, возникнет реальная угроза того, что по истечении срока действия патента товарный знак может стать общеупотребительным термином.

Например, "ESCALATOR" (эскалатор) был когда-то товарным знаком. Однако его неправильное употребление владельцем товарного знака и публикой привело к ситуации, когда термин "эскалатор" стал обозначать любую движущуюся лестницу и перешел в разряд неохраняемых свободных для общего употребления обозначений. Среди других аналогичных примеров можно назвать такие хорошо известные товарные знаки, как "ASPIRIN" (аспирин), "CELLOPHANE" (целлофан), "FRIGIDAIRE" (бытовая техника) и "GRAMOPHONE" (граммофон), которые стали общеупотребительными словами и утратили свои функции идентификации и дифференциации.

Для сохранения прав на товарный знак все знаки должны использоваться регулярно в качестве товарных знаков и именно так, как они зарегистрированы. Это помогает передать ключевую характеристику товарного знака или бренда, а именно, постоянство. Основополагающим компонентом успешного продвижения бренда является постоянство. Постоянство имиджа определяет всё. Бренд — это философия или уникальность вашего бизнеса, которая незамедлительно передается через визуальное представление некоторой фразы или символа. При постоянном использовании, данный символ обеспечивает мгновенную узнаваемость бренда, развивает чувство гордости сотрудников за свою компанию и усиливает лояльность потребителей, закладывая основы для успеха вашего бизнеса.

В соответствии с законами о товарных знаках большинства стран, товарный знак, который не используется на протяжении периода от трех до пяти лет, может быть исключен из реестра товарных знаков. Конкретное значение требования об "использовании товарного знака в коммерции, торговле или бизнесе", безусловно, трактуется по-разному в разных странах. Например, в некоторых странах простое использование знака в рекламе может считаться использованием товарного знака.

2. Аудит товарных знаков

Учитывая значительность инвестиций, необходимых для продвижения бренда,

предприятие должно периодически производить аудит своей работы в этом направлении. Это поможет определить, все ли действия соответствуют заявленным целям и задачам, а также все ли действия были реализованы наиболее эффективным с точки зрения затрат образом, дающим максимальную отдачу и обеспечивающим максимальное воздействие на потребителей. Поэтому, как и в случае с аудитом патентов, аудит товарных знаков проводится на периодической основе, чтобы удостовериться в эффективном и экономичном использовании ресурсов. Однако еще важнее, чтобы результаты аудита использовались для определения направления будущих шагов компании по поддержанию и расширению эффективного с точки зрения затрат портфеля товарных знаков.

Аудит товарных знаков предполагает, по меньшей мере, анализ всех товарных знаков, используемых компанией, чтобы определить, какие из них представляют собой ценность, и что следует сделать, чтобы сохранить права на все зарегистрированные товарные знаки, действуя своевременно и при минимальных издержках. Издержки на поддержание, мониторинг использования и реализацию защиты прав на каждый знак должны быть оценены с учетом получаемой выгоды до принятия решения, срок действия, каких из знаков следует продлить, в какие из знаков следует «вдохнуть вторую жизнь» или обновить, от каких из них можно отказаться, какие - продать, а на какие выдать лицензию на использование другим лицам. Когда продукт не очень хорошо продается на определенном сегменте рынка, возможно, необходимо заново осуществить его позиционирование на том же или ином сегменте данного или же другого рынка. Это может потребовать внесения изменений в товарный знак или создания нового знака, чтобы соответствовать новому образу. Когда определенный продукт не находит спроса на рынке или принимается решение об отказе от его дальнейшего предложения, от правовой охраны соответствующего ему товарного знака можно отказаться, его можно продать или передать по лицензионному соглашению третьему лицу в зависимости от имеющихся возможностей и выбранной компанией стратегии бизнеса.

Аудит товарных знаков может также позволить оценить вклад отдельных знаков в портфель товарных знаков или в построение стратегии продвижения бренда и ценность бренда компании. Таким образом, аудит товарных знаков может существенным образом содействовать переоценке компанией своей стратегии использования товарных знаков и пересмотру общей маркетинговой политики, включая также ценовую политику.

МОДУЛЬ 03. ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Основные положения об изобретениях и патентах

- 1. Один из способов повышения ценности продукта
- 2. Причины для патентования изобретения

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Заявка на выдачу патента

- 1. Оценка патентоспособности изобретения
- 2. Принятие решения о патентовании изобретения
- 3. Подготовка заявки на выдачу патента
 - (1) Подробное описание изобретения
 - (2) Формула изобретения
 - (3) Кто готовит патентную заявку
 - (4) После подачи патентной заявки

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Нарушение права патентообладателя

- 1. Определение нарушения права патентообладателя
- 2. Если вы сталкиваетесь с патентом вашего конкурента

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Система управления патентами

- 1. Базовые элементы системы управления патентами
- 2. Портфель патентов

ВСТУПЛЕНИЕ

Термин "интеллектуальная собственность (ИС)" означает собственность, возникающую из результатов творения человеческого разума, интеллекта. В этом смысле справедливо, если человек, прилагающий усилия для создания продукта интеллектуального труда, получает некоторую выгоду в результате этой деятельности. Возможно, наиболее важным среди различных видов прав интеллектуальной собственности является "патент".

Патент является исключительным правом, гарантированным государством, на изобретение, являющееся продуктом или процессом, который представляет, в целом, новый способ

осуществления какого-либо действия или предлагает новое техническое решение определенной проблемы. Далее будет предоставлена подробная информация о способе получения патентов для защиты ценной интеллектуальной собственности.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

1. Вы поймете, как принять решение о том, стоит ли защитить вашу новую технологию или изобретение с помощью одного или нескольких патентов и, если да - то, как это сделать.

Вы узнаете, каким образом получение патента на изобретение или технологию поможет вам предотвратить или иметь преимущество в правовых спорах, которые могут возникнуть в дальнейшем.

- 2. Если вы уже вовлечены в такой правовой спор, вы узнаете, как найти способ минимизации ущерба или потерь.
- 3. Вы узнаете, почему стратегия управления патентами имеет важное значение для выживания и конкурентоспособности вашей компании, как разработать и реализовать такую стратегию.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ И ПАТЕНТАХ

1. Один из способов увеличения ценности продукта

В условиях развития экономики знаний, вы неизменно столкнетесь с потребностью в творческих идеях или изобретательских концепциях для улучшения существующих характеристик, добавления новых полезных свойств вашему продукту или для разработки совершенно нового продукта. Если ваша компания разработает такую идею или концепцию, которая решает некую техническую проблему неожиданно новым или более оптимальным образом, то следует принять адекватные и своевременные меры для защиты своей творческой идеи, концепции или знания, преобразовав их в частное, охраняемое правом техническое преимущество, посредством получения патента.

Дополнительный материал 1-1: Как изобретать

Многие люди считают, что для пробуждения творчества или изобретения необходима вспышка вдохновения или гениальности или что это непременно предполагает серьезные научные открытия или крупномасштабные исследования, проводимые серьезными государственными или корпоративными научно-исследовательскими лабораториями или научно-исследовательскими университетами. Даже в Соединенных Штатах Америки до 1930 года число индивидуальных изобретателей превосходило все другие категории по количеству патентов, выданных Патентным ведомством США. Впервые американские корпорации получили большее число патентов в США чем индивидуальные изобретатели в 1931 году, и эта тенденция усиливается до настоящего времени.

Следует отметить, что большинство запатентованных изобретений представляют собой не крупные прорывы в науке, а скорее небольшие, хотя и неочевидные технические усовершенствования по отношению к уже существующему уровню техники. Кроме того, некоторые известные изобретения представляют собой лишь скромное усовершенствование основополагающей технологии и были сделаны обычными людьми или отдельными изобретателями. Фактически, некоторые известные изобретения обязаны своим происхождением случайным открытиям, прозрению или абсолютному случаю, давшим неожиданные результаты, которые были не только замечены подготовленным умом, но и нашли практическое применение в бизнесе того же или иного лица.

Например, в 1940-х годах швейцарский изобретатель Жордж де Местраль, вернувшись домой после прогулки со своей собакой в горах, заметил, что его собака. и его брюки были покрыты семенами репейника, называемыми "колючка". При пристальном рассмотрении этих семян под микроскопом он осознал возможность создать новый вид крепления на основе крючочков, похожих по форме на природные крючочки на поверхности колючки. Изначально его идея не нашла поддержки. Но он продолжал работать над своим изобретением в течение восьми лет, действуя методом проб и ошибок. В итоге он пришел к выводу, что нейлон, если его сшить под инфракрасным светом, образует жесткие крючки для колючей стороны крепления. Работая вместе с ткачом с текстильной фабрики во Франции, он совершенствовал свое изобретение и запатентовал его в 1955 году. В конце концов, он пришел к использованию двух полосок нейлоновой ткани, одна из которых имела тысячи мелких крючков, похожих на колючку, а другая – мягкие петельки, как ткань его брюк. Если сжать две полосы, они прочно сцеплялись, но их было несложно разделить, они были легкими, прочными и хорошо стирались. Так появилась застежка "липучка" ("Velcro"). Изобретатель пошел далее, создав предприятия по производству продуктов, которые были основаны на его запатентованном изобретении.

Дополнительный материал 1-2: Совершенствование функциональных возможностей продукта

1. Определение функциональных возможностей

"Функциональные возможности", т.е. технические возможности, – это полезные функции или функциональные свойства изобретения, технологии или продукта.

Такие функциональные возможности могут представлять собой новые или усовершенствованные материалы, машины, оборудование, контрольно-измерительные приборы, компоненты продукта, продукт, метод или способ получения любого из них. Это также может предполагать новое использование существующего материала или новое сочетание ранее известных, но разрозненных элементов, которое дало неожиданный новый результат.

Таким образом, под функционально-эксплуатационными возможностями продукта, в целом, подразумевается его способность выполнять утилитарные функции, задачи или действия. Например, продукт может повысить комфорт в использовании, облегчить освоение, повысить безопасность использования или превосходить другие продукты с точки зрения легкости утилизации, технического обслуживания, ремонта, хранения, транспортировки или использования.

2. Изобретения, основанные на совершенствовании функциональных возможностей продукта

Любой один или несколько видов таких функциональных характеристик могут дифференцировать один продукт от другого.

Для улучшения или создания этих видов функциональных особенностей вам, как правило, необходимо одно или несколько новых или усовершенствованных изобретений, которые могут являться частью одной или нескольких новых или усовершенствованных технологий.

Дополнительный материал 1-3: Источники изобретений

1. Научно-исследовательские подразделения компаний

Если у вашей компании имеется собственное научно-исследовательское подразделение, то оно будет заниматься созданием новых или усовершенствованных технологий или адаптацией существующих технологий в соответствии с вашими новыми потребностями.

2. Службы маркетинга и сбыта

Даже если у вашей компании нет собственного научно-исследовательского потенциала, некоторые из ваших сотрудников на производстве могут изобретать, часто не осознавая этого, копируя конкурирующие продукты или, при необходимости, в силу различных причин адаптируя существующую продукцию. Изобретательские идеи могут зарождаться в любой части компании. Особенно благодатной почвой для изобретений являются службы маркетинга и сбыта, которые знакомы с тенденциями рынка и новыми потребностями клиентов и могут придумать технические решения, чтобы удовлетворить такие потребности.

3. Вне компании

Однако даже если у вашей компании имеется собственный научноисследовательский потенциал, существует много ситуаций, когда вам приходится искать изобретения и технологии за рамками вашей компании.

а. Бесплатные источники

Иногда вы можете получить необходимые изобретения и технологии бесплатно, например, из многочисленных, свободных и легко доступных патентных баз данных в Интернете, которые содержат много технологий, права на которые либо вообще не были защищены на вашем рынке, либо в настоящее время патентная защита которых истекла или прекращена. Поскольку информацию, содержащуюся в патенте, любое лицо может использовать бесплатно как непосредственно, так и косвенно, в зависимости от юридического статуса патента, всегда следует попытаться пойти этим путем, прежде чем разрабатывать что-либо собственными силами или покупать что-либо у третьих лиц.

Большинство компаний, обладающих стратегическим пониманием значения патентов, умело используют патентные базы данных, например, для выявления возможностей адаптации или приобретения запатентованных изобретений или технологий. Кроме того, изучение патентных баз данных может обеспечить вам прочную основу для развития новых идей и концепций. Однако наличие полезной информации в патентных базах данных зависит от характера вашего бизнеса или отрасли, так как в некоторых областях технологий имеется гораздо больше патентов, чем в других.

b. Лицензирование

Тем не менее, действительно полезные новые или усовершенствованные технологии, как правило, недоступны бесплатно. Для того чтобы получить полезные изобретения, вам может быть необходимо купить их или получить на них лицензии от других лиц, которые готовы предоставить их на взаимоприемлемых условиях.

Дополнительный материал 1-4: Идентификация изобретений

Для того чтобы получить патент, прежде всего, необходимо идентифицировать изобретение. Если вы являетесь изобретателем-предпринимателем, то для вас может быть проще идентифицировать изобретение, чем, если бы оно было сделано одним или несколькими из ваших сотрудников научно-исследовательского подразделения или работником цеха, который отвечает за усовершенствование или адаптацию определенных машин или процессов на производстве, либо кем-то в отделе маркетинга вашей компании. Фактически, вы можете быть удивлены, узнав, что не все изобретения, дающие большой экономический эффект, разрабатываются научно-исследовательскими службами, которые используют высокотехнологичное оборудование и тратят на это много времени, знаний, навыков и других ресурсов. Зачастую технические работники и другие работники на производстве, а иногда даже ваши сотрудники, отвечающие за маркетинг, могут внести значительный вклад в создание изобретения, которое удовлетворяет определенные потребности рынка. Другими словами, любое лицо внутри вашей компании или среди продавцов, поставщиков и других деловых партнеров может придумать новые идеи и концепции и помочь вам привести их в форму конкретного технического решения.

2. Причины для патентования изобретения

(1) Конкурентное преимущество, позиции на рынке и дополнительные доходы

Если вы в состоянии использовать запатентованное изобретение, воплощенное в технологии вашей компании, это может улучшить ваши позиции на рынке, обеспечить конкурентное преимущество вашего бизнеса и помочь вам заработать больше денег.

Патент обеспечивает защиту, когда вы раскрываете ваше изобретение публично. Например, это позволит вам участвовать в ярмарках, выставках или торговопромышленных шоу и без опасений демонстрировать ваше изобретение. Это также позволяет вам обратиться к оптовому поставщику или дистрибьютору и с уверенностью заявить, что никто другой на данном рынке не имеет права изготавливать, продавать, использовать или распространять ваш новый или усовершенствованный продукт без вашего явно выраженного согласия. Это может либо уменьшить, либо устранить конкуренцию. Если это произойдет, объем ваших продаж, скорее всего, увеличится, и при условии правильного маркетинга вы сможете установить более высокую цену, потому что ваши конкуренты не будут иметь прав для предложения аналогичного продукта.

(2) Новый источник потока доходов

Вы можете добавить новый источник потока доходов, выдав лицензию на использование вашего патента или, что еще лучше, портфеля ваших патентов.



(3) Привлечение средств и потенциальных инвесторов

- а. Патенты можно приобретать, продавать или лицензировать.
- b. Патенты также могут использоваться в качестве залога при получении банковского кредита.

Патенты могут привлечь внимание потенциальных инвесторов к вашей компании, поскольку инвесторы рады видеть определенные препятствия для входа конкурентов на рынок, которые могут не только защитить ваши инвестиции в научнотехнические разработки и, таким образом, улучшить отдачу от инвестиций, но также могут обеспечить доходы за счет выдачи лицензий третьим лицам на использование ваших патентов.

Большинство венчурных компаний, инвестиционных банков, финансовых аналитиков и других инвесторов признают положительную ценность патента.

(4) Преимущество в переговорах для получения "свободы действий"

Патентная заявка, патент или портфель патентов — это не только актив для получения доходов от выдачи лицензий, но также зачастую и ценный актив, который можно использовать для торговли или перекрестного лицензирования, если ваш патент сталкивается с доминирующим ранее выданным патентом и/или дополнительными патентами. Это также может быть использовано в качестве преимущества в переговорах о лицензировании с конкурентом, или если другая сторона обвинит вас в нарушении патентных прав. Как правило, когда такие переговоры заходят в тупик, обе стороны соглашаются на перекрестное лицензирование своих портфелей патентов при минимальных платежах или полном их отсутствии.

Таким образом, компания, такая как ваша, может желать получить патенты, просто чтобы защитить себя от патентного портфеля вашего конкурента, даже если вы не хотите или не имеете возможности предпринимать какие-либо агрессивные действия, опираясь на ваш патентный портфель. Другими словами, это улучшает

вашу свободу действий на рынке. Основная цель оборонительной стратегии ИС должна заключаться в том, чтобы получить свободу предлагать на рынке планируемую продукцию. Этот процесс требует выявления и нейтрализации любых рисков нарушения патентных прав.

(5) Продажа изобретения

При наличии патента у вас появляется рыночный актив, который может быть продан. Как правило, крупная компания не согласится даже говорить с вами, если ваша технология не защищена одним или более патентами или если вы, по меньшей мере, не подали патентную заявку для защиты вашего изобретения. Ваши переговоры с потенциальным покупателем могут закончиться безуспешно. Если это произойдет, вам может понадобиться способ не допустить, чтобы такая сторона украла вашу идею, особенно если соглашение о конфиденциальности не было подписано, или даже если такое соглашение было подписано, но другая сторона действуют в нарушение его. При наличии патента и, следовательно, права исключать других лиц от использования запатентованного изобретения, вы в состоянии предпринимать превентивные меры.

(6) Стратегические партнерства, слияния и приобретения компаний, первичное публичное размещение акций и повышение цены продажи

Патент или портфель патентов может оказаться весьма ценным при выходе на новые рынки на основе стратегического партнерства или слияния и поглощения компаний, при котировке на фондовой бирже новой компании через хорошее первичное публичное размещение акций или при продаже действующей компании для повышения ее цены.

По сути, одним из самых ценных активов, которыми может обладать высокотехнологичная компания, является портфель патентов, состоящий из патентов, исключительными правами на которые компания может владеть единолично и совместно, или же получить их на основании лицензии от третьих лиц.

(7) Сопровождаемые продажи

Когда покупатель приходит в магазин, чтобы купить определенный товар, в итоге он часто покупает другие связанные с ним товары. Аналогичным образом, когда клиента привлекает запатентованное улучшение продукта, это может повлечь увеличение продаж незапатентованных продуктов. Это происходит, когда запатентованный продукт является компонентом более сложного продукта или запатентованный продукт продается вместе с другими продуктами. Эти виды

связанных продаж известны как дополнительные, побочные, производные, последующие или сопровождаемые продажи.

(8) Основа для признания заслуг и вознаграждения работников

При наличии патента вы можете признать или вознаградить материализованные достижения вашего работника-изобретателя.

(9) Часть стратегии продвижения бренда и маркетинга

Не только сотрудники, но и ваш продукт или даже весь ваш бизнес может использовать патент или портфель патентов в качестве сигнала о росте технологического потенциала, расширении инновационных возможностей и увеличении производительности в рекламной и маркетинговой стратегиях, а также стратегии продвижения бренда.



Дополнительный материал 1-5: Основные положения о патентах

1. Определение

Патент является исключительным гарантированным государством правом, в отношении изобретения, которое является продуктом или процессом, который представляет, в целом, новый способ осуществления какого-либо действия или предлагает новое техническое решение проблемы.

2. Критерии для выдачи патента

Для получения патентной охраны изобретение должно удовлетворять следующим трем критериям:

- а. изобретение должно быть новым;
- b. изобретение должно иметь изобретательский уровень (т.е. для специалиста в определенной сфере оно явным образом не следует из уровня техники); и
- с. изобретение должно быть промышленно применимым.

3. Срок действия патента

Патент выдается национальным или региональным патентным ведомством. Будучи выданным, патент может сохранять свою правовую силу в течение 20 лет с даты подачи соответствующей заявки на выдачу патента при условии надлежащей оплаты периодических патентных пошлин за поддержание патента, а также того, что патент не отменен или не признан недействительным в судебном порядке.

4. Принцип территориальности

Патент представляет собой право, действующее на определенной территории, т.е. он ограничен географическими границами соответствующей страны или региона, для которых он был выдан. Для получения патентной охраны в других странах или регионах, может потребоваться подать многочисленные патентные заявки в соответствующие национальные или региональные патентные ведомства в рамках установленного законом срока.

5. Использование патента

Как и владелец любой другой частной собственности, патентообладатель имеет право запрещать другим лицам использовать патент, может отказаться от правовой

охраны на свое изобретение, передать патент за плату или бесплатно (как подарок), и позволить одному или нескольким другим лицам использовать патент, сохраняя при этом свое исключительное право на него, путем выдачи лицензии на использование патента в рамках одной или более конкретных целей, в течение указанного периода времени, в одной или нескольких указанных странах. Лицензирование всегда предполагает эффективное вознаграждение, которое может быть выражено в денежной или натуральной форме, что взаимно согласовывается и определяется в представленном в письменном виде и официально подписанном лицензионном соглашении.

Дополнительный материал 1-6: Роль патента

Изобретение, само по себе, не является физически выраженным объектом собственности, принадлежащей нам. Однако когда для защиты изобретения используется патент, акт получения патента превращает изобретение в определенный вид частной собственности, который владелец может контролировать. Так права, предоставляемые патентом, в некотором роде сопоставимы с правами, предоставляемыми свидетельством о праве собственности на земельный участок. Патент предоставляет его владельцу законное право, как и в случае земельного участка, препятствовать несанкционированному использованию изобретения кемлибо, так же как и владелец земельного участка имеет право препятствовать несанкционированному входу, использованию или захвату своего участка третьими лицами.

Однако, в отличие от свидетельства о праве собственности на земельный участок, патент дает его владельцу не право использования охраняемого изобретения, а право препятствовать или запрещать его использование всеми другими лицами. Причиной этого является то, что изобретение может быть основано на решении, которое было запатентовано кем-то иным, и данный патент еще имеет юридическую силу. Иными словами, ситуация выражается в усовершенствовании защищенного патентом изобретения новым и неочевидным способом, которое в свою очередь является новым патентоспособным изобретением. Таким образом, в то время как границы двух различных земельных участков никогда не перекрываются, два патента в описанной выше ситуации могут частично совпадать.

Иными словами, патент дает его владельцу "право исключать" использование изобретения другими, но не "право или свободу" использовать запатентованное изобретение. Таким образом, патент дает его владельцу только исключительное право не допускать или запрещать изготовление, использование, предложение к продаже, продажу или импорт продукта или процесса другими лицами.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА

1. Оценка патентоспособности изобретения

Вы не обязаны проводить исследование с целью обеспечения патентной чистоты до подачи заявки на выдачу патента и, действительно, не во всех случаях подаче заявки предшествует такое изучение из-за нехватки времени или отсутствия доступа к инструментам патентного исследования в силу затрат или других причин. Например, у вас может не оказаться времени, чтобы сделать это, если вы выявите патентоспособные

изобретения только в процессе соответствующего анализа незадолго до запуска продукта на рынке. Тем не менее, если вы в состоянии провести патентное исследование до подачи заявки на выдачу патента, это может помочь вам решить, стоит ли подавать заявку и следует ли внести дополнительные улучшения в изобретение для получения более надежного патента. Вы можете провести патентное исследование до подачи патентной заявки силами самой компании с помощью свободных баз данных патентной и иной информации в сети Интернет и других источников на бумажных носителях, содержащих информацию о предшествующем уровне техники. Или, если вы можете себе это позволить, можно воспользоваться платными услугами специалистов, осуществляющих исследование предшествующего уровня техники наряду с иными услугами.

Дополнительный материал 2-1: Факторы, которые следует учесть

Когда вы оцениваете патентоспособность изобретения, вам необходимо учесть следующие факторы:

- 1. Существует ли рынок для изобретения, технологии или продуктов, основанных на нем?
- 2. Каковы альтернативы для изобретения, и каким образом они сопоставимы с вашим изобретением?
- 3. Является ли изобретение полезным для совершенствования существующего продукта или разработки нового продукта? Если да, вписывается ли оно в бизнес-стратегию вашей компании?
- 4. Существуют ли потенциальные лицензиаты или инвесторы, которые будут заинтересованы в выводе изобретения на рынок?
- 5. Насколько ценным будет изобретение для вашего бизнеса и для конкурентов?
- 6. Насколько легко воссоздать ваше изобретение путём разбора и анализа образца или придумать близкие изобретения в обход вашего изобретения?
- 7. Насколько велика вероятность того, что другие лица, особенно конкуренты, изобретут и запатентуют то, что изобрели вы?
- 8. Является ли ожидаемая от исключительной позиции на рынке прибыль достаточной, чтобы оправдать затраты на получение патента?
- 9. Какие аспекты изобретения могут быть защищены одним или несколькими патентами, насколько широким может быть этот охват, и обеспечит ли это полезную с коммерческой точки зрения правовую охрану?
- 10. Легко ли будет выявить нарушения прав на патент и готовы ли вы тратить время и финансовые ресурсы на обеспечение соблюдения ваших прав на патент/патенты?

2. Принятие решения о получении патента на изобретение

Вам следует принимать полноценное участие в принятии решения о том, будет ли лучше для компании сохранять изобретение как коммерческую тайну или запатентовать его. Не следует оставлять решение данного вопроса исключительно на усмотрение инженеров или юридических консультантов, поскольку они могут не обладать необходимой широтой взглядов на коммерческие цели компании, чтобы принять адекватное решение.

Чтобы охранять изобретение как коммерческую тайну или нераскрытую информацию,

предпринимайте все практические шаги, целесообразные в сложившихся условиях, чтобы такая информация об изобретении предоставлялась только тем работникам, которым она может понадобиться и для которых, установлена обязанность соблюдать требования конфиденциальности. Эти позволит свести к минимуму вероятность случайного или ненамеренного раскрытия информации конкурентам и собственным работникам, которые не должны знать эту информацию. Сохранение тайны имеет критическое значение, поскольку как только коммерческая тайна раскрыта, в большинстве стран ее восстановление будет невозможно.

В некоторых странах еще одним вариантом, который можно рассматривать до подачи заявки на выдачу патента, является получение охраны для полезной модели.

Дополнительная информация: Полезная модель

Полезная модель, среди прочего, имеет следующие характеристики:

- 1. Условия для выдачи патента на полезную модель менее жесткие, поскольку требование к "изобретательскому уровню" могут быть ниже или могут вообще отсутствовать;
- 2. Процедура выдачи патента на полезную модель, как правило, короче и проще, чем в случае патента на изобретение;
- 3. Пошлины за приобретение и поддержание патента на полезную модель обычно ниже, чем в случае патентов на изобретение:
- 4. Предельный возможный срок действия патента на полезную модель обычно значительно короче, чем в случае патентов на изобретение;
- 5. В некоторых странах патенты на полезные модели могут выдаваться только в определенных областях техники и только для продуктов (но не для процессов); и
- 6. Как правило, заявка на полезную модель или патент на полезную модель может быть преобразована в обычную заявку на выдачу патента.

Также может существовать и третий вариант — защитная публикация. Вы можете опубликовать ваше изобретение, если вы считаете нецелесообразным его патентование, но при этом вы также хотели бы предотвратить возможность его патентования иными лицами.

3. Подготовка заявки на выдачу патента

(1) Описание изобретения

Описание должно содержать в себе следующую информацию:

- а. Подробное техническое описание признаков заявляемого изобретения;
- b. Каким образом изобретение может быть изготовлено или осуществлено; и
- с. Назначение и область его практического применения.

Дополнительный материал 2-2: Основные части заявки на выдачу патента на изобретение

Заявка на выдачу патента на изобретение состоит из многих частей, таких как заявление на выдачу патента, название, и реферат. Однако в данный момент

наибольший интерес для нас представляют две части заявки – описание изобретения и "формула изобретения", которая обычно содержится в конце заявки. Описание раскрывает изобретение с полнотой, достаточной для осуществления изобретения.

Зачастую возникает необходимость проиллюстрировать новые идеи или понятия с помощью примеров, чтобы объяснить, как осуществить изобретение или как оно может быть применено на практике, чтобы лицо, обладающее знаниями в соответствующей области техники, было в состоянии понять заявленное изобретение и воспользоваться технической информацией, содержащейся в материалах заявки патента, для осуществления или повторения изобретения без необходимости проведения излишних опытов.

В конце материалов заявки на выдачу патента на изобретение приводится один или более пронумерованных пунктов, которые принято называть "формулой изобретения" и которые конкретно и четко определяют изобретение. Каждый пункт формулы изобретения представляет собой одно предложение, которое содержит перечень признаков (или перечень шагов в случае формулы метода или процесса) и разъяснение того, каким образом они взаимодействуют. Как правило, большинство отдельных признаков в формуле изобретения уже существуют! Новым может быть только заявляемое сочетание старых или некоторых старых и некоторых новых признаков. Кроме того, в ряде стран формула изобретения может определять новый способ использования старого продукта. Она также может содержать описание того, как упростить известный продукт или процесс.

(2) Формула изобретения

а. Роль формулы изобретения

В формуле изобретения в словесной форме ограничивается объем охраняемых прав на ваше изобретение. Формула изобретения — это центральная часть патента, даже несмотря на то, что описание изобретения, а иногда и чертежи также могут иметь большое значение.

Так, формула изобретения в словесной форме ограничивает объем охраняемых прав на ваше изобретение таким же образом, как ограда определяет границы земельного участка, на который распространяется действие свидетельства о праве собственности на данный земельный участок. Если в описании содержатся какие-либо признаки, которые не охвачены формулой изобретения, то все такие признаки не будут защищены патентом. Это означает, все такие признаки становятся частью текущего уровня техники, который может использоваться иными лицами без вашего разрешения, и вы ничего не сможете с этим поделать.

Независимые и зависимые пункты формулы изобретения

Из всех пунктов формулы изобретения в патенте, по крайней мере, один или более пунктов являются независимыми, в то время как остальные представляют собой зависимые пункты. Независимый пункт формулы в полной мере автономен, в то время как зависимый пункт развивает один из приведенных ранее независимых или зависимых пунктов и, как принято считать, включает как

все собственные ограничения, так и те, которые содержатся в любом пункте, на который ссылается данный зависимый пункт.

Важно отметить, что к изобретению могут относиться один или более пунктов формулы ранее выданного патента, и все же такое изобретение может быть патентоспособным.

Дополнительный материал 2-3: Что такое формула изобретения



1. Определение

В описании дается подробное разъяснение того, как изготовить и применить изобретение, в то время как формула изобретения определяет масштабы правовой охраны изобретения.

2. Правила подготовки формулы изобретения

Одно из основополагающих правил подготовки формулы изобретения заключается в использовании минимального количества слов. Таким образом, широкая формула, как правило, состоит из нескольких частей; а приведенные в ней части определены широко. В составе узкой формулы изобретения будет присутствовать больше частей или части, которые будут определены более узко. В случае широкой формулы выше вероятность нарушения прав, чем в случае узкой формулы. Тем не менее, хотя вероятность нарушения узкой формулы изобретения ниже, поскольку она может позволить конкурентам «изобретать в обход» для беспрепятственного выхода на рынок с альтернативными модификациями изобретения, вероятность признания ее действительности в случае судебного разбирательства выше.

(3) Кто готовит заявку на выдачу патента

Как правило, подготовка заявки на выдачу патента это требующая времени, сложная и дорогостоящая процедура, для осуществления которой необходимы хорошие технические знания в соответствующей области/соответствующих областях техники, глубокое понимание применимого патентного законодательства и судебной практики. Если вы в недостаточной степени владеете всеми этими знаниями, то вам настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами компетентного патентного агента или поверенного для подготовки, подачи и ведения дела по заявке на выдачу патента в патентное ведомство. В этом случае, повысится вероятность получения коммерчески ценного патента, который смог бы соответствовать всем целям вашего бизнеса.

(4) После подачи заявки на выдачу патента

После подачи заявки на выдачу патента и оплаты установленных пошлин, если таковые имеются, патентному ведомству, которое представляет собой службу, созданную государством в соответствии с патентным законодательством, патентное ведомство начинает процесс рассмотрения заявки. Детали процедуры патентного ведомства зависят от положений соответствующего национального или регионального патентного права. Эта процедура сильно варьируется в зависимости от патентного ведомства. В целом, она состоит из следующих элементов.

а. Формальная экспертиза

Во-первых, патентное ведомство рассматривает заявку, чтобы проверить, были ли соблюдены все административные требования или формальности. Если нет, то вы будете уведомлены о таких недостатках, которые должны быть надлежащим образом устранены в срок, указанный патентным ведомством.

b. Экспертиза по существу

Далее эксперт патентного ведомства проверяет, относится ли заявленное решение к объектам, которым может предоставляться патентная охрана или не будет ли патент, если таковой будет выдан, противоречить общественному порядку или нравственности.

Некоторые патентные ведомства не проводят какой-либо дальнейшей экспертизы. Но в большинстве национальных и региональных патентных ведомств, особенно в крупных, также проводится достаточно полная экспертиза по существу для проверки заявленного изобретения в отношении всех трех основных **УСЛОВИЙ** патентоспособности, а именно: (1) новизна, (2) изобретательский уровень неочевидность (3) промышленная или И применимость.

Этот процесс начинается с проведения исследования патентной чистоты путем информационного поиска во всех доступных эксперту патентного ведомства источниках. Зачастую в процессе такого исследования эксперт патентного ведомства может запрашивать разъяснения или выдвигать возражения по существу, на которые вы, ваш патентный агент или поверенный должны адекватно отреагировать в установленные сроки. Вы можете приводить устные или письменные аргументы или представить документальные доказательства в поддержку вашей позиции во время обсуждения или переговоров с экспертом патентного ведомством. Если вы не в состоянии убедить эксперта патентного ведомства, то некоторые из пунктов формулы могут быть сужены, а некоторые другие пункты формулы — удалены, или, если все пункты формулы буду

удалены, то заявка на выдачу патента может быть отклонена патентным ведомством. В зависимости от применимого патентного права, вы можете подать апелляцию на решение эксперта по патентам в апелляционный совет патентного ведомства или в компетентный суд.

Если вы согласны на выдачу патента с более узкой формулой по сравнению с первоначально предложенной в заявке, то важно осуществить анализ и пересмотр описания изобретения таким образом, чтобы исключить из него всю информацию, которая больше не должна быть раскрыта с учетом изменившихся условий. В противном случае, позже, когда заявка на выдачу патента или патент будут опубликованы, вы обнаружите, что в связи с такой публикацией вы случайно допустили утрату некоторых из ценных элементов вашей коммерческой тайны, поскольку только информация, содержащаяся в формуле выданного патента, защищается данным патентом.

с. Выдача патента

Когда по заявке на выдачу патента принимается положительное решение, то, в зависимости применимых норм патентного права, она публикуется в официальном бюллетене патентного ведомства с предложением вносить заинтересованных возражения CO стороны всех (что называется "предшествующие выдаче патента возражения"). Возражения против выдачи патента должны быть поданы любой стороной, чьи права и интересы могут быть нарушены, в течение определенного периода времени. Или, выданный патент может быть опубликован с или без каких-либо возражений до его выдачи, в зависимости от применимого патентного права, предоставляя возможность подачи «последующих за выдачей патента возражений» третьим лицам, права которых нарушены. Если возражения будут удовлетворены частично, то патент может все еще быть выдан, но с более узкой формулой, что может не соответствовать вашей цели. Если возражения не будут приняты, то вам будет выдан патент, который ,будет опубликован в официальном бюллетене или журнале патентного ведомства.

d. Публикация

Чтобы получить такие важные права, как упоминалось выше, заявитель обязан раскрыть заявленное изобретение, предоставив его подробное, точное и полное письменное описание в материалах заявки на выдачу патента, поданной в патентное ведомство. Это описание изначально держится в секрете, но со временем раскрывается общественности патентным ведомством. При его публикации в официальном бюллетене или журнале оно становится, так сказать,

достоянием общественности всего мира. В очень большом числе стран, заявка на выдачу патента, в отношении которой еще не осуществлена экспертиза по существу, публикуется по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки (более ранней заявки при испрашивании приоритета) на выдачу патента. Все патентные ведомства публикуют патент при его регистрации или выдаче.

Дополнительная информация: Возражения, предшествующие и следующие за выдачей патента

- 1. Возражения, предшествующие выдаче патента
- В некоторых странах возражения против выдачи патента могут быть выдвинуты еще до выдачи патента. Если возражения принимаются, то патент не будет выдан или же пределы его формулы могут быть сужены по сравнению с первоначально представленными в заявке.
- 2. Возражения, следующие за выдачей патента
- В других странах возражения против выдачи патента могут быть выдвинуты лишь после его выдачи. Если возражения принимаются, то выданный патент может быть аннулирован или же охват его формулы могут быть сужены по сравнению представленными в первоначально выданном патенте.

В некоторых странах возможны оба варианта.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: НАРУШЕНИЕ ПРАВА ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ

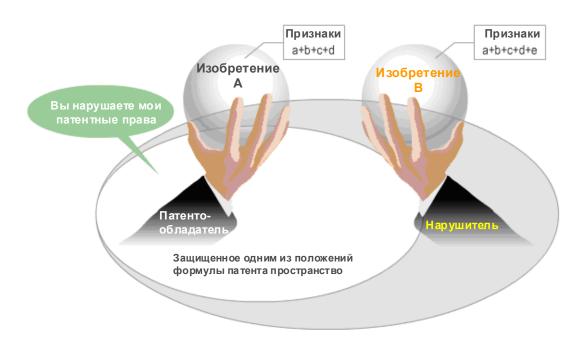
1. Определение нарушения права патентообладателя

Патентообладатель имеет право исключать все иные лица от использования запатентованного изобретения, и любое лицо, использующее изобретение без согласия владельца, нарушает его права.

Если вы полностью воспроизводите детали, представленные в патенте, вы нарушаете права патентообладателя, если только ваши действия не подпадают под исключения, предусмотренные в отношении использования изобретения в экспериментальных или исследовательских целях. Но копирование патента не является единственным способом нарушения патентных прав бизнесом. Фактически, если вы намеренно или не зная об этом, внедрили запатентованное изобретение или практику, или же внедрили изобретение достаточно сходное с запатентованным изобретением, вы также можете быть привлечены к ответственности за нарушение патентных прав. Патентообладатель может на законных основаниях остановить использование патента вашим бизнесом, а также потребовать возмещения убытков. Во многих ситуациях судебный запрет может

оказаться таким же или даже более дорогостоящим, чем любое возможное возмещение убытков, определенное судом в установленном порядке. Это может произойти, если у вас имеются большие запасы продукции, которую придется уничтожить, и если потребуются затраты на замену оборудования для изменения производственного процесса.

Таким образом, с технической точки зрения нарушение прав патентообладателя означает, что другие лица вошли в запрещенную область, определяемую одним из пунктов формулы вашего патента. Как мы уже обсуждали ранее, патент дает его владельцу право запрещать или не допускать, чтобы другие лица изготавливали, использовали, продавали или импортировали запатентованный продукт без разрешения владельца в течение периода, составляющего 20 лет с даты подачи самой ранней соответствующей патентной заявки. Таким образом, исходный владелец патента или его правопреемник может реализовать защиту своих прав, подтвержденных патентом. Если определенный продукт физически содержит или реализует все признаки широкой формулы вашего патента, то он нарушает ваш патент, и вы можете предъявить иск к его изготовителю, поставщику или розничному продавцу. Давайте рассмотрим простой случай:



Дополнительная информация: Правило всех элементов

В случае реализации в спорном изобретении всех признаков, содержащихся в формуле патента, подтверждается нарушение прав патентообладателя. Поскольку описанные в формуле признаки тесно связаны между собой, если в спорном изобретении отсутствует какой-либо из признаков формулы, как правило, нарушение прав патентообладателя не отсутствует.

Пример

Предположим, что вы производите запатентованный продукт "A", а ваш конкурент производит продукт "B", в то время как "a", "b", "c" и "d" — это признаки запатентованной формулы.

1. Ситуация 1

Продукт "А" обладает свойствами, которые охвачены формулой с признаками "а + b + c + d."

Продукт "В" обладает свойствами, которые охвачены формулой с признаками "а + b + c."



В рассмотренном выше примере продукт "В" не нарушает прав "А", поскольку "В" не содержит признак "d" формулы патента, охватывающего продукт "А"

2. Ситуация 2

Продукт "A" обладает свойствами, которые охвачены формулой с признаками "a + b + c + d."

Продукт "В" обладает свойствами, которые охвачены признаками "a + b + c + d + e."



В этом случае продукт "В" нарушает права обладателя патента, который охватывает продукт "А", поскольку продукт "В" обладает свойствами, которые охвачены всеми элементами патента, охраняющего продукт "А," даже несмотря на присутствие дополнительного элемента "е".

2. Если вы сталкиваетесь с патентом вашего конкурента

Если вы столкнулись с новым или усовершенствованным продуктом вашего конкурента, который защищен патентом, то вам, возможно, не останется ничего другого, кроме как иметь дело с этим конкурентом, особенно если он сравнительно легко может обнаружить, что ваш продукт нарушает его патентные права, если конкурент известен тем, что он незамедлительно подает иск при выявлении нарушений своих прав, а также, если конкурент обращается к хорошему юристу по патентным вопросам. Во-первых, тщательно изучите патент конкурента и соответствующий предшествующий уровень техники, чтобы определить, на самом ли деле ваш продукт нарушил патентные права конкурента.

Если да, то следует рассмотреть возможность легкого и быстрого изобретения вашей компанией продукта на основе такого патента, например, путем исключения некоторых важных признаков или замены важного признака другими признаками с иной функцией. Основной правовой анализ для установления нарушения прав патентообладателя заключается в проверке того, используется ли в вашем продукте каждый признак запатентованной формулы. Если вам удастся разработать продукт, который не включает в себя, по крайней мере, один из признаков формулы патента конкурента, то вы не нарушите его права. По сути, вы можете получить более совершенный продукт, который в итоге может доминировать на рынке, и, конечно же, собственное патентоспособное изобретение. Если вы не можете найти элемент, от которого можно отказаться в патенте конкурента, попытайтесь найти признак, который может быть изменен таким образом, чтобы функционировать иначе, хотя структурно он может быть таким же или эквивалентным признаком.

Если вы не можете изобрести в обход запатентованного изобретения, проанализируйте наличие у вас каких-либо ключевых преимуществ или активов, к которым ваш конкурент хотел бы иметь доступ, с учетом чего эти преимущества или активы могут быть использованы для установления стратегического делового партнерства или заключения лицензионного соглашения с таким конкурентом. Если у вас отсутствует даже такая возможность, то следует поступить разумно и не рисковать, представляя такой продукт на рынке.

Если патентообладатель ничего не делает в связи с нарушением его патентных прав на рынке, рано или поздно конкуренты попытаются производить подобные или идентичные продукты. В некоторых случаях, конкуренты могут находиться в выгодной позиции благодаря экономии за счет масштабов производства, более широкого доступа к рынкам или доступа к более дешевым первичным ресурсам и, следовательно, будут в состоянии производить аналогичный или идентичный продукт по более низкой цене, проблемы компании-производителя создав серьезные для оригинального инновационного продукта. Иногда это может только снизить прибыль, или же это может привести к выходу компании-производителя оригинального инновационного продукта из бизнеса, поскольку нередко продукт-дубликат может занять доминирующее положение на рынке и стать более привлекательным для клиентов, чем оригинал.

Дополнительный материал 3-1: Обеспечение соблюдения ваших прав, охраняемых патентом

Основная обязанность за выявление случаев, контроль и принятие мер против лиц, имитирующих или нарушающих патент, лежит на патентообладателе.

Средствами судебной защиты патентообладателя являются:

1. Судебный запрет

Постановление суда, предписывающее, чтобы лицо прекратило осуществлять определенное действие. В отношении компании судебное предписание может означать постановление суда о прекращении реализации продукции компании, нарушающей права патентообладателя.

2. Возмещение убытков

Возмещение убытков, как правило, основывается на упущенной выгоде или на установленном размере роялти, но в любом случае не может быть менее обоснованной суммы роялти за использование нарушителем запатентованного изобретения.

Дополнительная информация: Альтернатива судебной тяжбе: Арбитраж и посредничество

В некоторых странах судебные разбирательства становятся все более распространенным инструментом для защиты патентных прав, чему способствуют порой ошеломляющие размеры возмещения убытков. Тем не менее, судебных процессов по поводу патентов, как правило, лучше избегать как большим, так и малым компаниям. Вместо подачи судебного иска, при условии согласия обеих сторон, спор о нарушении прав может быть в полном объеме разрешен путем переговоров в форме посредничества или арбитража.

Преимущество посредничества заключается в том, что стороны сохраняют контроль над процессом разрешения спора. Посредничество само по себе может помочь сохранить хорошие деловые отношения с другим предприятием, с которым ваша компания может захотеть сотрудничать в будущем. Арбитраж, как правило, имеет преимущество менее формальной и длительной процедуры, чем судебное разбирательство, и более легкого обеспечения исполнения арбитражного решения на международном уровне.

Дополнительную информацию по арбитражу и посредничеству можно найти по адресу:

http://www.wipo.int/amc/en/center/index.html

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАТЕНТАМИ

1. Базовые элементы системы управления патентами

(1) Формирование корпоративной культуры использования интеллектуальной собственности; формирование и внедрение системы охраны коммерческих тайн

- а. Ключевыми элементами успешной системы охраны коммерческих тайн являются следующие:
 - Систематический подход к реализации;
 - Формирование надлежащего представления о системе и обеспечение соответствующего обучения или подготовки всех работников; и
 - Установление четкого обязательства о соблюдении конфиденциальности для ключевых сотрудников .
- b. Следует периодически проводить аудит системы охраны коммерческих тайн для того, чтобы защитить всю потенциально полезную коммерческую или техническую информацию компании.

(2) Реализация системы изобретений, системы выявления изобретений и ведение реестра

а. Система изобретений

Данная система включает в себя процедуру, которая позволяет на систематической основе выявлять и документировать новые и творческие идеи для разработки стратегии управления патентами.

b. Система выявления изобретений

Компании следует создать систему поощрения или вознаграждений, чтобы стимулировать представление работниками их изобретений или творческих идей в письменном виде, для чего может быть введена форма для информирования работником нанимателя об изобретении.

с. Реестр

Формирование и ведение реестра являются необходимыми условиями для разработки патентной стратегии. К основным видам информации, которая содержится в таком реестре, относятся следующие:

- Выявленные изобретения,
- Защитные публикации,

- Коммерческие тайны,
- Заявки на выдачу патента,
- Полученные патенты,
- Патенты, полученные от других или переданные другим лицам на основе лицензионных соглашений,
- Споры и судебные разбирательства, связанные с вопросами авторства на изобретения и патентами.

(3) Систематический анализ всех выявленных изобретений

Чтобы получить ценный патент, каждое изобретение должно подвергаться систематическому анализу комиссии по анализу изобретений, в состав которой, помимо агента или поверенного по патентам, входят представители юридической, научно-исследовательской, производственной и маркетинговой служб.

Учитывая цели бизнеса и финансовые вопросы, эта комиссия может принять решение сохранить изобретение в тайне, сделать его общественным достоянием, чтобы не позволить другим запатентовать его, продолжить разработку изобретения, прежде чем принимать решение, или дать зеленый свет и приступить к составлению заявки на выдачу патента, чтобы подать предварительную или стандартную заявку.

(4) Принятие необходимых мер для обеспечения принадлежности исключительных прав на изобретения и патенты компании, а не ее работникам или подрядчикам.

Тот факт, что вы обладаете изобретением или вы заплатили за его разработку, не означает, что вы являетесь его владельцем. Проблемы зачастую возникают в тех случаях, когда компания не предпринимала адекватных и своевременных мер для получения исключительных имущественных прав от своих работников или независимых подрядчиков, которые работали над созданием или улучшением изобретения.

Трудовые договоры должны предусматривать обязанность всех работников передавать компании права на любое изобретение, усовершенствование, новые идеи или концепции, разработанные работником.. Таким образом, прежде чем подавать заявку на выдачу патента, убедитесь, что компания является владельцем прав на изобретения. В случае если это не было сделано до подачи заявки на выдачу патента, сделайте это как можно раньше.

(5) Отслеживание патентной деятельности нынешних и возможных новых конкурентов

Отслеживание патентной деятельности конкурентов позволяет получить ряд

следующих преимуществ:

- а. Это может позволить вам идентифицировать и отслеживать потенциальных конкурентов и возможный риск нарушения их патентов на ранней стадии разработки новых или усовершенствованных продуктов вашей компании.
- это может помочь определить уровень и направление технологического развития ваших конкурентов намного раньше, чем они представят на рынке новый или усовершенствованный продукт, и соответствующим образом определять собственные научно-исследовательские приоритеты.
- с. Это может помочь определить, не обладает ли конкурент патентом сомнительного качества или нет ли возможности провести исследования таким образом, чтобы «окружить» ключевые патенты конкурентов в той части, в которой они не защищены или недостаточно защищены.
- d. Это может позволить вам определить и контролировать заявки других лиц на выдачу патента, в отношении которых вы можете посчитать необходимым выдвижение возражений.

(6) Оценка стоимости и ценности патентов

- а. Чтобы получить максимальную отдачу от своего патента или обеспечить ценность портфеля патентов, компании следует учитывать следующее:
 - Компания должна либо владеть, либо иметь доступ к необходимым патентам; поэтому компания должна сама изобрести и запатентовать то, что ей необходимо для создания новых или усовершенствованных продуктов, или она должна иметь средства, чтобы приобрести принадлежащие другим лицам патенты или получить их на основе лицензионного соглашения.
 - У компании должны быть достаточно большие рынки, а также достаточно доходов, средств или партнеров для реализации защиты своих патентных прав.
 - Компания должна успешно реализовывать свою стратегию использования патентов.
- b. Чтобы патент или портфель патентов считался продуктивным, он должен обеспечивать выполнение, по крайней мере, одной из трех целей компании:
 - Он должен быть необходим для формирования или выполнения корпоративной стратегии,
 - Он должен помогать в поддержке или создании маркетинговых преимуществ,
 - Он должен генерировать доход в виде роялти или предотвращать выплаты роялти другим лицам.

(7) Система мониторинга и обеспечения соблюдения прав, охраняемых патентами Поскольку права, предоставляемые патентом, включают право не допускать или запрещать конкурентам производство продуктов в нарушение прав патентообладателя, компании следует разработать и реализовывать систему мониторинга конкурирующих продуктов конкурентов, а также контролировать деятельность бывших наемных работников, которые работают на конкурентов или создали свои собственные компании.

а. Система реализации защиты прав:

Первоочередная цель политики и стратегии реализации защиты прав должна состоять в предотвращении или разрешении споров посредством частных переговоров, т.е. без обращения в суд.

Действия, направленные на предотвращение или разрешение споров на ранних этапах, также должны включать:

- Осуществление систематического наблюдения за соответствующими действиями нынешних и новых возможных конкурентов в соответствующих патентных ведомствах, внутри страны или за рубежом, и в надлежащих случаях предъявление возражений в рамках процедуры выдачи патента.
- Во всех возможных случаях использование посредничества и/или арбитража для урегулирования споров в отношении патентов во внесудебном порядке или для уменьшения числа вопросов, которые, возможно, придется решать через суд.

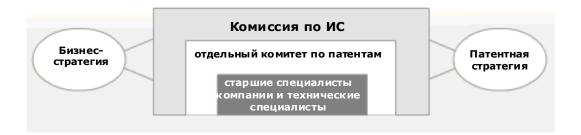
(8) Система лицензирования патентов

Если в процессе периодического анализа каждого патента или портфеля патентов для выявления возможностей выдачи лицензий на использование патентов другими лицами на взаимно согласованных условиях компания обнаруживает, что она имеет достаточно таких патентов, то ей следует создать корпоративную систему лицензирования или воспользоваться услугами внешних специалистов по лицензированию.

Многие компании, имеющие большие системы патентования, сумели успешно генерировать значительные доходы за счет лицензирования. Хорошим примером является компания "IBM", которая, как сообщается, в последнее время зарабатывает свыше миллиарда долларов каждый год в рамках своей деятельности по лицензированию патентов.

(9) Назначение высокопоставленных ответственных лиц или создание соответствующего комитета

Для обеспечения интеграции патентной стратегии компании в ее бизнес-стратегию, создайте комиссию по интеллектуальной собственности и, в случае необходимости, отдельный комитет по патентам, который включает в себя старших специалистов компании и технических специалистов.



Для того чтобы руководители компании высшего уровня могли выполнять эту важную роль в обеспечении согласованности между технологиями и целями развития бизнеса компании, они должны знать о рисках интеллектуальной собственности и предотвращении таких рисков для того, чтобы не только патентная политика, но и целостная политика в области интеллектуальной собственности были с самого начала включены в процесс планирования нового или улучшенного продукта.

В состав комиссии по патентам для оказания правовой поддержки и предоставления рекомендаций по достижению стратегических целей компании может входить патентный поверенный, который является либо сотрудником компании, либо внешним экспертом. Кроме того, в комитете должны быть надлежащим образом представлены все виды служб компании, в особенности юридическая, научно-исследовательская, техническая и маркетинговая службы.

(10) Финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для реализации системы управления патентами

Для эффективной реализации патентной системы компании необходимы достаточные средства для решения широкого круга задач, таких как приобретение услуг патентных агентов, патентных поверенных и экспертов по лицензированию, использование услуг патентного мониторинга, доступ к патентным базам данных в сети Интернет, подписка на не связанную с патентами литературу и публикации, приобретение программного обеспечения для управления базой данных патентной информации компании, подбор квалифицированного персонала и периодическое проведение обучения сотрудников.

2. Портфель патентов

Хотелось бы думать, что получение одного патента может или должно быть достаточным, однако нередко это не так. Один продукт компании может быть защищен рядом патентов, в то время как основной патент может быть окружен многочисленными менее важными патентами или различные характерные особенности продукта могут быть защищены одним или несколькими патентами, покрывающими каждую из этих характерных особенностей.

МОДУЛЬ 04. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Основные положения о коммерческой тайне

- 1. Определение коммерческой тайны
- 2. Виды информации, которая может составлять коммерческую тайну

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Система управления коммерческими тайнами

1. 10 шагов к построению системы управления коммерческими тайнами

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Незаконное завладение коммерческими тайнами

- 1. Определение
- 2. Как захватываются коммерческие тайны
- 3. Защита коммерческих тайн

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Нарушение коммерческих тайн

- 1. Как установить факт нарушения коммерческих тайн
- 2. Средства судебной защиты

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 5: Аудит коммерческих тайн

1. Как проводится аудит коммерческих тайн

ВСТУПЛЕНИЕ

В условиях высокой конкуренции в деловой среде для реагирования на новые и меняющиеся потребности и желания нынешних и потенциальных клиентов необходимо создавать новые или усовершенствованные товары и услуги. Чтобы существующий или новый бизнес мог выжить, расти и процветать в таких условиях, он должен быть в состоянии создавать самостоятельно или получать необходимую полезную информацию для создания и предложения новых или улучшенных товаров или услуг на рынке. Такая полезная информация является "коммерческой тайной". Зачастую конкуренты получают доступ к такой информации достаточно легко, например, путем переманивания или просто найма ваших ключевых сотрудников, которые создали или имели доступ к такой полезной,

конфиденциальной информации, которая дает вашему бизнесу конкурентное преимущество. Чтобы предотвратить снижение или утрату своего конкурентного преимущества, обеспечиваемого за счет такой информации, успешная компания должна заботиться об охране создаваемой ею в ходе ведения бизнеса ценной информации или конфиденциальной информации.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы поймете природу коммерческих тайн, основания для их охраны и практические проблемы, связанные с их определением и защитой.
- 2. Вы узнаете, как создать эффективную систему управления коммерческими тайнами.
- 3. Вы узнаете, что означает незаконное присвоение коммерческой тайны и как предотвратить такое незаконное присвоение.
- 4. Вы узнаете, как предпринимать различные виды адекватных действий по предотвращению нарушения коммерческих тайн.
- 5. Вы поймете, зачем и как проводить аудит коммерческих тайн.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Основные положения о коммерческой тайне

1. Определение коммерческой тайны

Коммерческой тайной считается любая информация,

- (1) которая не является общеизвестной для соответствующих деловых кругов или общественности;
- (2) которая дает определенное коммерческое преимущество ее владельцу. Это преимущество должно непосредственно проистекать из того факта, что информация не является общеизвестной, а не просто из ценности информации самой по себе; и
- (3) в отношении которой предпринимаются разумные усилия по сохранению ее конфиденциальности.

Право на коммерческую тайну действует до тех пор, пока информация сохраняется конфиденциальной.

Если информация может быть легко и в полной мере получена посредством простого исследования продукта, предлагаемого на рынке, она не может считаться коммерческой тайной.

Дополнительная информация: Причины охраны коммерческих тайн

- 1. Законодательство о коммерческой тайне нацелено на поддержание и продвижение стандартов деловой этики и добросовестного ведения бизнеса.
- 2. Ключевая цель законодательства о коммерческой тайне состоит в том, чтобы создать стимулы для предприятий заниматься инновациями путем обеспечения охраны тех значительных ресурсов времени и капитала, которые вкладываются в разработку дающих конкурентные преимущества инноваций, как технических, так и коммерческих, и особенно тех, которые не являются патентоспособными или не могут оправдать затраты на получение патента на них.
- 3. Если бы эти инновации не охранялись законодательством о коммерческой тайне, то конкуренты могли бы их использовать без несения связанных затрат и рисков, которые возникают при создании инноваций.

Дополнительный материал 1-1: Формула компании "Coca-Cola"

Вероятно, "наиболее эффективно охраняемая коммерческая тайна в мире". Процедуры охраны формулы напитка кока-кола (иначе называемого "Товар 7Х"), в соответствии с официальными заявлениями старшего Вице-президента и главного юрисконсульта компании "Coca-Cola" во время выступления в суде, состоят в следующем:

Секретная формула в письменном виде хранится в ячейке сейфа отделения банка "Trust Company Bank" в Атланте, причем открыть эту ячейку можно только по решению Совета Директоров компании. Политика компании состоит в том, чтобы в любой момент времени только два лица компании знали формулу, и чтобы только эти лица имели право следить за фактическим процессом приготовлением "Товара 7X".

Компания отказывается раскрывать информацию о том, кто эти лица, и не разрешает этим лицам, одновременно летать одним и тем же авиарейсом. Аналогичные меры предосторожности предпринимаются в отношении секретных формул других разновидностей напитков на основе колы: диетическая кола, диетическая кола без кофеина, ТАБ, ТАБ без кофеина и кола без кофеина.

2. Виды информации, которая может составлять коммерческую тайну

Практически любой вид информации может составлять коммерческую тайну

- (1) Коммерческая тайна может представлять собой информацию, связанную с формулой, схемой, механизмом или другой подборкой информации, которая используется в бизнесе на протяжении значительного периода времени.
- (2) Зачастую коммерческая тайна представляет собой техническую информацию, используемую в процессе производства товаров.

(3) Коммерческая тайна может быть связана с маркетингом, стратегией экспорта или продаж, или с методом ведения учета или с другими процедурами или процессами делопроизводства, включая программное обеспечение, используемое для различных целей бизнеса.

Среди других возможных примеров коммерческой тайны можно назвать техническую, научную или финансовую информацию, такую как бизнес-планы, бизнес-процессы, список ключевых клиентов, список надежных или специальных поставщиков, спецификации продуктов, характеристики продуктов, закупочные цены на ключевые сырьевые материалы, данные испытаний, технические чертежи или эскизы, техническая документация, авторские рецепты, формулы, содержание лабораторных записей, структура заработной платы компании, цены на продукцию и стоимость размещения рекламы, исходные коды, условные обозначения объектов, базы данных и электронные сборники данных, соглашения, содержащие детали маркетинговых партнерств, рекламные или маркетинговые материалы, находящиеся в стадии разработки.

Дополнительный материал 1-2: Проблемы и ограничения в сфере защиты коммерческих тайн

Коммерческая тайна не может защитить от раскрытия секрета справедливыми и честными методами, такими как независимое изобретение или воссоздание изобретения путём разбора и анализа образца.

Если человек, не имеющий законного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, не прибегая при этом к каким-либо незаконным методам, получает информацию, например, путем воссоздания изобретения путём разбора и анализа образца, в котором оно реализовано, или путем самостоятельного изобретения того же технического решения, то такому лицу нельзя препятствовать в использовании информации, полученной таким способом. При таких обстоятельствах владелец коммерческой тайны не может предпринять какие-либо правовые действия против другого субъекта.

Преимущества охраны, предоставляемой режимом коммерческой тайны

- 1. Коммерческие тайны не предполагают затрат на регистрацию;
- 2. Для охраны коммерческих тайн не требуется раскрытие информации или регистрация;
- 3. Охрана коммерческих тайн не имеет ограничений по времени;
- 4. Коммерческие тайны имеют незамедлительный эффект.

В случае потенциально патентоспособных изобретений недостатками их охраны в режиме коммерческой тайны являются следующие.

- 1. Тайна, лежащая в основе инновационного продукта, может быть раскрыта путём разбора и анализа образца продукта и использована на законных основаниях.
- 2. Охрана, предоставляемая в рамках режима коммерческой тайны, обеспечивает охрану только от неправомерного приобретения, использования или раскрытия конфиденциальной информации.
- 3. Обеспечить реализацию защиты прав на коммерческую тайну сложно, поскольку уровень охраны значительно ниже, чем в случае патентов.
- 4. Иное лицо может запатентовать чью-то коммерческую тайну, если, используя законные средства, оно создало такое же изобретение.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Система управления коммерческими тайнами

1. 10 шагов к построению системы управления коммерческими тайнами

(1) Создание системы определения коммерческих тайн

Определение и категоризация коммерческих тайн является предпосылкой для начала работы над системой охраны коммерческих тайн. Те шаги, которые предпринимаются для охраны ваших коммерческих тайн, должны зависеть от природы самих этих тайн.

- а. Следует ответить на такие базовые вопросы, как:
 - Какая информация, если она попадет в руки моих конкурентов, может навредить моему бизнесу?
 - И насколько серьезным будет этот вред?
- b. Следует ответить на такой связанный с предыдущими вопрос, как:
 - Сделаны ли специальные назначения сотрудников, отвечающих за ведение учетных записей, безопасность данных или за сохранность коммерческих тайн?

Составьте в письменном виде перечень информации, которую необходимо охранять, сгруппировав ее по категориям в зависимости от ее ценности для бизнеса и типов, защитных мер, которые потребуются для ее охраны.

(2) Разработка политики безопасности информации, которая включает в себя политику защиты коммерческой тайны

Политика безопасности информации охватывает системы и процедуры, разработанные для защиты от раскрытия информации какому-либо лицу или субъекту, который не имеет права доступа к этой информации, особенно в случае информации, которая считается особо важной, служебной, конфиденциальной или засекреченной (как в случае национальной обороны).

а. Важно в письменном виде зафиксировать политику безопасности информации или защиты коммерческой тайны. Зафиксированная в письменном виде политика позволяет иметь четкое представление обо всех аспектах, на которые следует обращать внимание.

- В ней должно быть описано, зачем и как осуществлять необходимые действия.
- В ней должно быть установлено, как такая информация совместно используется или раскрывается внутри компании или лицам за пределами компании.
- В ней должны быть сформулированы и продемонстрированы однозначность намерений и мер предприятия охранять свои коммерческие тайны, поскольку это в конечном итоге будет играть важную роль в случае любого судебного разбирательства, если его не удастся избежать.
- b. Безопасность информации может обеспечиваться на разных уровнях, включая следующие:
 - Системы физического контроля
 - Системы административного контроля
 - Системы технического контроля.

(3) Обучение всех сотрудников вопросам, связанным с безопасностью информации

- а. Всегда нанимайте сотрудников на основе их квалификации и знаний, а не потому, что они имели доступ к коммерческим тайнам бывшего нанимателя.
- b. Все сотрудники должны подтвердить, что они поняли политику и согласны ее придерживаться. Периодически напоминайте им о политике.
- с. Старайтесь не нанимать лиц, связанных договором об отказе от конкуренции. Если избежать этого невозможно, нанимайте такого сотрудника только после консультации с независимым и компетентным юристом.
- d. Следует избегать положений об освобождении от ответственности нового работника, имеющего договорные обязательства об отказе от конкуренции с предыдущим работодателем, поскольку это может вызвать подозрения в неправомерных действиях и привести к возникновению финансовых обязательств, если таковые будут доказаны в результате судебного разбирательства.
- е. Напоминайте своим работникам о том, что они не должны раскрывать коммерческие тайны неуполномоченным лицам или компаниям и должны придерживаться процедур информационной безопасности; делайте это в форме уведомлений, памяток, внутренней почтовой рассылки, информационных бюллетеней и т.п.

f. Найм более одного работника вашего конкурента может вызывать подозрения в неправомерных действиях, поэтому, насколько это возможно, данной практики следует избегать..

(4) Важность проявления осмотрительности при найме работника вашего конкурента

- а. Обеспечивайте обучение и подготовку работников по вопросам политики безопасности информации.
- b. Превратите каждого работника в потенциального сотрудника службы безопасности.
- с. Каждый работник должен вносить свой вклад в формирование безопасной среды.
- d. Предотвращайте непреднамеренное раскрытие информации в силу неосведомленности.
- е. Работники должны пройти подготовку и уметь распознавать и надлежащим образом охранять коммерческие тайны.

<Работники, покидающие компанию >

Убедитесь, что работники, покидающие компанию, осознают свои обязательства по отношению к бывшему нанимателю. Это может быть сделано в рамках собеседований перед увольнением, во время которых также следует обращать внимание на вопросы конфиденциальности, коммерческих тайн и т.п.

В случае необходимости или пожелания, они могут быть обязаны подписать новое или уточненное соглашение о конфиденциальности. Вы можете написать письмо новому нанимателю, информируя его о соответствующих аспектах вашей обеспокоенности в отношении коммерческих тайн с тем, чтобы новый наниматель не поручил покидающему компанию сотруднику работать над теми проектами или в тех сферах, в которых неизбежно или с высокой степенью вероятности ваши коммерческие тайны будут раскрыты.

(5) Включение разумных ограничений в письменной форме во все договоры

Для предотвращения доступа конкурентов к информации чрезвычайно ценным является подписание соглашений о конфиденциальности и неразглашении информации с работниками, поставщиками, подрядчиками, деловыми партнерами.

а. Положения о непроведении анализа

Включите в лицензионные соглашения, предметом которых являются коммерческие тайны, положения о неосуществлении анализа, обязывающие

другую сторону не проводить или не поручать проведение анализа любого материала или образцов, предоставляемых в рамках соглашения, для определения их состава, качеств, свойств или спецификаций, если они не получили от надлежащим образом уполномоченного представителя вашего бизнеса разрешение на проведение такого анализа в письменной форме.

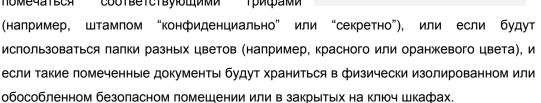
б. Положения о неосуществлении вторжения, найма или рекрутинга
 Положение трудового договора о неосуществлении вторжения, найма или рекрутинга запрещает покидающему компанию сотруднику убеждать своих коллег уйти вместе с ним в другую компанию или создать новое конкурирующее предприятие.

(6) Ограничение доступа к документам на бумажном носителе

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к документам, которые классифицируются как конфиденциальные, особо важные или секретные, ограничьте доступ к ним только кругом тех работников, которые надлежащим

образом проходят авторизацию или получают разрешение знакомиться с этими документами на основе принципа «знание этой информации для них необходимо».

Это легче сделать, если документы будут помечаться соответствующими грифами



В зависимости от масштаба и природы коммерческой тайны место расположения такой обособленной информации может варьироваться от закрытых на ключ шкафов для бумаг до защищенных паролем безопасности складов или хранилищ. Следует установить надлежащий контроль за доступом посредством адекватной авторизации подотчетности и систем отслеживания действий работников, имеющих доступ к секретной информации.

(7) Маркировка документов

Существуют различные виды действенных способов маркировки конфиденциальной информации или информации, составляющей коммерческую тайну. Вот несколько примеров:

а. КОПИИ НЕ ДЕЛАТЬ

- b. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО, НЕ РАСКРЫВАТЬ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
- с. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО СЛЕДУЮЩИМ ЛИЦАМИ _____
- d. ОХРАНЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ О НЕПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА

Примерами классификации информации являются грифы КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО, МАКСИМАЛЬНАЯ, СРЕДНЯЯ и МИНИМАЛЬНАЯ СЕКРЕТНОСТЬ.

В целом, грифы должны давать краткие, но четкие указания для пользователей информации в отношении того, как обращаться с этой информацией.

(8) Делопроизводство и обеспечение конфиденциальности

а. Мобильные или сотовые телефоны

Опасной практикой является обсуждение важной, подлежащей особому обращению, информации по сотовому телефону. Конфиденциальная информация может быть "утрачена" при возможности неограниченного использования мобильных или сотовых телефонов.

b. Факсы

Факсы зачастую расположены в общедоступных местах, доступ к ним неорганичен и, как правило, никто не наблюдает за ними. Вторая проблема с передачей факсимильных сообщений заключается в том, что при этом используются телефонные линии, а перехватить сообщение в этом случае можно довольно легко.

с. Ксерокопирование

Нередко происходит так, что работник компании делает копии секретных или конфиденциальных документов, забирает копии и уходит, оставив оригиналы в копировальном аппарате, где их обнаруживает следующий пользователь. Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы не забыть забрать такие оригиналы секретных или конфиденциальных документов по завершении копирования.

d. Машина для уничтожения документов

Более эффективным методом уничтожения всех бумажных записей, безусловно, является использование машины для уничтожения документов. Уничтожение документов посредством такого специального приспособления является основным элементом большинства систем безопасности информации. На рынке представлен широкий круг таких машин, и компании могут использовать машины для уничтожения документов разными способами.

е. Телефоны

По телефону могут звонить лица, которые представляются исследователями, аналитиками, работающими в данной отрасли, консультантами или студентами, и попросить предоставить информацию об организации и ее сотрудниках – и во многих случаях они ее получают.

f. Внутренние публикации

Информационные бюллетени, журналы и иные внутренние публикации зачастую содержат информацию, полезную для тех, кто всеми способами ищет ее, включая анонсы новых продуктов, результаты маркетинговых исследований и имена сотрудников в наиболее важных областях (которые потенциально представляют интерес с точки зрения установления контактов).

g. Корзины для бумаг

Такие документы небезопасно выбрасывать в ближайшую мусорную корзину или корзину для бумаг, поскольку любой человек, имеющий доступ к мусору, может воспользоваться этими записями для сбора информации о конкуренте.

h. Болтливые сотрудники и безответственная болтовня

Сотрудники компании ошибаются, если полагают, что беседа в обеденный перерыв или перерыв на кофе или обсуждение дел компании в метро, в переходе, на автобусной остановке, на вокзале или в ресторане остается частной коммуникацией. Люди поблизости зачастую имеют возможность четко слышать такие разговоры.

(9) Обеспечение компьютерной безопасности

Для большинства компьютерных систем используются, по крайней мере, два вида мер безопасности:

- а. Использование паролей для доступа пользователя к системе
- b. Автоматическое ведение журнала регистрации событий, чтобы обеспечить возможность для службы безопасности систем отслеживать, кто инициировал любые добавления или изменения, и определить, где и когда изменения были сделаны.

<Контроль доступа и грифы секретности>

Контроль доступа является одним из методов реализации авторизации. Существуют различные методы контроля доступа, которые основаны на разных видах политики и опираются на разные механизмы безопасности.

Дополнительный материал 2-1: Закрываемые на ключ корзины для бумаг

- контроль доступа на основе системы правил основывается на политике, которая может быть выражена в виде определенного алгоритма.
- Контроль доступа на основе идентификации личности основывается на политике, которая применяется непосредственно к отдельному лицу или субъекту, который оно представляет, или к группе таких субъектов. Доступ к информации предоставляется после идентификации личности при условии, что данное лицо входит в перечень лиц, имеющих доступ к этой информации.

(10) Охрана тайн, которыми владеют совместно с партнерами

- а. В то время как работники могут представлять собой единственный самый крупный источник угрозы для конфиденциальности информации, важно также охранять тайны в рамках совместных предприятий, работы с консультантами и даже с клиентами.
- b. В случае большинства компаний-разработчиков программного обеспечения наибольшую угрозу раскрытия информации представляет собой продажа систем, поскольку в этом случае программное обеспечение может подвергнуться анализу с целью создания аналога. В отрасли программного обеспечения и многих других высокотехнологичных отраслях лицензирование продуктов вашей компании является надежным способом охраны коммерческой тайны от ее утраты.

Преимущества закрываемых на ключ корзин для бумаг

- (1) Бумаги находятся в безопасности от момента их создания до момента уничтожения.
- (2) Можно будет визуально и систематически демонстрировать покупателям/клиентам, что в компании действует инфраструктура защиты информации.
- (3) Исчезает необходимость уничтожать бумаги на машине для уничтожения документов на месте их создания.

Недостатки закрываемых на ключ корзин для бумаг

- (1) Дополнительные затраты на приобретение закрываемых на ключ корзин для бумаг.
- (2) Дополнительные затраты труда на сбор бумаг из закрываемых на ключ корзин для бумаг.
- (3) Дополнительное пространство может понадобиться для размещения закрываемых на ключ корзин для бумаг в процессе сбора мусора.
- (4) Поиск и отслеживание места нахождения ключей для корзин для бумаг; необходимость решить, все ли корзины для бумаг должны закрываться одним ключом, или же следует использовать разные ключи или разные замки.
- (5) Может снизить уровень соблюдения сотрудниками мер безопасности, если использование закрываемых на ключ корзин будет сложным, или если доступ к ним затруднен в отличие от открытых корзин.

Дополнительный материал 2-2: Базовые правила использования компьютерных паролей

1. Никогда никому не сообщайте свой пароль.

символов, как правило, потребуется два года.

Даже если вы сообщите его лицу, которому можно доверять, существует вероятность того, что он попадет в руки постороннего.

- 2. Пароль должен состоять, по крайней мере, из шести символов. Компьютерные программы по взлому паролей могут разгадывать пароли из трех символов всего за пятнадцать минут, в то время как на "взлом" пароля из шести
- 3. Не устанавливайте пароль, о котором могут догадаться другие лица. (Например, фамилия, даты рождения).
- 4. Регулярно меняйте пароль (например, раз в месяц). Эта практика позволяет сократить риск того, что кто-либо угадает пароль.
- 5. Не храните письменную запись с паролем в офисе. Если вы так поступаете, особенно если вы храните эту запись вблизи компьютера (что зачатую и делается), то сама практика использования паролей теряет смысл.
- 6. Обращайтесь с номерами телефонов удаленного доступа столь же осторожно, как и с паролями.
- 7. Никогда не оставляйте компьютерные терминалы без присмотра до тех пор, пока вы не вышли из системы.

Такая практика устраняет для постороннего необходимость угадывать пароль и просто позволяет любому лицу быстро получить доступ к данным, хранимым в компьютере.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Незаконное получение коммерчески тайн

1. Определение

- (1) Недобросовестное получение коммерческой тайной посредством кражи, мошенничества, принуждения или любых других противоправных или нечестных действий.
- (2) Получение коммерческой тайн, зная о ее предшествующем неправомерном получении, или получение такой коммерческой тайны без фактического знания о ее незаконном получении, но при грубой неосторожности в отношении возможности знать о ее предшествующем незаконном получении, и, в любом случае, использование или раскрытие приобретенной таким образом коммерческой тайны,
- (3) Получение коммерческой тайны без вины, но при использовании или разглашении ее после того, как лицо узнало об ее предшествующем направомерном получении.

- (4) Использование или разглашение коммерческой тайны в нарушении договорного обязательства о сохранении коммерческой тайны
 - а. Получение коммерческой тайны, которая была раскрыта в обстоятельствах, указанных выше в пункте (4), зная или при грубой неосторожности в отношении возможности знать о нарушении договорных обязательств, использование или раскрытие данной коммерческой тайны.
 - b. Следующее за получением коммерческой тайны без вины, которая была раскрыта в обстоятельствах, указанных выше в пункте (4), использование или раскрытие этой тайны после того, как лицо узнало о ранее имевшем место нарушении договорных обязательств или при грубой неосторожности в отношении возможности знать о таком нарушении...

2. Незаконные способы получения коммерческих тайн

(1) Промышленный шпионаж

Высокий уровень конкуренции на внутреннем и внешних рынках также привел к тревожному росту краж информации сторонними для компании лицами, что известно как промышленный шпионаж. Такого рода деятельность получает все более широкое распространение в связи с ростом конкуренции на мировых рынках, сокращением жизненного цикла продуктов, снижением чистой прибыли и уровня лояльности сотрудников.

а. Внешние угрозы

К внешним угрозам относится корпоративный шпионаж, когда профессиональные преступники пытаются получить конкретные технологии, осуществляют атаки на сети (взломы), крадут информацию из ноутбуков:



- Получая доступ к исходным кодам,
 художественно-конструкторским решениям продукции, планам маркетинга,
 перечням клиентов
- Обращаясь к работникам с предложением раскрыть информацию компании и т.д.

Компании пытаются защитить свои коммерческие тайны путем использования корпоративных мер безопасности и положений о конфиденциальности в трудовых договорах, соглашениях о лицензировании технологии, соглашениях с дистрибьюторами и о совместных предприятиях.

b. Кража внутри компании

Кража внутри компании недовольными или бывшими работниками также может быть преднамеренной. Некоторые из этих людей соглашаются заниматься шпионажем в пользу конкурентов, за плату или просто в стремлении причинить вред.



Пример

Уволенный или попавший под сокращение работник может напрямую отправиться к конкуренту и предложить — будь то из побуждений отомстить или за плату — раскрыть ваши коммерческие тайны, маркетинговые стратегии или планы по выпуску новой продукции, что зачастую происходит, несмотря на подписанные соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.

Иногда лица, добывающую стратегическую информацию для конкурентов, могут прослушивать телефонные линии или регулярно просматривать мусор компании, взламывать компьютерные системы. Среди них могут быть такие, казалось бы, добросовестные люди, как аналитики-исследователи, аналитики деловой активности, специалисты по информации и потенциальные сотрудники или клиенты, которые используя убеждение, подарки или шантаж входят в доверие к работникам компании, чтобы получить важную информацию, принадлежащую компании.

3. Защита коммерческих тайн

Как правило, в большинстве стран отсутствуют специальные законы о коммерческой тайне.

Обладатель коммерческой тайны вынужден опираться на соответствующие положения национального законодательства о недобросовестной конкуренции и/или судебную защиту в рамках деликтного права и на соответствующие положения или условия трудовых договоров и иных видов деловых соглашений в рамках национального договорного права.

(1) Законодательство о недобросовестной конкуренции / деликтное право

Применимо, когда конкуренты, не связанные договорными отношениями, незаконно завладевают коммерческой тайной или подстрекают работников компании к краже информации, шпионажу или иным активным противоправным действиям. Деликтное право представляет собой право, основанное на решениях судей в странах, в которых действует т.н. "общее право".

(2) Договорное право

Применимо, когда целью договора между сторонами является охрана коммерческой тайны посредством положений о конфиденциальности или нераскрытии информации, положения о неосуществлении анализа существа коммерческой тайны путем разбора соответствующего образца, или в случае подразумеваемых отношений конфиденциальности, такие как между поверенным и его клиентом или между нанимателем и его работником и т.д.

(3) Уголовное право

Применимо, когда работник совершает кражу коммерческих тайн компании или когда кем-либо осуществляется шпионаж, участие в действиях, которые можно расценивать как вмешательство в личную жизнь и т.п., или действует в обход технических мер защиты систем, использующих/не использующих ИТ.

Дополнительный материал 3-1: Действия в случае выученных наизусть коммерческих тайн

Основная сложность заключается в разграничении охраняемых коммерческих тайн и неохраняемых знаний и умений бывших работников, которые остаются в памяти человека.

Суды некоторых стран решают эту проблему следующим образом:

- 1. может ли наниматель остановить использование бывшим работником сохранившихся в его памяти коммерческих тайн, т.е. не допустить "незаконное завладение путем запоминания"
- 2. может ли наниматель использовать законодательство о коммерческой тайне для запрета занятия его бывшим работником таким видом деятельности, которая неизбежно приведет к использованию коммерческих тайн, т.е. к "неизбежному раскрытию" информации.

Фактически, оба варианта защищают от использования заученных и сохраненных в памяти работника коммерческих тайн, но они отличаются в отношении доступного вида такого средства судебной защиты как судебный запрет. Принцип неизбежного раскрытия информации должен быть ограничен узким кругом конкретных ситуаций, когда бывший работник неизбежно будет использовать конкретную коммерческую тайну в ходе исполнения определенных служебных обязанностей, предполагаемых его новой работой.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Нарушение коммерческих тайн

1. Как установить факт нарушения коммерческих тайн

Основные вопросы при этом следующие:

- (1) Действительно ли информация составляла коммерческую тайну?
- (2) Были ли предприняты разумные шаги, чтобы сохранить эту информацию в тайне?

Чтобы установить нарушение прав на коммерческую тайну, ее обладатель должен быть в состоянии доказать:

- (1) Нарушение прав или получение конкурентного преимущества другой компанией или человеком, неправомерно завладевшим коммерческой тайной.
- (2) Осуществление обладателем коммерческой тайны всех разумных шагов для ее сохранения.
- (3) Злоупотребление информацией, которая была неправомерно приобретена или разглашена в нарушение честной практики ведения бизнеса.

2. Средства защиты

- (1) Постановление суда о прекращении дальнейшего получения выгоды или злоупотребления коммерческой тайной определенным лицом
- (2) Постановление суда о денежной компенсации в виде возмещения убытков на основе фактических убытков, причиненных в результате злоупотребления коммерческой тайной. (Например, упущенная выгода или необоснованное обогащение)
- (3) Постановление суда, основанное на гражданском иске, о конфискации, которое может включать в себя обыск помещений обвиняемого лица для получения доказательств кражи коммерческой тайны, которые могут быть представлены в суде.
- (4) Предупредительное наложение ареста на предметы, которые содержат результаты злоупотребления коммерческой тайной, или продукции, полученной в результате ее использования или злоупотребления ею..
- (5) Суд может вынести постановление об уничтожении продукции, произведенной в результате нарушения прав и/или уничтожении оборудования, использованного в процессе нарушения прав.
- (6) В некоторых странах допускается взыскание возмещения убытков за преднамеренное побуждение к краже коммерческой тайны.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 5: Аудит коммерческих тайн

1. Как проводится аудит коммерческих тайн

К базовым шагам по проведению аудита коммерческих тайн относится следующее.

(1) Идентификация существенных коммерческих тайн в компании

Проконсультируйтесь с научно-исследовательской, кадровой и производственной службами, а также службами продаж, маркетинга и управления информационными системами; сравните преимущества вашей компании по отношению к конкурентам в части производственных процессов, сырьевых составляющих, управления информацией, связи с клиентами и т.п.

(2) Проверка прав компании на данные коммерческие тайны

Свяжитесь с юридической службой и отделом кадров, чтобы установить, в полной ли мере осуществлена передача соответствующих прав работниками, консультантами или иными правообладателями информации.

(3) Проверка соблюдения процедур конфиденциальности

Свяжитесь со службой безопасности, отделом кадров и теми отделами, в которых хранятся коммерческие тайны.

(4) Проверка неразглашения коммерческих тайн третьих лиц работниками компании, консультантами, продавцами, клиентами и другими третьими лицами

Свяжитесь с отделом кадров для установления того, было ли дано новыми сотрудниками и консультантами согласие не разглашать конфиденциальную информацию своих предыдущих нанимателей; свяжитесь с юридической, научно-исследовательской и производственной службами, а также службами материально-технического обеспечения, продаж и маркетинга и управления информационными системами по вопросу соглашений в отношении третьих сторон.

МОДУЛЬ 05. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Основные положения авторского права

- 1. Определение авторского права
- 2. Условия для охраны авторского права

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Авторское право и смежные права

- 1. Объем охраны, предоставляемой авторским правом
 - (1) Произведения, охраняемые авторским правом
 - (2) Объекты, не охраняемые авторским правом
 - (3) Имущественные права и личные неимущественные права
- 2. Основные положения о смежных правах
 - (1) Определение смежных прав
 - (2) Права, предоставляемые смежными правами
- 3. Период охраны

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Принадлежность авторских прав

- 1. Важность определения принадлежности авторских прав
- 2. В случае произведений, созданных по заказу
- 3. В случае произведений, созданных наемным работником
- 4. В случае произведений, созданных несколькими авторами

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Использование произведений, созданных другими лицами

- 1. Когда нужно получать разрешение
- 2. Когда не нужно получать разрешение
- 3. Процедура получения разрешения
- 4. Как снизить риск нарушения прав

ВСТУПЛЕНИЕ

Авторское право предоставляет правовую охрану оригинальных литературных и художественных произведений авторов всех областей, таких как писатели, композиторы, разработчики компьютерных программ, веб-дизайнеры и многие другие создатели произведений. В прошлом, закон об авторском праве использовался для охраны различных видов произведений на бумаге или в печатном виде, в то время как в нынешнюю эпоху Интернета авторские права важны для всех типов производителей цифрового контента, его дистрибьюторов и розничных продавцов.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы познакомитесь с основными положениями об авторских праве и смежных правах.2. Вы поймете важность обладания авторскими правами на произведения и узнаете, как использовать такие произведения в вашем бизнесе.
- 3. Вы узнаете наиболее эффективные способы использования защищенных авторским правом произведений для поддержки стратегий вашего бизнеса.
- 4. Вы узнаете, как избегать нарушения авторских прав других лиц, а в случае нарушения таких прав как минимизировать потенциальные убытки.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: ОСНОВЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

1. Определение авторского права

Национальное законодательство об авторском праве предоставляет авторам,

композиторам, разработчиками компьютерных программ, вебдизайнерам и другим создателям произведений правовую охрану их литературных и художественных творений, которые обычно называют "произведениями".





Авторское право защищает широкий круг оригинальных и/или творческих произведений, такие как романы, стихи, музыка, картины, фотографии, скульптуры, архитектурные объекты, фильмы, компьютерные программы, видеоигры, оригинальные базы данных и

т.д. В большинстве стран авторское право также обеспечивает правовую охрану эскизов, чертежей или художественных решений производимой продукции.

Законодательство об авторском праве предоставляет автору произведения ряд исключительных прав на его произведение на ограниченный период времени. Эти права позволяют ему контролировать использование своего произведения различными способами и получать вознаграждение. Законодательство об авторском праве также предоставляет "личные неимущественные права", которые защищают репутацию и честь автора.

2. Условия для охраны в рамках авторского права

Произведение должно быть ОРИГИНАЛЬНЫМ

Для получения охраны в рамках авторского права, произведение должно быть оригинальным. Согласно законодательству об авторском праве, оригинальность относится к форме выражения мысли, а не к основополагающей идее или мысли. Однако точное значение оригинальности в значении законодательства об авторском праве отличается от страны к стране. В целом, оригинальность предполагает тот факт, что произведение было создано независимо, а не было скопировано с какого-либо существующего произведения. Охрана авторского права распространяется только на оригинальный вклад в произведение и не распространяется на какие-либо элементы произведения, которые были заимствованы из других источников. Например, если в новой видеоигре использовался материал третьих лиц, который защищается авторским правом и/или материал, который является "общественным достоянием", то охрана в рамках авторского права будет распространяться только на любое оригинальное сочетание этого материала, а не на сами заимствованные материалы.

Тем не менее, авторское право распространяется на произведения независимо от их творческих элементов, качества или стоимости (рисунок трехлетнего ребенка также является произведением, пользующимся полноценной охраной авторского права), или наличия каких-либо литературных или художественных достоинств (авторское право также распространяется на исключительно технические руководства, инструкции по эксплуатации или чертежи).

В некоторых странах требуется, чтобы произведение было зафиксировано в некой материальной форме. Это может означать, например, что произведение записано на бумаге, хранится на диске, написано на холсте или записано на пленку. В таких странах хореографические произведения, импровизированные выступления или выступления

"вживую", которые не были зафиксированы или записаны, не охраняются до тех пор, пока они не будут записаны или иным образом зафиксированы.

Дополнительный материал 1-1: Защита авторского права за рубежом

Большинство стран являются участниками одного или нескольких международных договоров, цель которых, среди прочего, заключается в том, чтобы охраняемое авторским правом произведение, которое создано в одной стране, автоматически получало правовую охрану во всех странах-участницах таких международных договоров.

<Бернская конвенция>

Наиболее важным международным договором в области авторского права является Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений. Если вы являетесь гражданином или жителем страны-участницы Бернской конвенции, или если вы опубликовали свое произведение в одной из стран-участниц, вашему произведению будет автоматически предоставляться тот же уровень охраны авторских прав, который установлен Бернской конвенцией, во всех других странах, которые являются участницами этой Конвенции. Кроме того, ваше произведение получит такую же правовую охрану в других странах-участницах, какая предоставляется этими странами произведениям своих собственных граждан.

Однако следует иметь в виду, что охрана авторских прав по-прежнему носит территориальный характер. Ваше произведение получит авторско-правовую охрану только при условии, что оно отвечает правовым требованиям законодательства об авторском праве страны, в которой вы пытаетесь получить правовую охрану. Таким образом, в каждой стране у вас будет иметься отдельная система охраны авторских прав, которая может быть основана на одном или нескольких законах.

Дополнительный материал 1-2: Знак охраны авторского права



IPO 1998-2005

В большинстве стран для охраны авторского права знак охраны об авторском праве не требуется. Тем не менее, настоятельно рекомендуется использовать знак охраны авторского права, потому что он напоминает о том, что произведение охраняется, и идентифицирует владельца авторского права; такая идентификация помогает всем тем, кто может желать получить у вас предварительное разрешение на использование вашего охраняемого авторским правом произведения (произведений). Размещение знака охраны авторского права на экземпляре произведении является очень экономным средством охраны. Это не требует значительных дополнительных затрат, но может, в конечном итоге, сэкономить средства на предотвращение копирования вашего произведения другими лицами. Формальные процедуры размещения знака охраны на экземпляре вашего произведения отсутствуют, и этот знак может быть написан, напечатан, проштампован или нарисован.

Знак охраны авторского права, как правило, содержит:

- 1. слова "охраняемый авторским правом" ("copyright" или "copr.") или символ охраны авторского права "©";
- 2. год первого опубликования произведения; и
- 3. имя (наименование) обладателя исключительных имущественных прав.

Пример:

В случае произведения, которое непрестанно обновляется, как, например, материалы на веб-сайте, возможно упоминание годов, начиная со времени первой публикации и до настоящего момента.

В случае звуковых записей используется буква латинского алфавита "Р" (первая

All Rights Reserved.

буква английского слова "phonogram" – фонограмма) в окружности или квадратных скобках. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм позволяет странам-участницам этой Конвенции устанавливать требование о размещении на копиях фонограмм (например, на компакт-дисках или аудиокассетах) знака и года первого опубликования для распространения охраны на произведение в данной стране.

Если вы существенно модифицируете произведение, рекомендуется обновить знак охраны авторского права. Также рекомендуется дополнять знак охраны авторского права предупреждением следующего содержания: "Все права защищены" ("All Rights Reserved") или перечнем тех действий, которые нельзя совершать без разрешения. Надпись "Все права защищены" означает, что те права, которые содержатся в приобретенном продукте, все еще защищены, а не наоборот.

Дополнительный материал 1-3: Другие правовые способы охраны результатов интеллектуальной деятельности

Авторское право является не единственным доступным способом правовой охраны оригинальных результатов интеллектуальной деятельности, которые имеют экономическую ценность для вашей компании:

- 1. Патентное право обеспечивает правовую охрану изобретений, если они соответствуют определенным правовым требованиям. В то время как патенты дают вашей компании правовую монополию на техническую реализацию идеи или концепции, лежащую в основе изобретения, авторское право охраняет только литературное или художественное (а не функциональное) выражение идеи.
- 2. Право торговых знаков может охранять слова, фразы, слоганы, логотипы или другие символы, которые используются вашей компанией для идентификации своих товаров или услуг. Закон о товарных знаках часто применяется в сочетании с законом об авторском праве для защиты рекламных материалов от копирования. Форма, художественное решение или упаковка определенного продукта может также быть признана обладающей различительной способностью для данного продукта и может получить охрану в качестве трехмерного товарного знака.
- 3. **Промышленный образец**: Эстетические аспекты или внешний вид вашей продукции могут быть защищены как промышленный образец. Таким образом, форма лампы; узор, линии и цвета ткани; конфигурация мебели; необычная форма упаковки и т.д. могут быть зарегистрированы как промышленный образец при условии соблюдения требований законодательства.
- 4. Коммерческая тайна: Ценная конфиденциальная деловая информация, такая как технические чертежи, технические руководства, коммерческая или финансовая информация, в ряде случаев может быть защищена как коммерческая тайна и в рамках авторского права. Любая конфиденциальная деловая информация, которая обеспечивает вашему предприятию конкурентные преимущества, может охраняться договорным правом или законодательством о коммерческой тайне. К такой информации могут относиться методика продаж, метод распределения, информация о потребителях, рекламная стратегия, перечень ключевых поставщиков и клиентов, подробная информация о производственных процессах, маркетинговый план и т.д. Однако коммерческая тайна охраняется только при условии, что ваша компания предприняла "разумные меры" для сохранения конфиденциальности информации.
- 5. Недобросовестная конкуренция: Во многих странах имеется законодательство

о недобросовестной конкуренции, которое позволяет предпринимать действия против недобросовестного делового поведения конкурентов. На его основе могут быть предъявлены иски против недобросовестной и вводящей в заблуждение рекламы и рекламных методов. Более того, охрана в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции часто может обеспечивать дополнительную защиту от копирования продуктов, включая компьютерные программы.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА

1. Объем охраны, предоставляемый авторским правом

(1) Произведения, охраняемые авторским правом

Законодательство об авторском праве охраняет произведения. Законодательство практически всех стран обеспечивают охрану следующих видов произведений:



- а. Литературные произведения (например, книги, записанные речи, журналы, информационные бюллетени, отраслевые журналы, учебные материалы, техническая документация, инструкции, руководства, каталоги);
- Музыкальные произведения (например, песни, оперы, мюзиклы);
- с. Драматические произведения (например, танцы, пьесы, пантомимы);
- d. Художественные произведения (например, мультфильмы, рисунки, скульптуры, архитектурные произведения, чертежи, произведения, выполненные с помощью компьютерной графики или лазерной гравировки);
- е. Фотографические работы (например, фотографии, гравюры);
- f. Компьютерные программы, программное обеспечение и оригинальные базы данных;
- д. Карты, глобусы, графики, диаграммы и чертежи;
- h. Рекламные объявления, продукты коммерческой печати и этикетки;
- i. Фильмы (например, кинофильмы, документальные фильмы, телевизионная реклама);

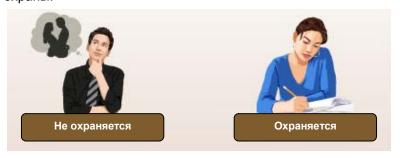
- ј. Мультимедийные продукты (произведения, сочетающие текст с визуальными изображениями, звуком и компьютерными программами, такие как видеоигры); и
- к. Произведения прикладного искусства (такие, как художественные ювелирные изделия, обои, ковры).

Авторское право обычно охраняет произведения не только в печатном виде, но и в электронной или цифровой форме. Произведения защищаются независимо от того, доступны ли они на компьютерных дискетах, жестких дисках, компьютерных компакт-дисках, видео-компакт-дисках, DVD-дисках, а также независимо от того, передаются ли они радиостанциями, телевизионными станциями или скачиваются через Интернет.

Какие объекты и элементы произведения не охраняются авторским правом

Авторское право не распространяется на:

а. **Идеи**. Законодательство об авторском праве охраняет только способ выражения идей в определенном произведении, но не основополагающую идею, процедуру, метод деятельности, математическую концепцию или систему. Охрана таких элементов возможна либо в рамках патентного права или в режиме коммерческой тайны при условии соблюдения соответствующих условий охраны.



Пример

Ваша компания обладает авторским правом на , описывающую систему для производства пива. Авторское право на позволит вам предотвратить копирование ее текста и иллюстраций другими лицами, но оно не даст вам никаких прав для предотвращения использования конкурентами описанного в инструкции оборудования, процессов и методов продажи товаров.

b. **Факты.** Авторское право не распространяется на факты, будь то научные, исторические, биографические факты или новости дня, а только на способ, которым такие факты выражены, отобраны или организованы.



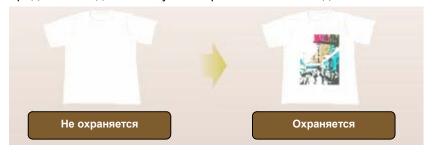
Хотя в начале дня было очень ветрено, сегодня вечером или ночью ветер утихнет. Будет холодно. Пройдут кратковременные сильные дожди с грозами. Ночью на некоторых защищенных участках будут наблюдаться заморозки на почве.

Пример

Биография состоит преимущественно из фактов о жизни человека. Автор может потратить много времени и усилий, раскрывая факты, которые ранее были неизвестны. Тем не менее, иные лица могут свободно использовать данные факты, если они не повторяют индивидуальную форму, в которой эти факты представлены.

Новостные сообщения основаны на фактах, которые сами по себе не защищены авторским правом. Тем не менее, авторское право будет распространяться на форму, в которой эти факты выражаются конкретным журналистом, а дополнительно — на подборку фактов в газете в целом и типографский макет. (Заметим, однако, что законодательство об авторском праве многих стран содержит определенные изъятия и ограничения в отношении охраны новостных сообщений.)

с. Утилитарные изделия. В некоторых странах, охрана авторского права не предоставляется для утилитарных изделий, таких как раковина в ванной комнате, одежда или компьютерный монитор (впрочем, художественное решение утилитарного изделия может охраняться как промышленный образец). Тем не менее, авторское право будет по-прежнему применяться в отношении подобных утилитарных изделий в той мере, в которой объект содержит изобразительные, графические или скульптурные особенности, которые могут быть "определены отдельно от утилитарных аспектов" изделия.



Пример

Простая белая футболка не будет иметь авторско-правовую охрану. Однако это не означает, что если вы размещаете защищенное авторским правом изображение на футболке, то вы утрачиваете охрану прав на это изображение, поскольку оно стало частью утилитарного изделия. Хотя на футболку действие авторского права не распространяется, изображение продолжает пользоваться авторско-правовой охраной независимо от того, на каком продукте оно размещено.

- d. Имена, названия, слоганы и другие короткие фразы. Отдельные слова, имена, названия, слоганы, заголовки и другие короткие фразы, как правило, не охраняются авторским правом. Однако некоторые страны допускают охрану, если вышеуказанные объекты носят явно выраженный творческий характер. Это означает, что название продукта или рекламный слоган, который вы используете для вашего бизнеса, как правило, не охраняются авторским правом (однако они могут охраняться в рамках законодательства о товарных знаках или недобросовестной конкуренции). Логотипы, напротив, могут охраняться авторским правом как художественные произведения (также как и в рамках законодательства о товарных знаках, если соблюдаются условия для такой охраны).
- е. **Официальные документы.** Официальные документы, создаваемые государственными органами, такие как копии уставов или решений суда, в ряде стран также не охраняются авторским правом.

(2) Имущественные права и личные неимущественные права

Авторское право предоставляет два вида прав: имущественные права и личные неимущественные права. Имущественные права охраняют экономические интересы автора и позволяют ему получать материальную выгоду за счет непосредственного или опосредованного использования его произведения. Личные неимущественные права охраняют творческую честь и репутацию автора, выраженные в произведении.

а. Имущественные права

Имущественные права предоставляют обладателю авторского права исключительные права разрешать или запрещать определенное использование произведения. Объем этих прав, их ограничений и изъятий из них зависит от типа рассматриваемого произведения и от национального законодательства. Обычно имущественные права включают исключительные права на:

- Воспроизведение или изготовление копий произведения в различных формах. Например, изготовление копии компакт-диска, ксерокопирование книги, скачивание компьютерной программы, сканирование текста, печать персонажа мультфильма на футболке или включение части песни в новую песню.
- Распространение копий произведения среди других лиц. Авторское право позволяет владельцу запрещать продажу, лицензирование, прокат или предоставление в безвозмездное пользование изготовленных без разрешения копий произведения. Тем не менее, во многих странах право распространения ограничено принципом "первой продажи" или "исчерпания прав", который предусматривает, что если вы разрешили первую продажу или распространение определенной копии произведения или аудиозаписи, вы не имеете право влиять на то, каким образом эта копия произведения или аудиозаписи далее распространяется на территории соответствующей страны/соответствующих стран. Иными словами, владелец авторского права может контролировать практически каждую деталь "первой продажи" произведений, включая время, цену и условия. Но после продажи покупатель может перепродавать эту копию или аудиозапись, предоставить ее в безвозмездное пользование библиотеке или отдать другому лицу и т.д. Однако покупатель не может изготавливать копии или создавать производные произведения на основе оригинального произведения.
- Прокат копий произведений и предоставление в безвозмездное пользование. Это право, как правило, действует только в отношении определенных видов произведений, таких как кинематографические произведения, музыкальные произведения или компьютерные программы. В некоторых странах исключительные права на прокат или предоставление в безвозмездное пользование не предусматриваются, а вместо этого владельцу авторского права гарантируется право получения вознаграждения от осуществления проката или предоставления в безвозмездное пользование копии произведения.
- Выполнение переводов или адаптаций произведений. Такие произведения называются "производными произведениями". Например, перевод руководства по эксплуатации с английского языка на другие языки, адаптация романа для его экранизации, запись компьютерной программы на

другом языке программирования, создание музыкальных аранжировок или изготовление игрушки на основе образа мультипликационного персонажа. Если сами производные произведения имеют достаточный уровень оригинальности, они, в свою очередь, могут самостоятельно охраняться авторским правом.

- Доведение произведения до всеобщего сведения. Это включает в себя доведение до всеобщего сведения посредством публичного исполнения, декламации, демонстрации, вещания или трансляции посредством радио, кабельных, спутниковых каналов или через Интернет. Например, "показ" фотографий на вебсайте или демонстрация телепередач по общему телевизору, установленному в баре.
- Публичное исполнение, показ или проигрывание произведения. Например, исполнение пьес и музыкальных произведений, проигрывание аудиозаписей, публичный показ фильмов или видеофильмов, экспозиция картин в галерее, публичное чтение лекций и предоставление возможности публичного просмотра телевещания или прослушивания радиовещания
- Получение части от перепродажной цены произведения. Это называется "правом перепродажи" или "правом следования" (droit de suite), которое применяется только в отдельных странах по отношению к определенным видам произведений (например, картины, рисунки, чертежи, коллажи, скульптуры, гравюры, гобелены, керамика, изделия из стекла, оригинальные рукописи и т.д.). Право следования дает автору произведения право на получение доли прибыли от определенных последующих перепродаж его произведений. Такая доля обычно варьируется от 2% до 5% общей цены продажи.

b. Личные неимущественные права

Большинство стран признают личные неимущественные права, но объем этих прав сильно варьируется (в Соединенных Штатах Америки, например, личные неимущественные права предоставляются только в отношении произведений изобразительного искусства). Большинство стран признают, по крайней мере, следующие два вида личных неимущественных прав:

- **Право признаваться автором произведения ("право авторства").** Когда произведение автора воспроизводится, публикуется, доводится до

всеобщего сведения или публично экпонируется на выставке, лицо, отвечающее за эти действия, должно убедиться, что имя автора будет указано на или в связи с этим произведением, где это целесообразно; и

- Право на защиту произведения от искажения. Оно предусматривает запрет на любые изменения, модификацию или переделку произведения, которые могут нанести ущерб чести или репутации автора. Например, фотограф имеет право не разрешить преобразование черно-белых фотографий в цветные.

В отличие от имущественных прав, личные неимущественные права не могут быть переданы кому-либо другому, поскольку они являются личными правами автора (однако они могут переходить наследникам автора). Даже если вы продаете ваши имущественные права на произведения кому-либо еще, вы сохраняете ваши личные неимущественные права на произведение. Тем не менее, в некоторых странах автор может отказаться от своих личных неимущественных прав в письменном соглашении, по которому он/она обязуется не осуществлять некоторые или все свои личные неимущественные права. В других странах заключение таких соглашений допускается, но при соблюдении определенных условий, например, на ограниченный период времени.

Пример

Представьте себе использование популярного персонажа детской книги в порнографическом фильме. Даже если автору более не принадлежат имущественные права на книгу, благодаря личным неимущественным правам автор будет иметь право возражать против такого использования своего произведения и предпринять фактические шаги по его предотвращению или прекращению.

2. Основные положения о смежных правах

(1) Определение смежных прав

Существуют три вида "смежных прав":

 а. права исполнителей (актеров, музыкантов, певцов, танцоров или, в целом, людей, исполняющих произведения) на свое исполнение;

- b. права производителей звукозаписей (также называемых фонограммами) на свои записи (на кассетах, компакт-дисках и т.п.); и
- с. права организаций эфирного и кабельного вещания на свои радио- и телепрограммы и передачи, транслируемые через Интернет, такие как "подкасты".

<Различие между авторским правом и смежными правами >

Авторское право и смежные права охраняют произведения разных категорий субъектов. Авторское право обеспечивает правовую охрану произведений авторов, в то время как смежные права предоставляются нескольким категориям субъектов в виду той важной роли, которую они играют в сообщении и распространении некоторых видов произведений для публики.

Пример

Если обратиться к примеру песни, авторское право охраняет музыку, написанную композитором, и слова, написанные поэтом, а смежные права относятся к:

- а. исполнению этой песни музыкантами и певцами;
- b. звукозаписям, сделанным производителями фонограмм, и включающим эту песню; и
- с. программе, созданной организацией эфирного или кабельного вещания, включившей эту песню в программу, .

(2) Права, предоставляемые смежными правами

 Исполнители (такие как актеры, певцы, музыканты и танцоры): Законодательство об авторском праве и смежных правах большинства стран требует предварительное получение согласия исполнителя для



- производства записи исполнения, трансляции или передачи по кабелю живого исполнения, а также для воспроизводства записей их выступления. В некоторых странах, таких как страны-члены Европейского Союза, исполнители также имеют право на прокат в отношении фонограмм и аудиовизуальных произведений, содержащих их выступление.
- Б. Производители фонограмм: Они имеют законное право прибегать к судебной защите в случае незаконного копирования, использования или распространения своих звукозаписей (пиратство). Наиболее важными



правами в этом случае является право контролировать создание копий своих фонограмм и получать справедливое вознаграждение при трансляции или публичном исполнении этих фонограмм. Во многих странах производители также могут запретить импорт и распространение своих фонограмм.

с. Организации эфирного и кабельного вещания: Они имеют право контролировать ретрансляцию, фиксацию (создание записи) и воспроизведение своих программ.
 В некоторых странах у них также есть право разрешать или запрещать передачу своих программ по кабелю.



Охрана, предоставляемая смежными правами, ни в коей мере не умаляет авторскоправовую охрану, которая может действовать в отношении исполняемых, записываемых или передаваемых в эфир произведений. Таким образом, например, право, предоставляемое организациям эфирного и кабельного вещания, существует отдельно от авторского права на фильмы, музыку и другие передаваемые в эфир материалы.

3. Период охраны

В отличие от прав ИС, для которых требуется регистрация, охрана авторского и смежных прав не зависит от выполнения формальных процедур. Произведение автоматически получает охрану с момента своего создания, без какой-либо регистрации, размещения, уплаты пошлин или соблюдения каких-либо других формальных или административных требований.

Авторское право действует на протяжении только ограниченного срока. После истечения срока охраны авторского права, произведение больше не охраняется и переходит в общественное достояние.

Для большинства произведений в большинстве стран охрана имущественных прав действует на протяжении периода жизни автора и дополнительно некоторого периода после его смерти, который составляет не менее 50 лет. В ряде стран этот период даже более продолжительный (например, 70 лет после смерти автора в Европе и Соединенных Штатах Америки). Таким образом, определенную выгоду от произведения получает не только автор, но также и его/ее наследники. Если речь идет о нескольких авторах (произведения, созданные в соавторстве), то срок действия охраны рассчитывается со дня смерти последнего из живущих авторов.



В зависимости от законодательства страны в отношении отдельных категорий произведений могут действовать особые положения, особенно в отношении:

- (1) произведений, созданных работниками или по заказу (срок действия иногда составляет 95 лет с момента публикации или 120 лет с момента создания);
- (2) произведений, созданных в соавторстве;
- (3) кинематографических произведений;
- (4) произведений, опубликованных анонимно или под псевдонимом;
- (5) фотографических произведений и произведений прикладного искусства (в отношении которых иногда действует более короткий срок охраны);
- (6) произведений, созданных государственными органами (которые могут исключаться из произведений, которым предоставляется авторско-правовая охрана);
- (7) произведений, опубликованных после смерти автора; и
- (8) типографских компоновок.

Срок охраны личных неимущественных прав варьируется: в некоторых странах срок действия личных неимущественных прав не ограничен, в то время как в других странах срок их действия истекает одновременно со сроком действия имущественных прав.

Срок действия смежных прав значительно короче, чем авторского права. В некоторых странах охрана смежных прав действует на протяжении 20 лет с момента окончания года, в котором имела место фиксация произведения (для фонограмм и исполнений, включенных в фонограммы); имело место исполнение (в случае исполнений, не включенных в фонограммы); или имела место передача в эфир (в случае передаваемых в эфир программ). Однако во многих странах срок действия охраны смежных прав теперь составляет 50 лет с начала года, следующего за годом в котором имело место исполнение, фиксация или передача в эфир.

Во многих странах этот период составляет 50 лет с конца года, в котором

имела место фиксация (в случае фонограмм и исполнения, включенного в фонограмму)

имело место исполнение (в случае исполнения, не включенного в фонограмму)

имела место трансляция передачи (в случае транслируемых передач)

В некоторых странах, срок действия охраны смежных прав длится 20 лет с даты исполнения, фиксации или трансляции.

По сравнению с другими видами ИС срок действия охраны авторского права является относительно долгим. Это обусловлено тем, что лица, создающие оригинальные произведения, нуждаются в охране своих произведений, чтобы получать надлежащую компенсацию за свои интеллектуальные усилия.

Главная цель авторского права состоит в том, чтобы обеспечить всеобщее благосостояние и стимулировать прогресс в науке и искусстве за счет поощрения дальнейшего творчества. Авторское право основывается на идее стимулирования создания новых произведений, как за счет обеспечения их создателям некоторых исключительных прав на ограниченный период времени, так и за счет формирования надежного общественного достояния, состоящего из неохраняемых авторским правом материалов, в которых авторы произведений могут черпать вдохновение и включать их в свои работы. Авторское право пытается найти баланс между правом каждого свободно участвовать в культурной жизни общества и наслаждаться художественными и литературными произведениями и правом автора на охрану его личных неимущественных и имущественных интересов.

Дополнительный материал 2-1: Произведение, находящееся в общественном достоянии

Если никто не обладает авторским правом на произведение, то оно находится в общественном достоянии, и любое лицо может свободно использовать его в любых целях. В общественном достоянии находятся следующие произведения:

- 1. произведение, срок действия авторско-правовой охраны на которое истек;
- 2. произведение, авторско-правовая охрана которому не предоставляется (например, название книги); и
- 3. произведение, обладатель авторского права на которое четко выразил отказ от своих прав, например, разместил на произведении указание на то, что оно переходит в общественное достояние.

Отсутствие знака об охране авторского права не подразумевает, что произведение находится в общественном достоянии, даже если произведение доступно на вебсайте.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Принадлежность авторских прав

1. Важность обладания авторскими правами

Значение понятий "авторство" и "обладание исключительными правами" часто путают. Автор произведения — это лицо, создавшее произведение. Лицо, просто предложившее идеи, информацию, но не внесшее вклад в их выражение в виде произведения, не является "автором". Это означает, что даже если вы, например, высказали идею создания изобразительного произведения, вы не будете считаться "автором", если вы фактически не создали данное произведение. Если произведение было создано несколькими лицами, то все они считаются соавторами или коллективом авторов. Вопрос об авторстве особенно важен в связи с личными неимущественными правами.

Обладание авторским правом – это другой вопрос. Обладатель авторского права на произведение является лицом, обладающим исключительными правами на использование произведения, например, на его копирование, продажу и создание производных произведений. В целом, авторское право на произведение изначально принадлежит лицу, создавшему его фактически, то есть, автору. Однако данный вопрос по-разному регламентируется в разных странах, и в частности это правило может не действовать при следующих обстоятельствах:

- (1) если произведение было создано работником как часть его/ее служебного задания;
- (2) если произведение создано по договору авторского заказа или специальному авторскому договору; или
- (3) если произведение создавалось несколькими лицами.

Обратите внимание, что положения договоров могут изменять или разъяснять общие положения, установленные законом в отношении принадлежности авторского права. Дополнительные подробности смотрите в следующих трех разделах.

2. В случае произведений, созданных по заказу

(1) Кому принадлежит авторское право на произведения, созданные по заказу?

Если произведение создается по договору авторского заказа, ситуация меняется. В большинстве стран автору принадлежит авторское право на произведение, созданное в рамках договора, а лицо, заказавшее создание произведения, обладает только лицензией на его использование в целях, для которых оно было заказано. На

этой основе работают многие композиторы, фотографы, внештатные журналисты, графические дизайнеры, компьютерные программисты и дизайнеры вебсайтов. Вопрос о принадлежности авторских прав, чаще всего возникает в контексте повторного использования созданного в рамках договора заказа материала.

Пример

Вы нанимаете внешнего подрядчика для создания рекламы для вашей компании. В этот момент времени вы намереваетесь использовать ее для продвижения вашего нового товара на торговой выставке. Согласно законодательству об авторском праве большинства стран, рекламное агентство будет обладателем авторских прав, если иное специально не было оговорено в договоре. Спустя некоторое время вы собираетесь использовать часть рекламы (графический дизайн, фотографию или логотип) на вашем новом вебсайте. Вы должны получить разрешение рекламного агентства на использование охраняемого авторским правом материала этим новым способом. Это связано с тем, что использование такого материала на вашем вебсайте не было предусмотрено или упомянуто в первоначальном договоре.

Тем не менее, в некоторых странах существуют несколько исключений, например, в случае фотографий, сделанных для личных целей, портретов и гравюр, звукозаписей, кинофильмов, когда сторона, заказывающая создание произведения, владеет авторским правом на него, если не оговорено иное.

Как и в ситуации между работодателем и наемным работником, важно оговорить вопросы принадлежности авторского права в письменном соглашении, которое следует заключить перед заказом внешних творческих услуг.

(2) Обладание авторским правом и лицензионные соглашения/соглашения об уступке авторского права

Если вы находитесь в договорных отношениях, связанных с созданием произведения, подлежащего охране авторским правом, убедитесь, что вы знаете, какими правами на произведение вы будете обладать в соответствии с национальным законодательством. Детально продумайте, каким образом вы собираетесь использовать материал, и решите, необходимо ли вам получить исключительные авторские права на него. Это может зависеть от следующих аспектов:

 желаете ли вы предотвращать несанкционированное использование произведения;

- b. желаете ли вы предоставлять лицензию на использование произведения другим лицам;
- с. желаете ли вы повторно использовать произведение для других целей в будущем; и
- d. сколько вы готовы заплатить автору произведения.

Для того чтобы обеспечить принадлежность вам авторского права на произведение, вы можете:

- а. до начала использования любого произведения подписать письменное соглашение с автором (либо нынешним владельцем авторского права) произведения, указав, что авторское право либо полностью и бесповоротно переходит к вашей компании, либо что ей предоставляется лицензия на все интересующие вас авторские права. На практике, положение о предполагаемой уступке/предоставлении лицензии на авторское право должно быть включено в договор заказа или трудовой договор;
- b. при необходимости получите документ об отказе от личных неимущественных прав;
- с. получите документы подтверждающие уступку авторского права незамедлительно после завершения работы над произведением, охраняемым авторским правом, с указанием его название;
- d. если такая возможность предусмотрена, зарегистрируйте произведение в национальном ведомстве по охране авторских прав.

4. В случае произведений, созданных наемным работником

(1) Кому принадлежит авторское право на произведения, созданное наемным работником?

В некоторых странах, если произведение было создано наемным работником в рамках его/ее служебных обязанностей, работодатель автоматически получает исключительные имущественные права на произведение, если иное специально не оговорено. Однако это не всегда регулируется подобным образом. В соответствии с законодательством об авторском праве некоторых стран, переход исключительных прав к работодателю не может быть автоматическим и/или требует специальной регламентации в трудовом договоре.

Пример 1

Компания нанимает программиста. В рамках своих служебных обязанностей он создает видеоигры, в течение установленного рабочего времени и при

использовании оборудования компании. Имущественные права на программное обеспечение в большинстве стран в этом случае будут принадлежать компании.

Пример 2

Журналистка пишет статьи для газеты, в которой она работает. В большинстве стран работодатель владеет правом на публикацию статей в газете даже без дополнительного указания на это в трудовом договоре. Однако в некоторых странах журналист сохраняет свое право на дальнейшую публикацию собрания статей в книге, если в трудовом договоре явно не оговорено иное.

Споры нередко возникают в случае, если наемный работник выполняет определенную работу дома или по окончании рабочего времени или выполняет работу, выходящую за рамки его обычных служебных обязанностей. Во избежание споров хорошей практикой является подписание с наемным работником до начала выполнения им любой работы письменного соглашения, в котором четко регламентированы все важные относящиеся к авторскому праву вопросы.

5. В случае произведений, созданных несколькими авторами

(1) Кто владеет авторским правом на произведения, созданные несколькими авторами?

Основное требование соавторства состоит в том, что вклад каждого соавтора как таковой должен являться объектом охраны авторским правом. В случае соавторства права обычно реализуются на основе соглашения между всеми соавторами. При отсутствии такого соглашения обычно применяются следующие правила:

а. Произведения, составляющие неразрывное целое. Когда два или несколько авторов соглашаются объединять свои вклады в нераздельную и взаимозависимую комбинацию индивидуальных вкладов, то есть в единое целое, создается "произведение, составляющее неразрывное целое". Примером такого произведения является учебник, в который два или несколько авторов вносят отдельные компоненты, предназначенные для объединения в единое произведение. Нераздельное авторство является результатом специального намерения, оно не осуществляется случайно или как следствие оказываемого содействия кем-либо в добавление какого-то элемента в произведение.

В случае коллективного произведения авторы, которые вносят свой вклад, становятся нераздельными соавторами в соответствии с действующим

законодательством об авторском праве. Это имеет важные последствия в отношении того, как произведение может использоваться, и кто может давать разрешение на его использование. Законодательство об авторском праве многих стран устанавливает, что реализация авторского права на произведение, составляющее неразрывное целое, возможна только с согласия всех соавторов. В других странах, например, в Соединенных Штатах Америки, любой из нераздельных соавторов может использовать коллективное произведение без разрешения других соавторов (соавтора) (но при этом обязан поделиться прибылью, полученной за счет такого использования). Детально продуманное письменное соглашение между авторами или владельцами произведения обычно является наиболее эффективным подходом по сравнению с нераздельным соавторством. Нераздельное соавторство фактически может быть весьма проблематичным, и по мере возможности его следует избегать, поскольку оно может представлять собой довольно масштабное и сложное долгосрочное сотрудничество. В случае, когда избежать такого соавторства не представляется возможным, нераздельным соавторам целесообразно заключить подробное письменное соглашение, регламентировав такие вопросы, как принадлежность авторского права, права на использование, переработку произведения, маркетинг и распределение любого дохода, а также гарантии в случае нарушения авторского права.

- b. **Произведения**, состоящие ИЗ частей, каждая ИЗ которых имеет самостоятельное значение. Если авторы не намерены создавать произведение, составляющее неразрывное целое, и хотели бы, чтобы их вклады использовались отдельно, тогда произведение считается "состоящим из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение". Примерами таких коллективных произведений является компакт-диск, который представляет собой сборник песен различных композиторов, либо журнал, содержащий статьи внештатных авторов. В таком случае каждый автор владеет авторским правом на часть произведения, которую он/она создал.
- с. **Производные произведения.** Производное произведение основывается на одном или нескольких оригинальных произведениях, таких как перевод, музыкальная аранжировка, художественная репродукция, театральная постановка или экранизированная версия произведения. Создание производных произведений является одним из исключительных прав владельца авторского права. Таким образом, если оригинальное произведение охраняется авторским правом, вы не можете создать производное произведение без разрешения

владельца авторского права. Например, автору книг о Гарри Потере было выплачено значительное вознаграждение за право создать фильмы на основе ее романов-бестселлеров. "Вестсайдская история", напротив, основана на пьесе Шекспира "Ромео и Джульетта", которая является общественным достоянием. Любое лицо имеет право создавать и использовать сценарии, написанные на основе этой пьесы.

Однако само производное произведение также может охраняться отдельным авторским правом, хотя авторское право распространяется только на те аспекты, которые являются оригинальными в производном произведении. Например, авторское право на коллаж не зависит, не влияет и не увеличивает объем охраны, продолжительность или существование авторских прав на какоелибо из использованных оригинальных изображений, фотографий, рекламы в журналах и т.д. Художник, создающий коллажи, получает авторские права только на те новые компоненты, которые он добавил (или на осуществленныйй им подбор, систематизацию и расположение оригинальных произведений), но не на использованные в коллаже оригинальные произведения.

На практике не всегда легко отличить произведение, составляющее неразрывное целое, от произведения, состоящего из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, или от производного произведения. Различные авторы произведения, составляющего неразрывное целое, часто вносят соответствующие вклады независимо друг от друга и в разное время, в результате чего могут существовать "более ранние" или "более поздние" произведения. В большинстве стран соавторы согласованно могут решить, быть ли им нераздельными соавторами, и это определяет, будет ли произведение неразрывным целым, будет ли оно иметь самостоятельные части, либо будет производным произведением. Нераздельное соавторство требует намерения. При отсутствии намерения создать произведение, представляющее собой неразрывное целое, два или несколько авторов, создающие неразделимые или взаимозависимые произведения, создадут производные произведения или произведения, состоящие из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Дополнительный материал 3-1: Нарушение авторских прав

- 1. Ваши имущественные права могут быть нарушены, в случае, если какое-либо лицо без разрешения:
 - (1) совершает действие, исключительное право на осуществление которого принадлежит только вам (например, делает копию справочника);
 - (2) в некоторых странах на коммерческой основе вовлечено в деятельность, связанную с контрафактными произведениями (например, участвует в продаже пиратского компакт-диска); или

(3) в некоторых странах – импортирует контрафактное произведение.

Если только все вышесказанное не попадает под установленные исключения свободного использования произведения, или не имеются иные основания для исключения ответственности.

Нарушение авторского права имеет место, даже если использовалась только часть произведения. Нарушение обычно происходит, когда "существенная часть" (т.е. важная, неотъемлемая или отличительная часть) используется одним из способов, который составляет содержание исключительных прав обладателя авторского права.

Однако не существует общего правила относительно того, какой объем произведения может использоваться без нарушения авторских прав. Ответ на этот вопрос будет определяться для каждого конкретного случая в зависимости от реальных фактов и обстоятельств каждого дела. Например, двадцать секунд четырехминутной песни может считаться нарушением, если они являются существенной частью песни.

- 2. Ваши личные неимущественные права будут считаться нарушенными:
 - (1) если не признается ваш вклад как автора произведения;
 - (2) если лицо, делающее копию произведения, выдает себя за автора произведения; или
 - (3) если ваша работа подвергается унизительному обращению или изменяется способом, который наносит ущерб вашей чести и репутации.

Дополнительный материал 3-2: Как получать доход от авторского права

Существует много способов получения дохода от вашего оригинального и/или творческого произведения:

- 1. вы можете просто продать оригинальные произведения, которые охраняются авторским правом, либо сделать копии или репродукции и продать их;
- 2. вы можете позволить другим лицам делать копии вашего произведения, либо использовать его другим способом; это может быть сделано путем лицензирования ваших имущественных прав на произведение; или
- 3. вы также можете продать (уступить) свое авторское право на произведение, полностью или частично.

Дополнительный материал 3-3: Роль ОКУ

ОКУ (организация коллективного управления правами)

- 1. ОКУ действует как посредник между пользователями и группой обладателей авторских прав. Обычно в стране существует одна ОКУ для одного вида произведений. Однако ОКУ существует только для некоторых видов произведений, таких как репрография, музыка, сценарии, фильмы, телевидение и видеофильмы, изобразительные искусства и фотография.
- 2. Вступая в ОКУ, члены уведомляют эту организацию о произведениях, которые они создали или исключительными правами на которые они обладают. Произведения затем включаются в реестр организации, к которому обращаются заинтересованные лица или компании.
- 3. Для обеспечения международного представительства прав обладателей авторского и смежных прав, ОКУ заключает взаимные соглашения с другими ОКУ во всем мире. Затем ОКУ выдает лицензии на авторские права от имени своих членов, собирает платежи и на основании установленной формулы перераспределяет собранные средства среди правообладателей.

Информация о соответствующих ОКУ, функционирующих в вашей стране, может быть получена в национальном ведомстве по охране авторских прав.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДРУГИМ ЛИЦАМ

1. Когда нужно получать разрешение

Большинство компаний регулярно используют произведения или объекты смежных прав, права на которые принадлежат другим лицам. Важно понимать, каким образом вы можете использовать такие произведения в вашем бизнесе без нарушения авторских прав.

В принципе, использование любых произведений, авторским правом на которые обладает требует предварительного получения другое лицо, разрешения правообладателя, если запланированное использование предполагает использование всех или части прав, принадлежащих обладателю авторского права. Например, если вы собираетесь использовать фотографию на своем вебсайте, вы будете как воспроизводить ее, так и сообщать для всеобщего сведения, поэтому вам понадобится разрешение ее правообладателя. Если вы желаете проигрывать записанную музыку для ваших клиентов, либо проигрывать радио таким образом, чтобы ваши клиенты могли его слышать, вам необходима лицензия на воспроизведение музыки от правообладателя. Если вы хотите сделать копию учебного пособия, вам понадобится разрешение от всех правообладателей различных видов произведений, включенных в него (например, текст, изображения, иллюстрации, и т.д., у которых могут быть разные обладатели). Даже если вы используете только часть произведения, охраняемого авторским правом, вам, как правило, понадобится предварительное разрешение.

Самый лучший способ избежать нарушения авторского права — это получить письменное соглашение от обладателя авторского права перед использованием произведения. Согласно базовому правилу, рекомендуется получить экспертную рекомендацию перед началом обсуждения условий вашего лицензионного соглашения. Это может быть необходимым и полезным даже тогда, когда лицензия изначально предложена на стандартных условиях.

2. Когда не нужно получать разрешение

Следующие виды материалов или содержания произведения могут быть использованы без получения разрешения:

- (1) Материал или содержание произведения, которые не охраняются авторским правом. Например, если вы используете факты или идеи из охраняемого авторским правом произведения, но не авторский способ выражения;
- (2) Если произведение находится или перешло в общественное достояние; и
- (3) Если используемый материал охватывается концепцией "добросовестное использование" или "добросовестное поведение", или же ограничением или исключением, специально предусмотренным национальным законодательством об авторском праве.

3. Процедура получения разрешения

Наилучший способ получения разрешения на использование произведений, которыми владеют другие лица, является, вероятно, первоначальное уточнение наличия их регистрации в реестре соответствующей ОКУ, что значительно упростит процесс получения лицензии. В противном случае вам необходимо будет связаться непосредственно с обладателем авторского права, либо его агентом. Лицо, обозначенное в качестве правообладателя на знаке охраны авторского права, возможно, являлось первоначальным обладателем авторского права, но с течением времени авторское право по разным причинам нередко переходит к другому лицу.

С помощью реестра национального ведомства по охране авторских прав (при наличии такового) вы должны быть в состоянии установить нынешнего правообладателя. В случае литературных или музыкальных произведений, вы можете связаться с издателем произведения или производителем звукозаписи, который обычно имеет право на воспроизведение материала. Если вы не можете определить обладателя авторского права, вы можете попытаться разместить запрос в газете или журнале с целью поиска информации для идентификации автора или его/ее наследников.

Когда обладатель авторского права определен, необходимо согласовать с ним условия использования произведения и заключить лицензионное соглашение. Следует помнить, что может существовать несколько "уровней" прав и, соответственно, несколько категорий правообладателей, например, музыкальный издатель может владеть правом на композицию, а записывающая компания — на запись музыки (а нередко и исполнители). Либо, если вы собираетесь использовать фотографию из журнала, издатель может владеть авторским правом на фотографию, но если речь идет о фотографии знаменитой личности, вам также может понадобиться получить разрешение этого лица и фотографа.

4. Как снизить риск нарушения прав

Судебное разбирательство по вопросу о нарушении авторского права может оказаться дорогостоящим, в связи с чем целесообразно ввести специальные правила, помогающие избежать нарушения. Могут быть рекомендованы следующие меры:

- (1) проведите обучение персонала, работающего в вашей компании таким образом, чтобы работники осознавали связь и последствия своей деятельности с позиции авторского права;
- (2) в необходимых случаях получите письменные разрешения, лицензионные соглашения или соглашение об уступке авторских прав, и обеспечьте ознакомление работников компании с этими лицензиями, соглашениями и уступками;
- (3) снабдите все оборудование, которое может использоваться для нарушения авторского права (например, копировальные машины, видеозаписывающие устройства, компьютеры, устройства записи CD- и DVD-дисков), четким предупреждением о том, что это оборудование не должно использоваться с целью нарушения авторских прав;
- (4) запретите работникам компании загружать на офисные компьютеры музыку, видеофильмы и т.д. из Интернета; и
- (5) если ваша компания часто использует продукцию, охраняемую техническими мерами защиты (ТМЗ), разработайте политику для обеспечения того, чтобы работники не обходили ТМЗ без разрешения обладателя авторского права или не выходили за рамки полученного разрешения.

Дополнительный материал 4-1: Как можно узнать, истек ли срок охраны на произведение

В соответствии с личными неимущественными правами автора имя автора обычно указывается на экземпляре произведения, тогда как год смерти автора можно узнать в библиографических работах или государственных реестрах.

Если такой поиск не дает четких результатов, вы можете получить консультацию в реестре национального ведомства по охране авторских прав (при наличии такового) для проверки любой соответствующей информации или связаться с соответствующей организацией коллективного управления правами или с издателем произведения.

Следует помнить, что в отношении одного продукта могут существовать несколько авторских прав, которые могут принадлежать разным правообладателям и иметь различные сроки охраны.

Например, брошюра может содержать текст или изображения, которые охраняются несколькими или отдельными авторскими правами. Даже если текст находится в общественном достоянии и может использоваться свободно, изображения могут охраняться авторским правом, и таким образом, вам понадобится предварительное письменное разрешение на их использование.

ограничений или исключений

Законы об авторском праве всех стран содержат ряд ограничений и исключений, которые позволяют либо бесплатно использовать произведение при определенных обстоятельствах, либо использовать их без разрешения, но с выплатой вознаграждения.

Конкретные положения различаются в законодательстве разных странах, но обычно ограничения и исключения включают в себя использование цитат из опубликованного произведения (т.е. использование кратких выдержек в качестве иллюстрации или документального подтверждения в независимо созданном произведении): копирование небольшого объема произведения для частного и личного использования (например, в исследовательских или учебных целях); воспроизведение в библиотеках и архивах (например, более непереиздаваемые произведения, копии которых стали слишком хрупкими и их невозможно предлагать для ознакомления широкой публике); воспроизведение отрывков произведений, либо коротких произведений учителями для использования студентами на занятиях; либо изготовление специальных копий для использования лицами с дефектами зрения (например, копий со шрифтом Брайля или аудиокниг).

В национальном законодательстве об авторском и смежных правах различных стран существуют многие другие ограничения и исключения, установленные в пользу различных групп. Достаточно часто, ограничения и исключения исчерпывающим образом установлены в национальном праве, к которому необходимо обратиться в таком случае. В противном случае следует обратиться за консультацией к эксперту.

В странах общей системы права, таких как Соединенные Штаты Америки, в отношении произведений действует концепция "добросовестного использования". При этом ее законодательное определение является менее конкретным. На практике разрешенное использование, которое считается "добросовестным использованием" определяется соответствующими судами, которые принимают во внимание различные факторы, такие как:

- 1. размеры использованной части произведения;
- 2. характер произведения, охраняемого авторским правом;
- 3. характер использования (например, коммерческое или некоммерческое); и
- 4. последствия использования на потенциальный рынок оригинального произведения

Примеры действий, которые могут разрешаться как "добросовестное использование" включают: распространение копий изображений из книг, периодических изданий или газет в классе для образовательных целей; имитация произведения с целью пародии или общественного комментария; цитирование из опубликованных произведений; и создание компьютерной программы в результате декомпилирования исходных кодов для обеспечения технической совместимости.

Примечание: Даже если вы используете произведения других людей в соответствии с этими положениями, согласно правилам большинства стран, вам все же необходимо указать имя автора (личное неимущественное право).

Дополнительный материал 4-3: Использование произведений, опубликованных в Интернет

Произведения, опубликованные в Интернет, охраняются авторским правом так же, как произведения, опубликованные любым другим способом.

Многочисленные вебсайты содержат текст, музыку, фотографии, мультимедийные и аудиовизуальные продукты или изображения. Эти произведения охраняются при условии, что они соответствуют обычным условиям авторско-правовой охраны.

Часто вы можете найти информацию об авторском праве или условия использования

произведения на стартовой странице вебсайта. При отсутствии четкого указания или примечания, необходимо получить предварительное письменное или формальное разрешение на загрузку или копирование материала, если планируемое вами использование материала затрагивает полномочия правообладателя.

МОДУЛЬ 06 ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Понятие патентной информации

- 2. Патентная информация и патентная документация
 - (1) Патентная информация
 - (2) Патентная документация
- 3. Преимущества патентной информации

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Виды патентных исследований

- 4. Исследование уровня техники и патентной чистоты
 - (1) Исследование уровня техники
 - (2) Исследование патентной чистоты
- 5. Исследование с целью выявления нарушения патентных прав
- 6. Исследование с целью анализа действительности патента
- 7. Исследование по названию или имени

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Метод осуществления патентного исследования

- 2. Типы баз данных патентной информации
 - (1) Компакт-диски
 - (2) Базы данных в режиме он-лайн
- 3. Выбор баз данных
- 4. Пример поиска по базе данных в режиме он-лайн
 - (1) Как войти в полнотекстовую базу данных
 - (2) Как использовать страницу быстрого поиска (Quick Search)

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Стратегическое использование патентной информации

- 3. Для целей лицензирования
 - (1) Получение лицензии на технологию
 - (2) Предоставление лицензии на технологию
 - (3) Перекрестное лицензирование

- 4. В процессе слияний и поглощений
- 5. В научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках
- 6. В управлении людскими ресурсами

ВВЕДЕНИЕ

Даже самые последние технические новинки моментально становятся устаревшими. В бесчисленном множестве новые и усовершенствованные модели постоянно появляются на рынке. Можно ли действительно что-то сделать, чтобы выжить в этой ожесточенной конкуренции? В этом модуле мы рассмотрим, какую роль играет патентная информация в защите бизнеса, а также какое значение она имеет для получения конкурентных преимуществ. В частности, мы рассмотрим, что понимается под патентной информацией и почему она важна, а также обсудим, как пользоваться патентной информацией, в том числе как патентную информацию искать и как стратегически использовать результаты такого поиска.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы узнаете, что включает в себя понятие патентной информации.
- 2. Вы узнаете, как стратегически использовать патентную информацию.
- 3. Вы узнаете, где получить и как искать патентную информацию.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: ПОНЯТИЕ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Патентная информация и патентные документы

А. Патентная информация

Это техническая и правовая информация, содержащаяся в патентных документах, которые регулярно публикуются патентным ведомством. Термин «патентная информация» относится как к выданным патентам, так и к патентным заявкам.

В. Патентная документация

а. Патентная документация включают в себя не только содержание опубликованных

патентных документов, но также и библиографическую и другую информацию относительно патентов на изобретения, авторских свидетельств, свидетельств о промышленной применимости и на полезные модели.

b. В большинстве стран патент обязательно имеет стандартизированную форму

- Титульный лист (включая реферат)

Титульный лист патента содержит дату подачи, дату приоритета, информацию о названии изобретения, библиографические данные, такие как имя и адрес заявителя и изобретателя, а также реферат.

Реферат резюмирует изобретение, которое охватывается патентом. Реферат не имеет юридического значения. Это техническое резюме, которое не относится к объему охраны изобретения, предоставляемой определенным патентом, и поэтому не может использоваться для его толкования.

- Письменное описание

Описание изобретения должно раскрывать изобретение ясно и четко, чтобы позволить специалисту в определенной области понять заявленное изобретение и содержащуюся в нем техническую информацию.

Предпочтительно, чтобы оно было проиллюстрировано примерами, поясняющими, как осуществить изобретение на практике, для того, чтобы позволить любому специалисту в соответствующей области техники его реализовать без излишних экспериментов.

- Формула изобретения

Формула изобретения определяют объем правовой охраны. В случае судебного разбирательства по патентному спору толкование формулы изобретения является первым шагом в определении того, является ли патент действительным и нарушены ли патентные права.

- Чертежи (в случае необходимости)

Чертежи отражают технические детали изобретения в абстрактном и визуальном виде. Они помогают разъяснить некоторую информацию, инструмент или результат, приведенные в письменном описании.

Чертежи не всегда являются обязательной частью патента. Если изобретение касается процесса или метода, обычно чертежи не требуются. Если же чертежи являются обязательными, их приемлемость определяется общими формальными правилами.

3. Преимущества патентной информации

(1) Самая новая информация

В большинстве стран заявка на выдачу патента на изобретение публикуется через 18 месяцев после ее подачи. Таким образом, между разработкой изобретения и публикацией заявки на выдачу патента всегда есть отставание во времени. Однако, как правило, патенты выдаются задолго до того, как запатентованный продукт выводится на рынок. В такой ситуации публикация заявки на выдачу патента, несмотря на отставание, является неизменно самым ранним моментом во времени, когда соответствующая информация становится доступной для общественности.

(2) Единообразная структура

Патентные документы имеют относительно стандартизированный формат, включающий аннотацию, библиографическую информацию, описание, а также, в большинстве случаев, чертежи, иллюстрирующие изобретение, и полную информацию о заявителе.

Такая унифицированная структура облегчает прочтение документов.

(3) Подробное описание

Поскольку изобретение должно быть раскрыто достаточно ясно и полно для того, чтобы быть воплощенным любым подготовленным лицом, имеющим навыки в соответствующей области техники, описание предшествующего уровня техники, описание изобретения и чертежи предоставляют намного более подробную информацию о технологии, чем любой другой вид научной или технической литературы.

(4) Уникальный источник информации

Подсчитано, что около 70% информации, раскрытой в патентных документах, никогда не были опубликованы где-либо еще. И с каждым днем ее объем возрастает. На сегодняшний день в мире опубликовано около 50 миллионов патентных документов в каждой области техники и с каждым годом их количество увеличивается приблизительно на два миллиона.

(5) Хорошо организованная информация

Для упрощения информационного поиска патентных документов они классифицированы в соответствии с принятой на международном уровне классификационной системой, носящей название Международная патентная классификация (МПК).

Дополнительная информация 1-1: МПК (Международная патентная классификация)

1. Определение

МПК — это иерархическая система классифицирования технологий путем разделения их на разделы, классы, подклассы и группы.

2. Принцип классификации

МПС использует принцип классификации изобретений в соответствии с их внутренней природой («функционально-ориентированный» принцип) нежели с их возможным «практическим применением». Вместе с тем, МПС содержит как функционально-ориентированные позиции, так и позиции применения, являясь комбинированной классификацией по функции/применению, в которой функция имеет преимущество.

Ниже приведен пример полного классификационного индекса МПС:

Α	21	В	1	1	08	
1	1	I	1		1	
Раздел	Класс	Подкласс	Основн	ная гр	оуппа Подгру	уппа

Классификационная схема, содержащая около 70 000 классификационных индексов, имеет иерархическую, древоподобную структуру.

- (1) Раздел: Самым нижним уровнем в иерархии являются восемь разделов МПС, соответствующие широким техническим сферам. (Раздел А=Удовлетворение жизненных потребностей человека)
- (2) Класс: Разделы поделены на 120 классов в восьмом издании МПС. (Класс А 21=Хлебопечение; мучные изделия)
- (3) Подклассы: Классы далее разделены на более чем 600 подклассов. (Подкласс А 21 В=Хлебопекарные печи; машины и прочее оборудование для хлебопечения)
- (4) Основная группа: Индекс основной группы всегда заканчивается "/00". (Основная группа A 21 B 1/00 = Хлебопекарные печи)
- (5) Подгруппа: Иерархия подгрупп, подчиненных основной группе, определяется точками, предшествующими названию рубрики.

Основная группа 21 В 1/00 ("Хлебопекарные печи") разделена на 19 подгрупп, первые четыре из которых следующие:

А 21 В 1/02 . отличающиеся типом нагревательных устройств

А 21 В 1/04 .. пламенные печи, нагреваемые только перед выпечкой

А 21 В 1/06 .. печи с нагревательными устройствами

А 21 В 1/08 ...обогреваемыми паром

Как можно увидеть из приведенного выше примера, не все подгруппы находятся на одном иерархическом уровне; наивысшим подгруппам предшествует одна точка, самым нижним – в соответствии с их уровнем – две, три, четыре или более точек.

(6) Простой и быстрый доступ

Патентная информация может храниться на разнообразных носителях, таких как бумага, микрофиши, компакт-диски и онлайновые базы данных. Онлайновый поиск способствовал более быстрому, дешевому и более удобному доступу к патентной информации, чем метод поиска вручную (на бумажных носителях) или на компакт-

дисках.

(7) Различные области техники

В то время как не все изобретения являются запатентованными (поскольку некоторые из них могут охраняться не патентом, а в режиме коммерческой тайны), те изобретения, которые защищены патентом, охватывают фактически все области техники: от самых простых до самых сложных.

Таким образом, патенты предоставляют информацию обо всех областях научной и технической деятельности.

(8) Сведения, содержащиеся в патентной документации

Сведения, содержащиеся в патентных документах, представляют собой информацию о предшествующем уровне техники, которую указывают эксперты или заявители. Эксперт указывает сведения о предшествующем уровне техники для того, чтобы оценить патентоспособность изобретения в ходе патентной экспертизы.

Патенты, выдаваемые патентным ведомством США, содержат подобные сведения на первой странице публикации, а документы EPO и PCT приводят их как часть Отчета о поиске.

Заявитель может также приводить сведения о других патентах и научных статьях в описании заявки на выдачу патента. Подобные сведения, содержащиеся в патентной документации, являются важным инструментом для анализа научно-исследовательской опытно-конструкторской деятельности, а также тенденций развития технологий конкурентов.

Дополнительная информация 1-2: Группа национальных патентов различных государств, относящихся к одному изобретению

1. Определение

В том случае, если заявитель стремится запатентовать изобретение в нескольких странах, все соответствующие заявки на выдачу патента и последующие публикации, относящиеся к одному и тому же изобретению, в совокупности называются группой национальных патентов различных стан, относящихся к одному изобретению.

Существуют, по крайней мере, три способа определения подобной группы:

- (1) Все патентные документы, прямо или косвенно связанные через приоритетный документ, относятся к одной группе национальных патентов различных стран, относящихся к одному изобретению.
- (2) Все патентные документы, имеющие хотя бы один общий приоритет, принадлежат к одной группе национальных патентов различных стран, относящихся к одному изобретению.
- (3) Все патентные документы, имеющие в точности такой же приоритет либо комбинацию приоритетов, принадлежат к одной группе национальных патентов различных стан, относящихся к одному изобретению

Таким образом, для создания группы национальных патентов различных стран, относящихся к одному изобретению, патент должен быть зарегистрирован в нескольких странах. Владелец патента берет на себя дополнительные затраты для расширения территории охраны своего изобретения в других странах путем патентования, только если такое расширение является целесообразным. Таким

образом, патенты, являющиеся частью группы национальных патентов различных стран, относящихся к одному изобретению, будут, как правило, более ценными, чем те, которые выданы только в одной стране.

2. Важность

Группы национальных патентов различных стран, относящиеся к одному изобретению особенно важны:

- (1) для нахождения изобретения, описанного на другом языке
- (2) для оценки мирового значения изобретения (чем больше элементов содержится в группе патентов различных государств, относящихся к одному изобретению, тем более вероятно, что изобретение является важным)
- (3) для выявления конкурентов или потенциальных деловых партнеров в глобальных маркетинговых стратегиях продвижения продукта или процесса.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: ВИДЫ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Исследования уровня техники и патентной чистоты

(1) Исследование уровня техники

- а. предоставляет общий обзор определенной области техники, охватывая все или широкий круг патентной документации и источников, не являющихся патентной документацией, которые относятся к этой области.
- b. выявляет опубликованные работы, исследования, другие источники, не являющиеся патентной документацией, а также действующие патенты и патенты, срок действия которых истек, а также опубликованные патентные заявки по всему миру.
- с. в основном используется для определения отправной точки и направления новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

(2) Исследования патентной чистоты объектов техники

Этот вид патентных исследований является более узким, чем исследование уровня техники. Такое исследование осуществляется с обращением к определенной области техники, в частности указанной в описании изобретения, для определения предшествующего уровня техники с целью оценки новизны и/или неочевидности заявленного изобретения.

Результаты исследований патентной чистоты объектов техники очень полезны для составления более сильных или оптимальных патентных формул, они могут также выявить потенциальные конфликты с патентами, принадлежащими другим лицам, и/или возможности их обхода.

Такое исследование производится во время подготовки и перед подачей заявки на выдачу патента. Оно помогает заявителю решить (1) подавать или не подавать заявку на выдачу патента, (2) предпринимать или нет последующие шаги в отношении уже

составленной заявки, (3) продолжать или нет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для дальнейшего усовершенствования изобретения с целью получения более сильного патента.

2. Исследования с целью выявления нарушения патентных прав

Данный вид патентных исследований также известен как исследования условий беспрепятственного производства и реализации объектов техники в стране и за рубежом (свободы действий). Они проводятся для определения, будет ли нарушен какой-либо действующий патент (то есть патент, срок действия которого не истек) в результате выведения продукта на рынок или другого использования на практике данного изобретения.

В результате этого вида исследований сторона может убедиться в возможности производить, использовать, продавать или импортировать продукт, в котором реализовано изобретение. Такое исследование предполагает изучение всех действующих на текущий момент патентов для определения их объема охраны во избежание совершения каких-либо действий, которые могли бы считаться нарушением действующего патента. Для оценки потенциального нарушения необходимым является также изучение всех соответствующих опубликованных патентных заявок.

Таким образом, периодически осуществляя патентные исследования на стадии технического проектирования, разработки продукта или перед выпуском продукта на рынок, компания может выявить соответствующие патенты и своевременно оценить их правовой статус для предотвращения нарушений.

4. Исследования с целью анализа действительности патента

Если исследование с целью выявления нарушения патентных прав помогает обнаружить патент, который связан с риском подобных нарушений, то исследование с целью анализа действительности может быть осуществлено для выяснения, является ли такой обнаруженный патент действующим. Такое исследование производится после выдачи патента для оценки того, был ли он выдан в установленном порядке (надлежащим образом). При таком исследовании осуществляется поиск любых публикаций (предшествующий уровень техники), которые могут быть использованы для доказательства того, что одна или несколько патентных формул являются недействительными.

Исследования с целью анализа действительности патента проводятся в случае текущего или предполагаемого судебного разбирательства, в контексте лицензионных переговоров, а также как часть всестороннего исследования деятельности компании, ее финансового состояния и положения на рынке (процедуры дью-дилидженс) для оценки стоимости патента.

Для того чтобы оспорить действительность патента, вы должны осуществить патентное исследование и выявить выданный патент или другие публикации в отношении предшествующего уровня техники, которые бы поставили под сомнение его новизну либо изобретательский уровень и могли бы сделать этот патент частично или полностью недействительным. Таким образом, данный вид исследований может быть полезен как инструмент защиты, когда компания обеспокоена возможным нарушением определенного патента.

5. Исследования по названию или имени

Такие исследования проводятся для выяснения имен изобретателей, исследователей или названий компаний, на имя которых патенты заявлены, выданы или уступлены. Такой вид исследований используется также для определения «групп патентов различных стран, относящихся к одному изобретению» или эквивалентных патентов в разных странах. Поиск группы патентов различных стран, относящихся к одному изобретению, может помочь обнаружить эквивалентный патент на знакомом языке и, таким образом, избежать расходов на перевод.

Анализируя библиографические данные многочисленных патентных документов, можно выявить ведущих инвесторов, исследователей или компании в определенном секторе технологий и получить представление об их исследовательских и патентных стратегиях.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: МЕТОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Как только Вы определили Ваши цели, Вам необходимо выбрать источник патентной информации, такой как отвечающие Вашим целям базы данных, собрать патентные документы и проанализировать их, исходя из Ваших целей.

1. Типы баз данных патентной информации

Патентная информация может храниться на разнообразных носителях, таких как бумага, микрофиши, компакт-диски и онлайновые базы данных.

(1) Компакт-диски

Базы данных, размещенные на компакт-дисках, очень удобны для поиска документов. Пользователям не нужны внешние сетевые соединения, для работы требуется компьютер и компьютерный проигрыватель компакт-дисков. Однако, такие базы быстро устаревают.

(2) Онлайновые базы данных

Каждый, кто имеет доступ к сети Интернет, может просматривать полные тексты опубликованных патентных документов через бесплатные или коммерческие базы данных

а. Бесплатные базы данных

Большинство национальных патентных ведомств создали бесплатные базы данных патентной информации, которые открыты для широкой публики.

Такие бесплатные службы хорошо работают в случае простого поиска, но не подходят для комплексных исследований и поиска, обусловленного юридическими вопросами.

Примеры: базы данных полных текстов и полностраничных изображений Патентного Ведомства США (USPTO), база данных esp@cenet[®], предоставляемая Европейским патентным ведомством (EPO).

b. Коммерческие базы данных

Коммерческий сервис предлагает расширенную и более ценную патентную информацию, основанную на фактических требованиях определенных конечных пользователей.

Операторы коммерческих баз данных предлагают различные типы клиринговых процедур (процедур доступа) и виды оплаты.

Примеры: WIPS, Derwent, Dialog, STN, Questel Orbit, Micropatent

Дополнительная информация 3-1: РСТ	Сравнение баз	з данных USPTC	, EPO и WIPO
	USPTO	Esp@cenet	PCT
Метод поиска			
Обычный поиск	0	0	0
Поиск по номеру патента	0	0	0
Логический (булев) текстовый поиск	0	0	0
Расширенный поиск	0	0	0
Предмет			
Все классы международной патентн	0 0 0		
Исследуемые базы данных			
США (заявки и выданные патенты)		0	0
Европа (заявки и выданные патенты)	0	
РАЈ (реферат на английском)		0	
ВОИС РСТ		0	0
Документ			
Просмотр реферата	0	0	0
Просмотр полного текста	0	0	0
Просмотр изображений	0	0	0
Печать текста/изображения	0	0	0
Данные файла			
Дата	1975	1987	1983
Обновление	еженедельно	еженедельно	еженедельно

2. Выбор баз данных

В зависимости от поставленных целей, выбор баз данных может осуществляться на основе целого ряда критериев, относящихся к сущности задания.

Например, если Вы интересуетесь технологиями, разработанными в определенной стране, Вы можете ограничиться базами данных, охватывающими изобретения в этой стране. Однако если Вы заинтересованы в обзоре в мировом масштабе, более подходящими будут международные базы данных. Если Ваш интерес заключается лишь в выявлении предшествующего уровня техники для оформления заявки на выдачу патента, достаточно будет обратиться к бесплатным базам данных, работающим в режиме он-лайн. С другой стороны, если Вы интересуетесь научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими проектами либо процедурами слияния и поглощения компаний, более полезными будут коммерческие патентные базы данных.

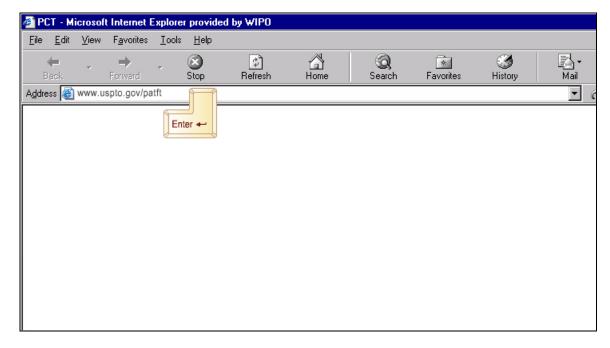
Как правило, пользователи, имеющие небольшой опыт или редко осуществляющие патентные исследования, используют только бесплатные сервисы, в то время как профессиональные пользователи пользуются как бесплатными, так и коммерческими сервисами.

3. Пример поиска в онлайновой базе данных

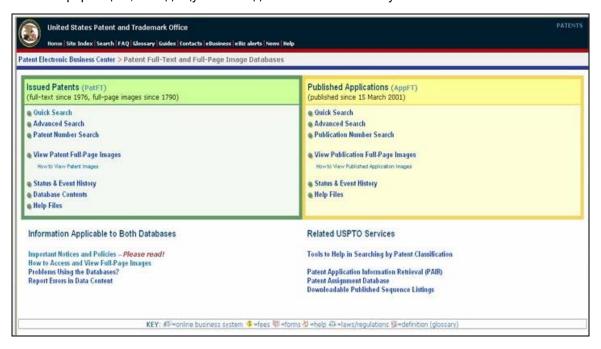
Продемонстрируем пример патентного исследования с использованием базы данных, содержащей полные тексты и изображения, на веб-сайте для поиска патентной информации Патентного ведомства США (USPTO) <u>www.uspto.gov/patft</u>.

(1) Как войти в полнотекстовую базу данных

Сначала введите <u>www.uspto.gov/patft</u> в адресной строке.

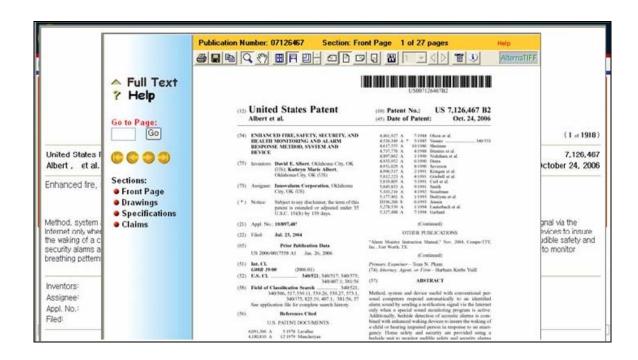


Затем Вы увидите "базы данных, содержащей полные тексты и изображения» Патентного ведомства США. Эти базы данных позволяют Вам искать патентную информацию, находящуюся в выданных патентах и опубликованных заявках.



Полнотекстовая база данных доступна для поиска патентов через кнопку «изображения» (Images) посредством гиперссылок к полностраничным изображениям каждой страницы каждого из патентов, внесенного в базу данных.

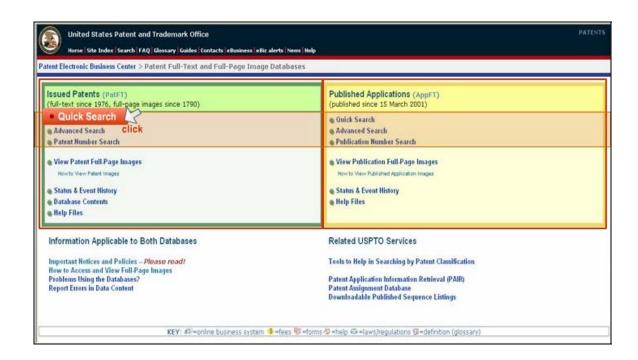




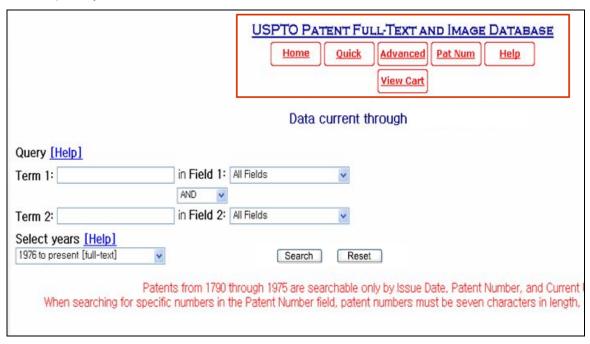
(2) Как использовать страницу быстрого поиска (Quick Search)

В разделах «Выданные патенты» (Issued Patents) и «Опубликованные заявки» (Published Applications), вы можете осуществлять быстрый поиск ('Quick Search'), расширенный поиск ('Advanced Search') и поиск по номеру патента или публикации ('Patent or Publication Number Search').





Когда вы нажимаете Быстрый Поиск (Quick Search), вы видите следующую вебстраницу:

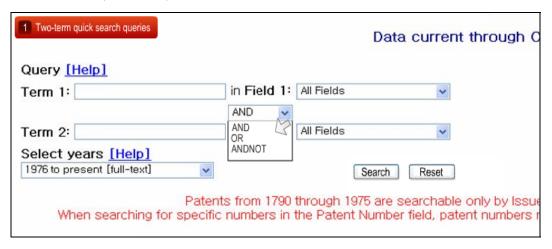


Кнопки в верхней части экрана (Home, Quick и т.д.), используются для быстрого перехода из одного раздела в другой.

Вы можете искать информацию в базе данных, используя запросы быстрого поиска по двум терминам, полю, диапазону дат, фразе и с помощью усечения термина справа.

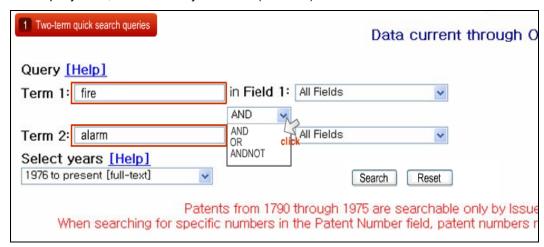
і. Запросы быстрого поиска по двум терминам

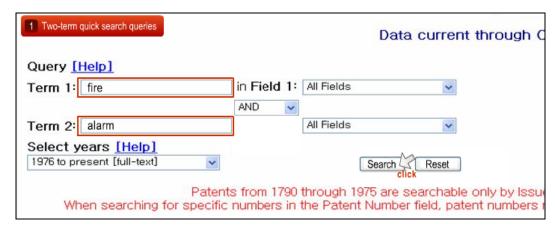
Вы можете использовать страницу быстрого поиска для составления запросов по двум терминам с использованием логических операторов И (AND), ИЛИ (OR) и И НЕ (AND NOT).



- 1. оператор И (AND): оба термина должны присутствовать в результате поиска.
- 2. оператор ИЛИ (OR): должен присутствовать хотя бы один термин.
- оператор И НЕ (AND NOT): первый термин должен присутствовать, а второй
 отсутствовать.

Осуществим поиск с использованием терминов «Пожар» ('Fire') и «Сигнализация» ('Alarm'). Теперь выберем оператор «И (AND)» и проверим результат, нажав кнопку «Поиск» ('Search').

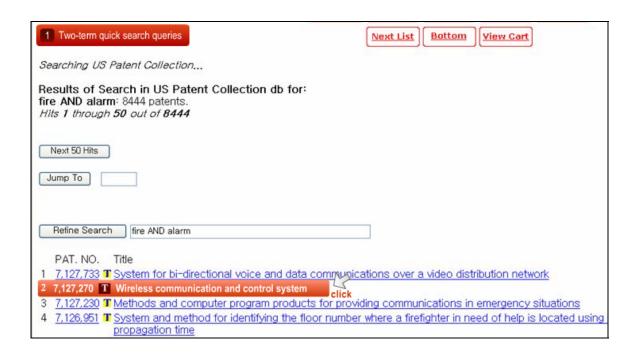




Результат отразит номера патентов, начиная с самого последнего патента.

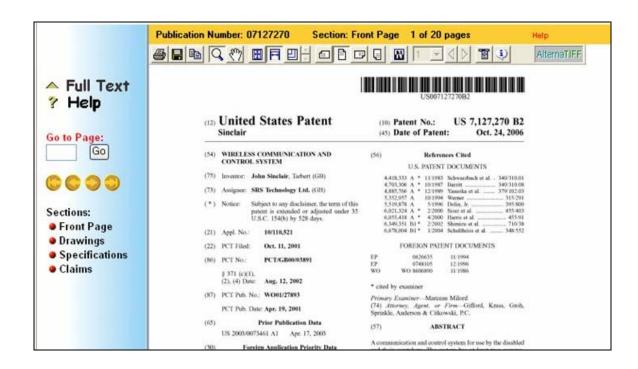


Если вы хотите увидеть подробную информацию о патенте, просто нажмите на номер патента или его название.



Вы видите полный текст этого патента. Кроме этого, вы можете просмотреть изображения каждой страницы, просто нажав на кнопку «Изображения» ("Images") в верхней части полнотекстовой страницы.



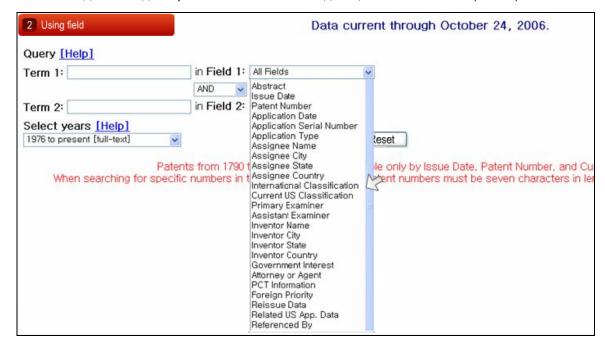


Узнайте больше: полностраничное изображение

Если у Вас есть соответствующим образом установленная программа или приложение для просмотра изображений G4TIFF, откроется полностраничное изображение первой страницы вместе с кнопками навигации для поиска других страниц документа.

іі. Поиск по полю на странице Быстрого поиска (Quick Search)

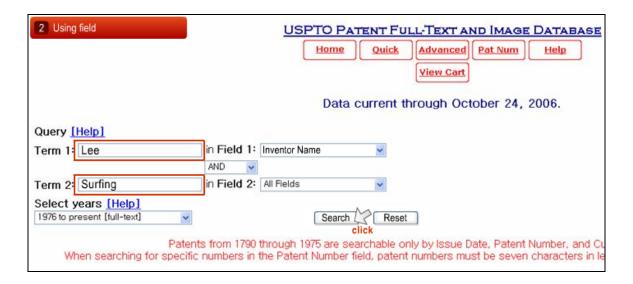
Вы можете искать информацию среди патентов по отдельным полям, выбрав одно из индексированных полей в выпадающем меню «Поле» (FIELD).



Например, Вы хотите найти что-либо, что было запатентовано изобретателем по имени Ли ('Lee') и что-либо, относящееся к серфингу ('Surfing').

Введите 'Lee' в окне «Термин 1» 'Term 1' и выберите «Имя изобретателя» ('Inventor Name') в меню «Поле 1» ('Field 1'). Затем введите «Серфинг» ('Surfing') в окне «Термин 2» ('Term 2') и выберите «Все поля» ('All Fields') в меню «Поле 2» ('Field 2').

Выберите «И» ('AND') в меню «Оператор» ('Operator') и нажмите кнопку «Поиск» ('Search').

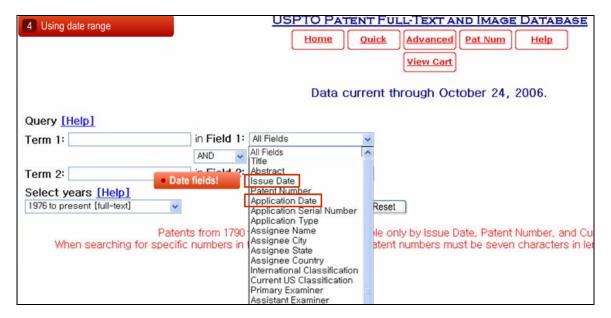




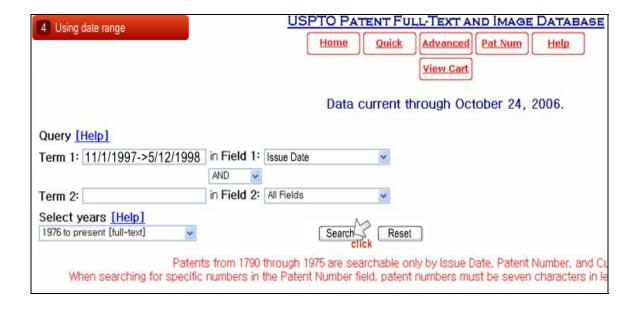
ііі. Поиск по диапазону дат

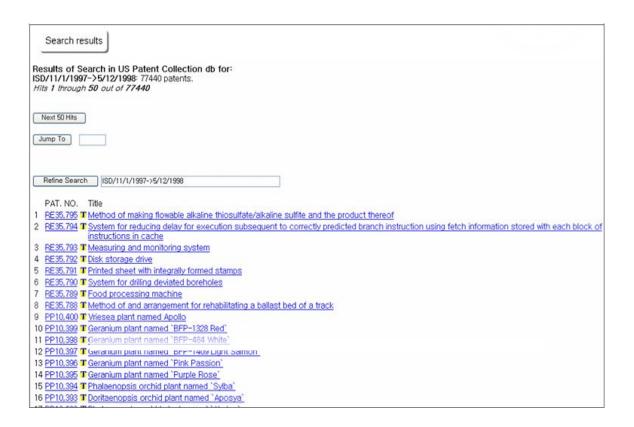
Для сужения области вашего поиска вместо того, чтобы четко указывать определенный день или месяц, вы можете определить диапазон дат.

Эта возможность доступна только в полях дат, таких как «Дата выдачи» (Issue Date) и «Дата подачи заявки» (Application Date).



Например, если вы хотите найти информацию среди патентов, выданных в любой день в период с 1 ноября 1997 г. (включительно) по 12 мая 1998 г. (включительно), введите "11/1/1997->5/12/1998" в окне «Термин 1» ('Term 1'), и выберите «Дата выдачи» (Issue Date) в меню «Поле 1» (Field 1). Затем нажмите кнопку «Поиск» (Search).

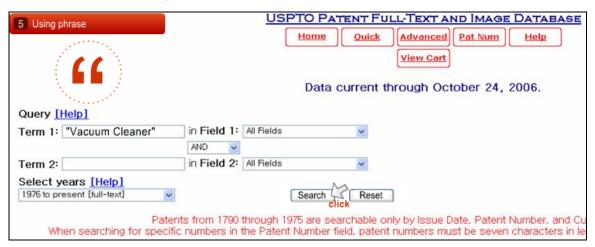




iv. Поиск по фразе на странице Быстрого поиска (Quick Search)

Группа слов, заключенная в кавычки (""), может считаться единым поисковым термином и называется Фраза поиска (Phrase Searching).

Так, если вы осуществляете поиск в отношении фразы Vacuum Cleaner, а не отдельных терминов «vacuum» или «cleaner», предпочтительно использовать сочетание слов, заключенное в кавычки "Vacuum Cleaner".



Search results	
Searching US Patent Collection	
Results of Search in US Patent Collection db for: "Vacuum Cleaner": 6164 patents. Hils 1 through 50 out of 6164	
Next 50 Hits	
Jump To	
Refine Search "Vacuum Cleaner"	
PAT. NO. Title	
1 D530,869 TVacuum cleaner 2 7,127,100 T System and method for analyzing an image	
3 7.125,842 T Anti-fungal compounds and methods of use	
4 7.124,467 T Edge cleaning system for vacuum cleaner	
5 D530,473 T Vacuum cleaner handle portion	
6 D530,472 T Electric vacuum cleaner	
7 D530,470 T Body of electric vacuum cleaner	
8 D530,469 T Body of electric vacuum cleaner	
9 D530,467 T Vacuum cleaner	
10 D530.466 T Vacuum cleaner	
11 D530,464 THandheld vacuum cleaner	
12 7,122,089 Method of making a textile laminate having pile-like surface	
13 7,121,024 T Creaser steam iron	
14 7,120,965 T Battery-powered vacuum cleaner and method of cooling battery-powered vacuum cleaner	
15 7,120,964 T Bare floor shifter for vacuum cleaner	
16 7,118,607 T Filter stop for a vacuum cleaner	

і. Усечение справа

Вы может использовать шаблон поиска (\$) с правой стороны термина, чтобы найти слова, начинающиеся с определенного ряда символов. Шаблоны в разных поисковых системах могут различаться.

Если вы совершаете поиск в определенном поле, такой ряд должен состоять минимум из трех символов; в случае поиска без указания определенного поля - минимум из четырех символов.

Вы можете сократить слово до более длинного ряда символов для уменьшения количества найденных совпадений.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Для целей лицензирования

Анализ патентной информации предоставит вам необходимые технические и коммерческие сведения относительно целевой технологии и ее ценности до вступления в переговоры по вопросам лицензирования.

(1) Получение лицензии на технологию

При подготовке к получению лицензии на технологию анализ патентной информации

будет полезен для решения следующих вопросов:

- а. Является ли данная технология общественным достоянием на целевом рынке вследствие отсутствия ее охраны, истечения срока действия патента, неуплаты пошлины за поддержание патента или признания патента недействительным в судебном порядке?
- b. Есть ли вероятность того, что кто-либо подаст иск о нарушении патентных прав?
- с. Является ли оценка технология завышенной или заниженной в сравнении с иными связанными или аналогичными технологиями?

(2) Предоставление лицензии на технологию

При подготовке к выдаче лицензии на технологию патентная информация может прояснить следующие аспекты:

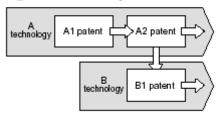
- а. Кто может быть потенциальным лицензиатом на рынке?
- b. Насколько ценна данная технология?
- с. Является ли данная технология ключевой в вашем бизнесе, так как данное обстоятельство при предоставлении лицензии на нее может стать препятствием для дальнейшего ее использования в вашей практике?

(3) «Перекрестное лицензирование»

При подготовке к «перекрестному лицензированию» патентный анализ:

- имеет значение при сравнении патентных портфелей двух компаний и выявлении ключевых патентов, помогая таким образом решить, кто кому должен платить и какую сумму.
- b. Дает представление о жизненном цикле целевой технологии и ключевых технологий в определенной области, что помогает в процессе принятия решений.

Fig. 6 Time-series map



Узнайте больше: карты временных рядов

В ходе патентного анализа Вы также можете построить карту временных рядов (динамических рядов). Такая карта показывает постепенное развитие технологии, что может помочь вам выявить ключевую технологию. Она может быть составлена путем сбора, систематизации и отображения соответствующих патентов по временным рядам.

Например, если вы планируете начать новый бизнес по производству смарт-карт, вам необходимо определить промышленную область (области), в которой такие карты будут использоваться, а также выявить основных производителей и основные технологии в этой сфере.

Рисунок 6. Карта временных рядов

Технология А патент А1 патент А2

Технология В патент В1

2. В процессе слияний и поглощений

Если компания желает приобрести определенную технологию вместе с другими дополнительными активами и не знает, где ее получить, тогда сначала ей необходимо выявить все компании, владеющие соответствующими патентами и связанными с ними активами.

Поиск патентной информации помогает определить все патенты, относящиеся к интересующей области. Как только одна или несколько целевых технологий/компаний определены, компания может провести дополнительный патентный анализ для сужения возможностей выбора и принятия решения относительно того, какая из компаний является наилучшей целью для слияния или поглощения.

Как только компания определила целевую компанию, патентный анализ может быть проведен в отношении таких дополнительных вопросов, как:

- (1) Является ли технология цели настолько хорошей, как это утверждается?
- (2) Адекватна ли установленная цена компании?
- (3) Кто является ключевыми изобретателями, и останутся ли они в компании, в отношении которой происходит слияние или поглощение?

Узнайте больше: реальный пример

В рамках широкого стратегического плана по восполнению пробелов в технологической базе, крупная компания в области высоких технологий приобрела малое узкоспециализированное предприятие.

Вскоре после совершения сделки компания-покупатель обнаружила, что потенциал приобретенной компании в сфере исследований и разработок довольно ограничен и не отвечает представлениям о ее значительных технических возможностях. Технический потенциал приобретенной компании всецело зависел от одного ключевого изобретателя, переход которого не являлся частью сделки. Он был переведен в головную компанию перед завершением процесса продажи.

Если бы перед приобретением был бы проведен патентный анализ, компания смогла бы определить ключевого исследователя и своевременно принять необходимые меры для удержания его в штате компании.

3. В научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках

Для того чтобы начать новое дело или разработать новую продукцию, компания должна иметь представление о соответствующей области технологий и четко прогнозировать потребности рынка.

Патентный анализ позволяет узнать о постепенном развитии технологии, начиная с элементарных технологий и их распространения, выявить тенденции технологических изменений, определить жизненный цикл технологии (находится ли она на стадии зарождения, развития, зрелости либо упадка), проблемы и решения в развитии определенной технологии, технологии конкурентов и решения возможных проблем.

Знание жизненного цикла технологии позволяет судить о сроках в тактике развития и сосредоточиться на определенных направлениях развития.

Оно также может предотвратить возможные нарушения патентных прав, что позволит сохранить огромные суммы, идущие на судебные издержки и компенсацию причиненного вреда.

4. В управлении людскими ресурсами

Неоднократно подтверждалось, что в любой лаборатории или компании технологическое развитие продвигается вперед небольшим количеством чрезвычайно «плодовитых» изобретателей, в то время как деятельность намного большего числа исследователей имеет результатом всего лишь один или два патента.

Патентный анализ, такой как поиск соавторов изобретений (посторенние «карт научных сотрудников»), может выявить ключевых изобретателей, жизненно важных для будущего компании.

С помощью таких «карт научных сотрудников» можно определить не только ведущих изобретателей в определенной компании, но также и ключевых изобретателей в других компаниях, что может быть полезным для поиска кадров и найма персонала, а также построения эффективной стратегии слияний и поглощений.

МОДУЛЬ **07** ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Базовое понятие лицензии

- 4. Что такое лицензия?
- 5. Зачем нужна лицензия?

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Подготовка к лицензированию

- 1. Комплексный анализ деятельности
 - (1) Базовое понятие комплексного анализа деятельности
 - (2) Информация, необходимая для комплексного анализа деятельности
- 2. Оценка технологии
 - (1) Границы оценки технологии
 - (2) Методы оценки технологии

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Переговоры по поводу заключения лицензионного договора

- 1. Процесс переговоров
- 2. Руководящие принципы для ведения переговоров
 - (1) Золотые принципы ведения переговоров
 - (2) Чего следует избегать и что должно поощряться

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Обзор лицензионного договора

- 1. Характеристики лицензионного договора
- 2. Условия лицензионного договора

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 5: Управление лицензионным договором

- 1. Реализация и управление договором
- 2. Вопросы, возникающие при прекращении договора и после его прекращения

ВВЕДЕНИЕ

Компаниям постоянно приходится вкладывать немалые средства и прилагать усилия, чтобы разработать новый улучшенный продукт; в противном случае они не выживут в конкурентной борьбе. Однако, очень возможно, что кто-то другой уже придумал новую или улучшенную технологию, в которой нуждается компания.

Почему бы, если такое возможно, не использовать эту технологию, не затрачивая усилия на то, что уже придумано кем-то другим? Этот модуль посвящен «Лицензированию технологии в стратегическом партнерстве».

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы познакомитесь с основами лицензирования.
- 2. Вы узнаете о значении подготовки лицензионного договора и ведения переговоров по вопросам лицензирования.
- 3. Вы изучите основные вопросы, касающиеся лицензионного договора.
- 4. Вы научитесь управлять лицензионными отношениями, а также познакомитесь с вопросами, возникающими при прекращении и после прекращения таких отношений.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Технологии, защищенные правом (правами) интеллектуальной собственности (ИС), могут быть коммерчески использованы либо непосредственно их правообладателем для производства новой или усовершенствованной продукции, либо путем их передачи посредством продажи или дарения, либо путем предоставления лицензии на них другому лицу.

1. Что такое лицензия?

(1) Определение лицензии

О лицензии идет речь в том случае, когда правообладатель (лицензиар) дает разрешение на использование, принадлежащего ему права ИС, другому лицу

(лицензиату), при этом исключительные права ИС остаются за правообладателем.

(2) Лицензионный договор

Разрешение предоставляется обычно в форме письменного договора, в котором цель, территория и сроки определяются по согласованию сторон. Такой письменный договор называется «лицензионным договором».

(3) Типы лицензий

а. Получение лицензии

Предприятие получает технологию из внешнего источника. О получении лицензии речь идет тогда, когда предприятие получает технологию из такого источника, как университет, исследовательская лаборатория, другая компания или частное лицо.

b. Предоставление лицензии

Предприятие передает свою технологию другому предприятию для производства продукции, дальнейшего развития и усовершенствования этой технологии или для расширения ее функций.

с. Перекрестное лицензирование

Перекрестное лицензирование имеет место в том случае, когда две стороны предоставляют друг другу лицензии на свои технологии.

Дополнительная информация 1-1: Различие между лицензией и отчуждением (уступкой)

- 1. По лицензионному договору лицензиар сохраняет за собой исключительные права на объект ИС, предоставляя лицензиату лишь разрешение на использование определенного права или прав ИС.
- 2. При отчуждении, или иначе уступке (продаже) принадлежность прав ИС полностью переходит от правообладателя (продавца) к приобретателю (покупателю). Это разовая сделка по согласованной сторонами цене.
- 3. Различие между лицензией и отчуждением (уступкой) также важно для определения того, кто может подавать иск в случае нарушения предоставленных на основе лицензии патентных прав, а также для целей налогообложения.
 - (1) Нарушение прав: кто может подавать иск о нарушении прав? Как правило, только приобретатель патента может подавать иск о нарушении патентных прав, но не лицензиат, который такой возможностью не обладает. Вместе с тем, часто право подачи иска предоставляется получателю исключительной лицензии.

(2) Налогообложение

- а. Лицензия
 - А. Лицензиат: Роялти, выплачиваемые в соответствии с лицензией, являются подлежащими вычету расходами лицензиата, связанными с осуществлением хозяйственной деятельности предприятия.
 - В. Лицензиар: Роялти, выплачиваемые в соответствии с лицензией, составляют обычный доход лицензиара.
- b. Отчуждение (уступка)

- Покупатель: Расходы на приобретение посредством отчуждения (уступки) прав ИС капитализируются покупателем.
- Продавец: Плата, полученная в результате отчуждения (уступки) прав ИС, может облагаться налогом как доходы с прироста капитала продавца.

2. Для чего нужна лицензия?

Предприятие может рассматривать возможность лицензирования в следующих ситуациях:

(1) Существенный компонент определенных деловых отношений

Многие деловые отношения включают или существенно зависят от лицензирования прав ИС. Примером могут быть ситуации, когда компания нанимает консультанта либо сотрудничает с одним или более предприятий, являющимися продавцами или субподрядчиками, производящими детали или компоненты; либо когда она сотрудничает в сфере научных исследований и разработок; или же когда входит в стратегический альянс или создает совместное предприятие.

(2) Права ИС, не являющиеся основными для увеличения потока доходов

Компания может рассмотреть возможность разрешить другой компании использовать ее права ИС (лицензировать) за плату, если она не использует вообще или больше не использует определенное право ИС в своей основной деятельности.

(3) Права ИС, являющиеся основными для увеличения потока доходов

Даже если право ИС является неотъемлемой частью основной деятельности предприятия, предприятие может принять решение сконцентрироваться на одном географическом рынке (например, рынке Германии или России) или одной сфере применения (например, на рынке двухтактных двигателей) и предоставить лицензию другим компаниям, с большими возможностями или заинтересованностью в других рынках или сферах применения.

(4) Лицензирование является основой бизнеса

Некоторые компании выходят на рынок с единственной целью создания и лицензирования прав ИС, никогда не занимаясь производством продукции. Для них главным продуктом являются права ИС.

(5) Принуждение нарушителя стать лицензиатом (удерживающая лицензия)

В ситуации, когда права ИС нарушаются, правообладатель может прибегнуть к

судебному разбирательству; такое решение может быть достаточно дорого, иметь неопределенный результат и затяжной характер. Более реалистичный вариант - заставить таких нарушителей стать лицензиатами, например, используя в качестве аргумента возможный судебный процесс.

(6) Предоставление лицензий друг другу (перекрестное лицензирование)

В смежных отраслях, где конкуренты используют очень схожие технологии, они часто нарушают права ИС, принадлежащие друг другу. В таких ситуациях во избежание судебных разбирательств по принципу «око за око» прибегают к перекрестному лицензированию.

(7) Патентные пулы

Когда производители не имеют ни одного патента, относящегося к производимой ими продукции, а патенты принадлежат нескольким патентообладателям, последние могут лицензировать такие патенты единой группой. Иными словами, патенты группируются в патентный пул патентообладателями и лицензируются в качестве единой группы либо непосредственно патентообладателями, либо лицом, специально созданным для этих целей. Такие мероприятия особенно целесообразны в контексте так называемых «патентных чащ», где один продукт может затрагивать множество патентов, что делает его производство невозможным без взаимодействия с целым рядом патентообладателей.

(8) Соответствие стандартам

Порой требуется получить лицензию на защищенные технологии, которые необходимы для соответствия требованиям определенного промышленного стандарта, являющегося таковым de facto, либо требованиям национального или международного стандарта de jure, т.е. установленного организацией, отвечающей за вопросы стандартизации. Когда лицензия необходима для соответствия требованиям промышленного стандарта, она обычно либо предоставляется на бесплатной основе, либо по ней ведутся переговоры на основании так называемых справедливых, разумных и недискриминационных условий (RAND или FRAND).

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: ПОДГОТОВКА К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

1. Комплексный анализ деятельности (due diligence)

Комплексный анализ деятельности (то есть всестороннее исследование финансовых,

экономических и экономических аспектов деятельности компании и ее положения на рынке) – это необходимый первый шаг перед заключением любых коммерческих сделок; он особенно важен, когда рассматривается возможность долгосрочных деловых отношений, таких как лицензионный договор. Такой анализ должен быть проведен и лицензиаром, и лицензиатом.

(1) Базовое понятие комплексного анализа деятельности

- Комплексный анализ деятельности это термин, используемый для целого ряда понятий, касающихся проведения исследования деятельности компании или частного лица.
- b. Учитывая недостаток времени и ресурсов, проведение комплексного анализа деятельности должно быть нацелено на то, чтобы собрать и проанализировать как можно больше информации о потенциальном лицензиаре или лицензиате; состоянии рынка; о технологии или подобных технологиях, разработанных или доступных на рынке; о правовой и коммерческой среде (как на локальном, так и, если это необходимо, на международном уровне); а также любой другой информации, которая могла бы помочь лицензиату или лицензиару быть более осведомленными.
- с. Цель проведения комплексного анализа деятельности оценка потенциальных рисков и выгод, определение рисков, которые могут значительно снизить ценность технологии, и разработка стратегий по преодолению этих рисков. Безусловно, такая процедура должна проводиться правомерными способами, в рамках соответствующего законодательства.

(2) Информация, необходимая для комплексного анализа деятельности.

В процессе проведения комплексного анализа деятельности информация, которая должна быть проверена, будет варьироваться в зависимости от фактов и обстоятельств конкретной ситуации. Тем не менее, в отношении патентов, базовая информация, которую необходимо проверить, включает:

- а. Принадлежность прав на патенты; проверка того, все ли изобретатели надлежащим образом подписали документ об отчуждении (уступке) своих патентных прав в пользу приобретателя.
- b. Юридическая действительность и соответствие объема предлагаемых прав; патентный поверенный должен проанализировать патентные формулы либо

патентные заявки, подлежащие лицензированию, для определения объема требований.

- с. Были ли соблюдены все ли необходимые процедуры для обеспечения эффективной патентной защиты на всех соответствующих рынках?
- d. Право использования объект прав; есть ли какие-либо третьи стороны, заявляющие права на данный патент?
- е. Перед лицензированием патентов или патентных заявок, поданных университетами, потенциальный лицензиат должен внимательно изучить влияние прав на запатентованное изобретение, принадлежащих государству.
- f. Может ли запатентованная технология оправдать ожидания; например, послужит ли она снижению затрат, повысит ли производительность или принесет другие ощутимые преимущества?
- g. Какова экономическая или стратегическая ценность технологии, другими словами, насколько данные патенты соответствуют и способствуют достижению деловых целей сторон предлагаемого лицензионного договора?
- h. Будет ли необходимо получить другие права ИС (например, блокирующий патент третьей стороны) для полноценного осуществления данной технологии; имеется ли необходимая свобода действий либо потребуется ли приобрести еще одну или несколько дополнительных лицензий на другие патенты?
- і. Важно разработать альтернативы сделке, по поводу которой ведутся переговоры. Рассмотрите сильные стороны технологии, которую предполагается лицензировать, в сравнении с конкурирующими технологиями, доступными на рынке. Большинство сторон, если они знают, что вторая сторона «должна» заключить сделку или имеет ограниченные альтернативы, будет стремиться получить для себя намного более выгодные условия.

Дополнительная информация 2-1: Источники информации для лицензирования

Для получения информации, необходимой для лицензирования, можно обратиться к целому ряду источников. К ним относятся:

- 1. Общедоступная информация акционерных компаний открытого типа
- 2. Услуги онлайновых или подписных баз данных, касающихся определенного рынка или продукции
- 3. Отраслевые издания

- 4. Торговые и технологические выставки, ярмарки, шоу
- Подразделения по лицензированию технологий в исследовательских университетах и государственно финансируемых научно-исследовательских институтах
- 6. Соответствующие министерства, департаменты и ведомства
- 7. Профессиональные и деловые журналы, газеты и публикации, касающиеся соответствующей продукции или рынков
- 8. Профессиональные и деловые ассоциации
- 9. Обмен технологиями
- 10. Инновационные центры
- 11. Центры патентной информации
- В зависимости от сферы интересов и конкретных обстоятельств компания будет обращаться к одному или нескольким из указанных выше источников.

2. Оценка технологии

(1) Ограничения в оценке технологии

- Традиционно, оценка активов отражала их историческую стоимость, скорректированную на амортизацию, и их стоимость была напрямую связана с их ожидаемой доходностью.
- **b.** В последние годы, однако, эта связь больше не применяется автоматически, так как компании «новой экономики» производят доход, казалось бы, несвязанный с их основными активами. Это происходит, в первую очередь, из-за использования ими нематериальных активов.
- с. Собственник активов, потенциальный покупатель, финансист и страховщик каждый оценивает основные активы по-разному, даже если речь идет об идентифицируемом активе, измеряемом в общей валюте. Из этого следует, что оценка нематериальных активов является еще более сложным и еще более субъективным процессом.

(2) Методы оценки технологии

а. Метод оценки затрат

Вложения лицензиара в технологию включают в себя затраты на ее разработку, защиту и коммерциализацию. Суммы этих затрат известны лицензиару и могут быть в разумных пределах оценены потенциальным лицензиатом. Они являются основой, или минимумом, который, с учетом процентов, лицензиар захочет компенсировать.

Метод оценки доходов

Метод оценки доходов предполагает построение обоснованных предположений

(или проведение более точных расчетов, если это возможно) относительно размеров доходов, которые принесет новая технология. Следующий вопрос состоит в том, чтобы определить доли каждой стороны в прибыли и найти формулу расчета роялти, которая отвечала бы произведенным расчетам.

с. Метод оценки рынка (рыночный метод)

Продавцы и покупатели недвижимости и подержанных автомобилей знают или могут с легкостью узнать, на каких условиях иные стороны договорились о купле-продаже похожих машин или домов в этом же районе. Из этого следует, что сопоставимые рыночные сделки — это удобный и полезный способ определения стоимости активов перед началом переговоров о покупке или продаже. Такой же подход уместен и в отношении лицензирования, хотя возможно он не так часто применим, как хотелось бы, поскольку идентичные технологии или портфели интеллектуальной собственности встречаются крайне редко.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПОВОДУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

1. Процесс переговоров

Переговоры по поводу заключения лицензионного договора — это искусство достижения соглашения, по которому лицензиар предоставляет, а лицензиат приобретает право использовать технологию лицензиара на определенных условиях. При этом целью является создание основы для взаимоприемлемых и в конечном итоге выгодных будущих отношений. Это означает достижение результата «обоюдного выигрыша», а не варианта «выигрыш-проигрыш», (который в действительности является результатом «обоюдного проигрыша»). Процесс переговоров состоит из четырех различных стадий: подготовка, обсуждение, предложение и непосредственно переговоры.

(1) Стадия подготовки

Это, вероятно, наиболее важная стадия, поскольку почти невозможно преодолеть негативные последствия ненадлежащей подготовки. Подготовка включает в себя все, о чем шла речь ранее.

- а. Проведение подготовительного анализа целей своего бизнеса и принятие решения о том, что лицензионный договор будет способствовать их достижению.
- b. Формирование команды, состоящей из экспертов в финансовой, юридической и

- технической сфере. Их соответствующие функции и обязанности должны быть разъяснены, и каждый член команды должен понимать общую цель.
- с. Составление итогового перечня ключевых коммерческих вопросов, которые должны быть отражены в лицензионном договоре, и позиция стороны по каждому из них.

(2) Стадия обсуждения

На этой стадии, как правило, лицензиар представляет преимущества и возможности своей технологии, а потенциальный лицензиат знакомится с документацией и информацией в соответствии с соглашением о конфиденциальности.

(3) Стадия предложения

На этой стадии стороны изучают возможные отношения и основные коммерческие условия. Задаются ключевые вопросы, проверяются предположения, устанавливаются стратегические цели и определяются границы.

(4) Стадия непосредственных переговоров

На этой стадии может возникнуть вопрос: «Если мы предоставим Вам исключительную лицензию, действующую по всему миру, то Вы должны удвоить сумму, выплачиваемую при подписании договора», на что лицензиат может ответить: «Если мы удваиваем первоначальную сумму, тогда половина ее засчитывается в счет суммы роялти, которые мы должны выплачивать Вам с продаж лицензионной продукции».

Дополнительная информация 3-1: Соглашение о неразглашении и Протокол о намерениях

- 1. Соглашение о неразглашении
 - (1) Важно помнить, что недостаточно вступать в переговоры относительно лицензирования, основываясь исключительно на доверии, так как во многих случаях переговоры не обязательно завершаются подписанием итогового лицензионного договора
 - (2) Для защиты конфиденциальной информации, раскрываемой в процессе переговоров, применяется стандартная практика заключения взаимного соглашения о неразглашении, так же известного как соглашение о конфиденциальности или о сохранении секретности.

2. Протокол о намерениях

- (1) Протокол о намерениях или Меморандум о взаимопонимании это промежуточный договор, закрепляющий намерения сторон до подписания официального лицензионного договора.
- (2) В таком договоре обычно указывается, что стороны приступили к переговорам и намерены их продолжить с целью заключения лицензионного договора.

В случае отсутствия четкого намерения в отношении последствий такого договора,

наличие или отсутствие юридической обязательности такого договора для сторон устанавливается судом определенной страны на основании национального законодательства.

2. Руководящие принципы ведения переговоров

Руководящие принципы ведения переговоров — это принципы, нацеленные на создание практической основы для проведения переговорного процесса. Они не являются правилами, несоблюдение которых повлечет провал переговоров. Скорее, невозможность реализации руководящего принципа должна служить для лица, ведущего переговоры, сигналом о необходимости изучения текущей ситуации и, возможно, о необходимости дополнительных или альтернативных действий.

(1) Золотой руководящий принцип ведения переговоров

а. Цель – достижение результата «обоюдного выигрыша»

Лицензионный договор неизбежно связан с длительными техническими, коммерческими и личными отношениями; следовательно, для того чтобы договор был успешным, все стороны должны быть удовлетворены достигнутым соглашением. Недовольная соглашением сторона часто идет на крайние меры для устранения сложившейся несправедливости; если это происходит, то негативные последствия для одной или обеих сторон могут значительно превосходить полученные ранее выгоды. В конце концов, соглашение как таковое не является неизбежным: в подобной ситуации «обоюдного выигрышем» для сторон будет принятие решения не заключать договор.

b. Вводите «переменные»

Введение «переменных» или создание различных вариантов - еще один принцип успешных переговоров. При разрешении проблемы или достижении взаимоприемлемого соглашения возможно множество различных решений. Все ключевые условия договора являются переменными; немного воображения – и возможно создать дополнительные переменные, которые при творческом подходе помогут достичь результата, позволяющего обеим сторонам чувствовать, что они заключили отвечающий их деловым целям договор.

- с. Руководящий принцип «Если... то»
- d. Руководящий принцип «Если... то» известен также как принцип «Никогда не уступай, пока ты не получить что-то взамен». Новичок в ведении переговоров легко может сначала принять предложение, а затем сделать отдельное встречное предложение и с удивлением столкнуться с тем, что последнее отклонено. Лицо, ведущее переговоры, имеет возможности

рассматривать и объединять разные вопросы, достигая тем самым оптимального результата. Например, «Если мы предоставим Вам исключительную лицензию, действующую во всех странах, то Вы должны удвоить сумму, выплачиваемую при подписании договора».

е. Сформулируйте максимальную (или наилучшую) позицию и минимальную (или наихудшую) позицию по каждому вопросу переговоров.

Эта часть касается подготовки к переговорному процессу, определению и ранжированию вопросов по степени их важности, а также предупреждающий анализ того, какие вопросы, вероятно, будут важны для другой стороны. Сказанное автоматически не означает, что, если не достигнута минимальная позиция по определенному вопросу, переговоры нужно прекратить. Являясь лишь руководством, а не правилом, это утверждение скорее требует от лица, ведущего переговоры, быть удовлетворенным тем, что для согласия на позицию, меньшую минимальной, есть хорошие основания. дополнительная информация изменила минимальную позицию, установленную до начала переговоров. Либо по другому вопросу лицо, ведущее переговоры, достигло результата, превышающего максимум, и в конечном итоге для достижения баланса приемлемо согласие с меньшим, чем оптимальным результатом переговоров по первому вопросу. Или же, например, этот вопрос не является настолько важным для лица, ведущего переговоры, или/и является последним и потому может быть достигнуто согласие с условиями договора в целом.

f. Устанавливайте высокие цели, но защищайте доверие к себе

Это положение также имеет отношение к предыдущему принципу и отражает идею о том, что легко принять меньшую позицию по определенному вопросу, в то время как обратное (то есть увеличение предложения), как правило, невозможно. Если официальная цена за новый Мерседес Бенц составляет 50 000 долларов США, а покупатель предлагает цену в 35000 долларов США, не пройдет и минуты, как продавец уже будет говорить с новым покупателем. Безусловно, всегда хорошо ставить высокие цели, но все же не настолько высокие, что предложение перестает быть реалистичным и, фактически, ставит под угрозу, если не полностью разрушает, доверие к клиенту. Вместо этого, клиент мог бы согласиться заплатить 45000 долларов США, а затем перейти к переговорам относительно первого года бесплатного сервисного обслуживания, продления до года срока действия гарантии, обновления радио/ CD системы,

установки фаркопа и т.д.

- уступки в вариантах, которые недороги для вас, но представляют ценность для другой стороны
 - Это оптимальный результат. Например, отчет независимого инженера по приобретаемому бывшему в употреблении автомобилю «Мерседес» указывает на необходимость ремонта стоимостью до 10000 долларов США. Клиент может согласиться купить данный автомобиль, если будет произведен необходимый ремонт; и гараж может согласиться на это, так как механики не загружены работой, замены требует незначительное количество запасных частей, которые есть в наличии по оптовым ценам. Это наилучший вариант из всех он ценен для одной стороны, но недорог для другой.
- h. Все подлежит обсуждению и может быть решено в процессе переговоров. При этом вы получаете не ту сделку, которую заслуживаете, а ту, к которой приходите в процессе переговоров. Ничто не высечено на камне.

Чего следует избегать и что должно поощряться

- а. Следует избегать:
 - Потери доверия
 - Сюрпризов
 - Споров или угроз
 - Недооценки оппонента
 - Торга
 - Ведения переговоров против себя
 - Недостаточной подготовки

b. Поощряется:

- Рациональность: Даже если они действуют на основе эмоций, сбалансируйте эмоции логикой
- Понимание: Даже если они неправильно понимают нас, постарайтесь понять их позицию
- Коммуникация: Даже если они не слушают, проконсультируйте их по вопросам, имеющим для них значение, перед принятием решения
- Надежность: Даже если они пытаются нас обмануть, не следует ни доверять им, ни пытаться их обмануть, нужно быть и оставаться надежными
- Ненасильственные способы воздействия: Даже если они пытаются

принудить нас, не следует ни уступать такому принуждению, ни пытаться принудить их, вместо этого нужно быть открытыми для убеждения и стараться убедить оппонентов

- Принятие: Даже если они не принимают нас или наши сомнения как достойные рассмотрения, принимайте их как достойных нашего внимания, заботьтесь о них и будьте открыты для того, чтобы чему-то научиться у них.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: ОБЗОР ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

1. Характеристики лицензионного договора

(1) Лицензионный договор – это результат деловой стратегии и начало деловых отношений

Стороны четко понимают коммерческие цели друг друга и осознают существование взаимной потребности обеспечить успех лицензионного договора.

- (2) Лицензионный договор это гражданско-правовой договор.
 - Соблюдение всех юридических требований для влекущего правовые обязательства и обеспеченного правовой защитой договора является принципиально важным.
- (3) Отсутствие каких-либо запретов в лицензионном договоре не может толковаться как разрешение совершать действие, которое не было непосредственно указано в договоре.

Не предполагайте, что лицензия может быть передана или отчуждена (уступлена), передана по сублицензии, или что она распространяется на определенное право/область, лишь потому, что в ней явно не установлены ограничения по этим вопросам.

(4) В то время как лицензирование зависит от наличия исключительных имущественных прав, необходимо учитывать ряд иных важных вопросов

Такие важные вопросы могут быть охвачены договорами других видов, такими как договоры, относящиеся к научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, консультированию и обучению, инвестициям, производству, распространению, продажам и т.д.

Дополнительная информация 4-1: Факторы, влияющие на ставку лицензионного платежа (роялти)

Следующие факторы влияют на ставку роялти, которая может быть установлена:

- 1. Размер рынка
- 2. Конкуренция
- Стадия разработки продукции
 Сила патента
- 5. Уникальность или общеизвестность технологии
- 6. Права производителя
- 7. Исключительность или ее отсутствие
- 8. Всемирная или региональная лицензия
- 9. Структура сделки
- 10. Превалирующие ставки роялти для технологий определенном промышленном секторе (приблизительный диапазон)

2. Условия лицензионного договора

(1) Существенные условия лицензионного договора

а. Определение сторон

Договор должен быть заключен между стороной, которая имеет право предоставлять лицензию, и стороной, которая будет этой лицензией пользоваться. Необходимо четко указать, кто является лицензиаром и кто является лицензиатом. Дополнительная информация, включающая адреса сторон, место учреждения (для юридических лиц) и дата вступления Договора в силу также может быть размещена в разделе Договора., посвященному идентификации сторон.

b. Определения

Пункт, содержащий определения, - это словарь Договора. Насколько это возможно, каждое определение должно быть самодостаточным. Как минимум три термина должны быть определены в лицензии:

- Лицензируемые патенты, любая конфиденциальная информация и ноу-хау, означающие «те, которые являются предметом лицензии»
- Лицензируемая продукция, означающая которая быть «TV, может произведена, использована, выставлена на продажу, или продана импортирована лицензиатом согласно условиям лицензии»
- Территория, означающая географическую территорию, «на которой продукция может быть использована»

с. Объект сделки

Очень важно четко установить объем лицензии, так как предоставление лицензии – это существо сделки. Необходимо четко определить, что именно лицензируется. Например, «объект лицензирования» означает:

Права интеллектуальной собственности: «Права интеллектуальной собственности» означают все права, принадлежащие Компании X в отношении, или на основании патентов или патентных заявок, как национальных, так и международных, во всех их частях, продолжающие или частично продолжающие заявки на выдачу патента (поданные в период рассмотрения основной заявки и развивающие ее); все патенты, которые могут быть выданы на основании заявок на выдачу патента; а также все повторно выданные, повторно рассмотренные и расширенные патенты, относящиеся к технологии Компании X.

- Технологические права: «Технологические права» означают все права, принадлежащие или другим образом контролируемые Компанией X и относящиеся к технической информации, ноу-хау, процессам, процедурам, механизмам, методам, формулам, протоколам, технологиям, программному обеспечению, промышленным образцам, чертежам или данным, которые связаны с технологией Компании X и не защищены правами интеллектуальной собственности, но необходимы для полноценного использования изобретений, раскрытых в любой момент времени или защищенных правами ИС.

d. Объем предоставляемых прав

Лицензия может быть исключительной, единичной или неисключительной. Наиболее предпочтительным вариантом для большинства лицензиаров является неисключительная лицензия, согласно которой лицензиат является лишь одним из нескольких лицензиатов, с которыми лицензиар заключает договор о применении технологии. Распределяя риски и выгоды среди нескольких лицензиатов, лицензиар не зависит от успешности лишь одного из них. Он может осуществлять более эффективный контроль над технологией; кроме этого, в силу того, что несколько лицензиатов используют технологию на нескольких рынках и, вероятно, в большом количестве видов продукции, технология получает возможность дальнейшего развития и совершенствования.

е. Сфера использования

Распространение или продажа технологии лицензиатом может быть ограничена например, определенным классом потребителей (таких как авиакомпании), коммерциализация технологии только определенной отраслью или промышленным сектором (например, компьютерное программное обеспечение) либо ее использованием только для определенной цели (такой как исследования или внедрение в другую продукцию или процесс).

f. Территория

Действие лицензии может быть ограничено определенной географической территорией. Например, могут быть предоставлены права без ограничения территории (т.е. охватывающей все страны), права, действие которых ограничено определенными странами или даже отдельными частями страны (таких, как крупные территориальные единицы страны). Выбор наиболее целесообразного варианта будет обусловлен тем, какие права может предложить лицензиар, и преимуществами каких прав может воспользоваться лицензиат на определенной территории или в определенном регионе.

g. Техническая помощь

В зависимости от того, какая технология передается, нередко заключаются соглашения о предоставлении лицензиату технической помощи в виде документации, информации и экспертной поддержки.

h. Лицензионные платежи

Выплаты лицензиару за приобретение и использование технологии, как правило, классифицируются на паушальные платежи и роялти; многие договоры содержат оба вида платежей.

- Паушальные платежи: паушальные платежи осуществляются в связи с наступлением определенного события. Это может быть единовременная сумма, выплачиваемая при подписании договора. Если больше никаких платежей не предусмотрено, лицензия считается полностью оплаченной.
- Роялти: роялти это регулярные платежи лицензиару, которые отражают использование технологии лицензиатом. Поскольку они связывают использование технологии с денежным выражением, они являются хорошим показателем ценности технологии для лицензиата. По этой причине роялти являются наиболее распространенным видом платежей по лицензионным договорам.

(2) Иные условия лицензионного договора

а. Дата вступления договора в силу

Если для лицензионного договора требуется утверждение со стороны государственных органов иностранного государства, положение лицензиата может быть защищено условием о предшествовании, согласно которому

лицензия не вступает в силу, пока она не утверждена в форме, предусмотренной сторонами. В этом случае лицензиар не утратит свою позицию в переговорах в том случае, если понадобится внести в лицензионный договор изменения, благоприятные для лицензиата.

b. Вводная часть

Соответствующим образом сформулированные положения декларативной части очень полезны для пояснения контекста и оснований предоставления лицензии; они также могут помочь в процессе толкования Договора.

с. Сублицензия

Лицензиат, в особенности обладающий исключительной лицензией, может стремиться получить право предоставлять сублицензии на своей территории. В этом случае, такая возможность должна быть отдельно оговорена и отражена в договоре. Вопросы, касающиеся сублицензии, могут включать:

- Кому лицензиат может предоставлять сублицензию;
- Какие права могут предоставляться по сублицензии и на какой территории;
- Какую степень контроля лицензиар будет иметь над сублицензиатами;
- Необходимо ли предварительное письменное одобрение лицензиара для предоставления какой-либо сублицензии, выбора сублицензиата и условий, на которых предоставляется сублицензия; например, насколько условия сублицензии должны согласовываться с условиями основного лицензионного договора;
- Прекращается ли действие сублицензии, если по каким-либо причинам заканчивается действий основной лицензии.

d. Усовершенствования

Когда речь идет об усовершенствованиях, также известных как версии, улучшения или новые модели, важно определить, что является усовершенствованием и, соответственно, охватывается лицензией, а что считается новой технологией или новым объектом интеллектуальной собственности.

е. Наибольшее благоприятствование лицензиату

Если лицензия не является исключительной, лицензиар может пожелать включить в договор оговорку о наибольшем благоприятствовании лицензиату. Она фактически гарантирует, что в случае, если лицензиар предоставляет другому лицензиату более благоприятные условия, то в силу этой оговорки

первый лицензиат получает право на такие же благоприятные условия, которые были предоставлены другому лицензиату. При включении такого положения должно быть четкое определено, что понимается под «более благоприятными условиями».

f. Максимальные усилия

Пункт, гласящий, что лицензиат приложит максимальные усилия для соответствующего использования технологии, часто содержится и в исключительных, и в неисключительных лицензиях. Желательно, чтобы стороны договорились о значении понятия «максимальные усилия» и о том, что может считаться такими усилиями, указав конкретные шаги, которые должен предпринять лицензиат.

g. Возможность передачи прав

Это положение, обычно используемое в лицензионных договорах, гласит, что лицензия сохраняет юридическую силу для наследников, правопреемников или других законных представителей сторон. Необходимо, однако, отметить, что действие такой формулировки является достаточно неопределенным и может противоречить другим положениям договора, определяющим возможность или невозможность отчуждения предоставляемой лицензии и связанных с нею прав.

h. Накопление роялти

Понятие накопления роялти возникает в связи с риском того, что несколько патентов могут влиять на один продукт. Накопление роялти имеет место тогда, когда для выведения на рынок определенного продукта его разработчик должен получить лицензии от правообладателей всех патентов, имеющих отношение к конечному продукту. Когда платежи роялти будут суммированы, лицензиат может столкнуться с тем, что продукт может оказаться экономически невыгодным. В связи с этим, для лицензиатов стало обычной практикой настаивать на включении в лицензионный договор положения о неприменении суммирования роялти. Типичное положение о неприменении суммирования устанавливает снижение ставки роялти в случае, если лицензиат будет обязан получить лицензии третьих сторон в отношении того же продукта. Такое положение может привести к несоответствию между ожидаемым размером роялти и фактическим размером роялти, выплачиваемым лицензиатом в соответствии с договором.

і. Ограничение платежей по национальному законодательству

Во время переговоров стороны должны обсудить и соответствующим образом регламентировать вопросы ограничений, связанных с валютным регулированием и иными национальными предписаниями, которые могут повлиять на перевод средств и, соответственно, на перечисление сумм роялти.

ј. Инфляция

Вопрос об инфляции не возникает, когда ставка роялти выражена в виде процента от продаж. Однако в том случае, когда роялти имеет вид установленной определенной валюте, СУММЫ В она периодически пересматривается (скажем, ежегодно или раз в два года) и, если это допускается национальным законодательством, корректируется в соответствии с индексом цен на потребительские товары, индексом цен производителя или другим национальным индексом. Корректировка может также производиться в отношении единовременных платежей, осуществляемых при наступлении определенного события, в частности, когда наступление такого события отделено или неопределенно.

k. Финансовое управление

Положения лицензионного договора о финансовом управлении включают в себя обязанности лицензиата по ведению бухгалтерского учета и отчетности, отчету по результатам и выплате последующих роялти. Может быть предусмотрена необходимость утверждения отчетов об уплате роялти, предоставляемых один, два или четыре раза в год, финансовым директором лицензиата или аудитором.

Нарушение прав

Если вся или часть технологии охраняется патентом или другим видом прав интеллектуальной собственности, важно предусмотреть, какие последствия наступают в случае нарушения таких прав. Нарушение прав может иметь место в двух случаях:

- Первый вариант нарушения прав
- Первый вариант нарушений имеет место, когда третья сторона использует охраняемую технологию без получения необходимой лицензии. В этом случае лицензиат сталкивается с конкуренцией и, вероятнее всего, будет находиться в менее выгодном с финансовой точки зрения положении, так как конкурент, нарушающий права интеллектуальной собственности, не выплачивает роялти.
- Второй вариант нарушения прав
 Второй вариант нарушений имеет место, когда третья сторона утверждает,

что лицензиат использует технологию, исключительные права на которую принадлежат данной третьей стороне. В этой ситуации лицензиат может столкнуться с перспективой оказаться не в состоянии пользоваться всей или частью технологии, полученной по лицензии.

т. Ответственность за качество выпускаемой продукции

Ответственность за качество продукции может иметь серьезные финансовые последствия. Риск заключается в том, что недостатки лицензионной продукции могут привести к травмам или ущербу, причиненным человеку или имуществу. Необходимо определить источник потенциальных недостатков и установить соответствующую ответственность за их возникновение.

n. Заявления и гарантии

Заявления и гарантии представляют собой утверждения или заверения по поводу отдельного вопроса или позиции, относящейся к лицензионному договору. Единственное существенное различие состоит в том, что заявление, как правило, не является условием договора, в то время как гарантия — это договорное условие, нарушение которого позволяет пострадавшей стороне расторгнуть договор и предъявить иск о возмещении ущерба. Гарантия — это заверение или обещание, закрепленное в договоре, нарушение которого может быть основанием для требования компенсации причиненных убытков. По существу, это неосновное условие договора. Типичными примерами являются следующие заявления и гарантии:

- Исключительные права на технологию принадлежат лицензиару, и он имеет права и полномочия предоставлять на нее лицензию.
- Лицензируемый материал (например, текст, программное обеспечение и/или документация) является оригинальным и не был скопирован.
- На основе всех имеющихся у лицензиара сведений и его добросовестного убеждения патенты, составляющие предмет лицензии, являются действительными и не нарушаются какими-либо третьими лицами.

о. Обязанности лицензиара и лицензиата

В рамках договора, предметом которого является патент или ноу-хау, от лицензиара ожидается совершение всех действий, необходимых для передачи технологии и оказания помощи лицензиату в организации коммерческого производства. В свою очередь, от лицензиата ожидается успешное производство и реализация лицензированной продукции на конкретной

территории.

р. Налоги

В договоре должно быть четко указано, на кого возлагается обязанность собирать и уплачивать соответствующие налоги, включая любые налоги с продаж, таможенные пошлины, акцизы или удерживаемые из источника налоги. Удерживаемые из источника налоги являются наиболее спорным вопросом в международных лицензионных договорах. Если одна сторона обязуется взять на себя ответственность за удержание налогов, Договор обычно содержит положение, которое требует от другой стороны предоставить посильную помощь в отношении любых возможных возмещений.

q. Исключительная оговорка

Исключительная оговорка в лицензионном договоре означает, что сторона не утрачивает своего права, по причине того, что она его не реализует. Таким образом, если лицензиар имел право сообщить о расторжении договора по причине неуплаты роялти, но не заметил или проигнорировал нарушение, он сохраняет право разорвать договор в случае последующих нарушений договорных обязательств. Исключительная оговорка, по сути, препятствует применению правовой концепции эстоппеля, то есть ранее проявленная терпимость или недосмотр не препятствуют последующей реализации прав лицензиара.

r. Форс-мажор

Оговорка о форс-мажорных обстоятельствах, содержащаяся в лицензионном договоре, касается внешних, не зависящих от воли сторон, обстоятельств, не позволяющих им исполнить свои договорные обязательства. Война, забастовки и пожары являются примерами таких форс-мажорных обстоятельств. Преимущество данной оговорки состоит в том, что исполнение договорных обязательств может быть отсрочено до окончания или устранения форсмажорных обстоятельств.

s. Антиконкурентные практики

При заключении лицензионного договора важно иметь в виду, что если в него включены определенные виды деловых практик, которые аналогичны по своему эффекту антиконкурентным, то в зависимости от национального законодательства данной страны или стран договор может быть признан недействительным. К примерам практик, которые в зависимости от конкретных

положений договора могут быть признаны незаконными, относятся: принуждение лицензиата принять определенные продукты или услуги в дополнение к лицензируемой технологии (навязывание принудительного ассортимента, пакетная продажа); запрещение лицензиату вступать в сделки с определенными предприятиями; попытка фиксирования цен на продукцию, произведенную с помощью лицензированной технологии; территориальные ограничения; перекрестное лицензирование и создание патентных пулов.

t. Государственное регулирование

При рассмотрении возможности заключения договора с иностранным партнером необходимо проверить, имеются ли нормативные акты, которые могут повлиять на такой договор. Например, в большинстве стран требуется, как минимум, регистрация лицензионного договора в соответствующих национальных органах. Помимо этого, в некоторых странах может быть необходимым получение разрешения на определенные виды деятельности. В стране лицензиара могут действовать положения, которые ограничивают или вводят определенные условия для осуществления деятельности с отдельными технологиями по соображениям безопасности или иным причинам.

и. Споры

В процессе переговоров по поводу заключения лицензионного договора стороны должны осознавать возможность возникновения споров и предусмотреть способы их разрешения. В первую очередь разрешению спора должна способствовать гибкость договора и его открытость к возможным изменениям. Для случаев, когда их оказывается недостаточно, необходимо предусмотреть механизмы разрешения споров. При формулировании положений о разрешении споров стороны имеют несколько вариантов. Традиционно стороны приходили к соглашению о разрешении споров в судебном порядке в определенном национальном суде. Однако в настоящее время стороны все чаще выбирают процедуры альтернативного урегулирования споров (АУС), таких как арбитраж и посредничество или же посредничество, за которым при необходимости следует арбитраж.

<Преимущества процедуры альтернативного урегулирования споров (АУС)>

- *Единая процедура*. С помощью АУС стороны могут договориться урегулировать споры в отношении прав интеллектуальной собственности,

защищаемые в нескольких странах, в рамках единой процедуры, тем самым, избегая сложностей судебного разбирательства в нескольких юрисдикциях и риска получения противоречивых результатов.

- *Автономия сторон*. В силу своего частного характера, процедуры АУС позволяют сторонам иметь больший контроль над ходом разрешения своего спора, чем в случае с судебным разбирательством.
- Нейтральность. Процедуры АУС могут быть нейтральными к законодательству, языку и институциональной культуре сторон, позволяя таким образом избежать предоставления одной из них преимущества, которое она могла бы получить в случае судебного урегулирования спора в национальном суде, где знание национального законодательства и процессуальных правил может быть значительным стратегическим преимуществом.
- Конфиденциальность. Рассмотрение спора с помощью процедуры АУС является закрытым. Соответственно, стороны могут договориться сохранять конфиденциальность о рассмотрении и его результатах. Это позволяет им сконцентрироваться на существе спора без необходимости беспокоиться о его воздействии на общественное мнение, а также может быть особенно важно, когда речь идет о деловой репутации или коммерческой тайне.
- Окончательность и исполнимость арбитражных решений. В отличие от судебных решений, которые обычно могут быть оспорены в одной или нескольких судебных инстанциях, решения арбитража, как правило, не подлежат обжалованию.

v. Предоставление возмещения

Как правило, предоставление возмещения — это обязательство одного лица взять на себя возможную юридическую ответственность другого лица. Возмещение выплачивается уполномоченному лицу в случае наступления события, влекущего за собой предоставление возмещения. В отличие от претензий о нарушении гарантий, в этом случае стороне, требующей возмещения, нет необходимости доказывать, что она потерпела убытки.

w. Освобождение

Если лицензия предоставлена как часть процедуры урегулирования спора о нарушении прав, может быть необходимо включить в договор положение об освобождения от ответственности за нарушение права, возникшее до заключения договора. Практически все корректным образом составленные положения о предоставлении прав, четко указывают на то, что предоставляемые

лицензиату права зависят от выполнения им своих договорных обязательств. Тем не менее, такое указание является особенно важным в ситуации с «освобождающим» предоставлением прав, если лицензиар намерен сохранить за собой право на возмещение убытков за предыдущие нарушения в случае каких-либо будущих нарушений договора лицензиатом. Это вероятно будет иметь место, только если не были предоставлены особые основания для освобождения от ответственности.

Дополнительная информация 4-2: Конфиденциальная информация

Компании YeraCAM и Tolmnex договорились о том, что информация, содержащаяся в документах с грифом «конфиденциально», которые получены одной стороной от другой стороны, а также вся информация, определенная как конфиденциальная информация в Разделе X и Y Договора (далее «Конфиденциальная информация»), должна получаться при соблюдении режима строгой конфиденциальности, использоваться только для целей, указанных в Договоре, и не разглашаться получающей стороной (за исключением случаев, когда этого требуется законодательством или судебным постановлением), ее представителями или работниками без предварительного письменного соглашения другой стороны. Это правило не распространяется на ситуации, когда конфиденциальная информация:

- 1. была общественным достоянием на момент ее раскрытия;
- 2. позднее стала частью общественного достояния в результате бездействия или ошибке получателя, его работников, представителей, а также наследников или правопреемников;
- 3. была на законном основании раскрыта получателю третьей стороной, не связанной обязательствами по отношению к раскрывающей информацию стороне;
- 4. была уже известна получающей стороне на момент ее раскрытия;
- 5. была независимо разработана получателем без использования или доступа к такой Конфиденциальной информации; или
- 6. государственный орган требует ее раскрытия.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 5: УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРОМ

1. Исполнение и управление договором

Лицензионный договор подразумевает продолжительные отношения между двумя сторонами, усилия которых направлены на достижение взаимовыгодных результатов. Для обеспечения успешности этих отношений, важно, чтобы стороны надлежащим образом исполняли свои договорные обязательства.

Важно, чтобы все эти обязательства и способ их исполнения были четко и подробно регламентированы в договоре. Они требуют и от лицензиара, и от лицензиата временных и человеческих ресурсов и необходимы для сохранения в силе, эффективной реализации и устойчивости соглашения.

Ряд вопросов, связанных с управлением отношений в рамках лицензионного договора:

(1) Техническая помощь

Техническая помощь может значительно сократить время, необходимое лицензиату для внедрения в производство лицензированной технологии. Очевидная польза заключается в том, что лицензиат начинает значительно быстрее получать доход, а лицензиар – роялти. Хотя техническая помощь выгодна обеим сторонам, лицензиар должен иметь в наличии ресурсы, необходимые для исполнения этой обязанности.

Наиболее распространенные виды технической помощи включают:

а. Посещение мест производства и обучение

Лицензиат получает право обучать на месте - в учреждениях лицензиара - своих технических сотрудников, которые занимаются разработкой или использованием лицензированного процесса и/или производством и реализацией лицензированной продукции.

b. Непосредственная помощь

Лицензиату может быть предоставлено право получения помощи (в пределах территории, на которую распространяется лицензия) от технического персонала лицензиара для решения проблем, относящихся к коммерческому использованию лицензированного процесса и/или производству и реализации лицензированной продукции.

с. Консультирование

Лицензиат имеет право связаться с лицензиаром посредством почты, факса, телекса или телефона через представителей, назначенных каждой их сторон, для получения консультаций.

(2) Материальные ценности

В договоре должно быть указано, как лицензиар будет выставлять требование об осуществлении оплаты, получать платеж за какое-либо оборудование, проданное лицензиату, а также за такие ценности, как технические инструкции, планы, чертежи, производственные спецификации, тестирующее оборудование или приспособления, переданные лицензиаром лицензиату. Такая плата может применяться, если количество единиц указанных ценностей, превышает то, о котором стороны договорились первоначально, и которое должно было быть передано без дополнительной платы.

(3) Отчетность

Лицензиаты, как правило, обязаны направлять уведомления или отчеты о роялти при каждой их уплате, хотя если роялти выплачиваются относительно регулярно, отчеты могут требоваться с менее обременительной частотой, например, ежеквартально или ежегодно. Лицензиар также может потребовать, чтобы отчеты были заверены аудитором или финансовым директором лицензиата.

Положение об отчетности требует от лицензиата ведения полного и точного финансового и производственного учета в отношении всей продукции, которая была произведена, продана, использована, возвращена или по которой был выставлено требование об оплате (если такая продукция относится к предоставленным на основании лицензии правам интеллектуальной собственности). Учетные записи при этом должны быть достаточно подробными, чтобы позволить лицензиару проверять отчетную документацию. Вспомогательным по отношению к обязанности предоставлять отчетность является право лицензиара инспектировать и проводить аудит таких учетных записей, или же разрешить третьей независимой стороне провести инспектирование и аудит.

(4) Аудит

Большинство положений об аудите ограничивают данное право лицензиара определенной частотой проведения проверок (например, один раз в год) с предшествующим уведомлением лицензиата в разумные сроки о проведении аудита и возможностью осуществлять его только в рабочее время. Как правило, расходы, связанные с аудитом, ложатся на лицензиара; если же он обнаруживает несоответствие между фактически выплаченными роялти и их размером в соответствии с договором, в таком случае оплатить аудиторскую проверку должен лицензиат. Лицензиары должны взять за правило регулярное проведение аудиторских проверок в соответствии со своим правом, так как это помогает лицензиату оставаться честным, устраняя возможности иного поведения.

2. Вопросы, возникающие при и после прекращении действия договора

(1) Действие лицензионного договора прекращается двумя способами:

 Истекает срок действия договора или наступает оговоренное событие, с которым стороны связали прекращение договора. Например, может быть установлен десятилетний срок действия договора после вступления договора в силу; соответственно по истечении десяти лет договор прекращает действовать.
 Или же договор может прекратить свое действие в связи с наступлением определенного события, например, с истечением срока действия последнего из предоставленных в рамках лицензии патентов. Таким событием также может быть установление компетентным судом или административным органом недействительности последнего из патентов, определенных в «Объекте лицензирования», или же его невозможности быть основанием для предъявления иска.

 Договор расторгается одной из сторон до истечения срока его действия. Право расторгнуть договор обычно регламентируется очень подробно и связывается с невозможностью по определенным причинам выполнять условия договора, что ведет к его нарушению. Такая ситуация может сложиться, например, в связи с невыплатой необходимых платежей, банкротством или неплатежеспособностью.

(2) После завершения срока действия или расторжения договора

а. Ноу-хау и конфиденциальная информация

Когда срок действия договора закончился или договор расторгнут лицензиаром, должен ли лицензиат вернуть ноу-хау или конфиденциальную информацию или же он может продолжать их использовать? Например, «Возвращение конфиденциальной информации: после расторжения данного договора Компанией В на основании Раздела (*), но не в случае завершения его действия или расторжения Компанией А на основании Раздела (*), Компания А должна незамедлительно вернуть Компании В всю конфиденциальную информацию, полученную от Компании В до прекращения действия договора, и Компания А не может в дальнейшем использовать эту информацию в каких-либо целях».

b. Сублицензия

Имеются ли сублицензии или другие права, предоставленные третьим сторонам, и продолжаются ли они после прекращения договора?

с. Прочие положения

Например, сохранение конфиденциальности, продолжение действия права использовать усовершенствования, сделанные другой стороной, доступ к записям и отчетам на протяжении определенного периода.

Например, «Защита конфиденциальной информации: Обязанности каждой из сторон в отношении сохранения конфиденциальности, неиспользования и неразглашения информации, регламентированные в Разделе (*), должны исполняться путем обеспечения как минимум такого же уровня осмотрительности в отношении конфиденциальной информации другой стороны, какой сторона обеспечивает по отношению к своей собственной

конфиденциальной информации. Это обязательство в полной мере продолжается в период действия Договора и в течение (3) лет после его прекращения».

МОДУЛЬ 08 ИС В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: ИС и электронная коммерция

- 1.Влияние электронной коммерции на ИС
- 2.Вызовы, возникающие под воздействием электронной коммерции
 - (1) Охрана ИС в области программного обеспечения
 - (2) Распространение контента в цифровой среде
 - (3) Вопросы, связанные с доменным именем

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Создание веб-сайта

- 1. Разработка веб-сайта внешними исполнителями (аутсорсинг)
- 2. Вопросы, которые должны быть включены в договор
- 3. Использование материалов, права на которые принадлежат другим лицам
- 4. Иные вопросы, которые необходимо учитывать

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Выбор доменного имени

- 1. Основные положения о доменном имени
- 2. Как выбрать доменное имя
 - (1) Выбор домена верхнего уровня
 - (2) Выбор подходящего домена второго уровня
- 3. Практические соображения
- 4. Единообразная политика разрешения споров о доменных именах (UDRP): Один из способов разрешения споров о киберсквоттинге

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Защита вашего веб-сайта

- 1. Какие элементы вашего веб-сайта могут получить охрану
- 2. Как зашитить ваш веб-сайт
 - А. Принятие мер против нарушений

ВВЕДЕНИЕ

Учитывая стремительный рост использования сети Интернет для электронной торговли, применение инструментов системы ИС стало жизненно важным для надлежащего развития цифровой экономики.

В условиях онлайнового бизнеса охрана активов ИС играет решающую роль в успехе компании, занимающейся электронной торговлей.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы узнаете о влиянии цифровой среды и о вызовах, которые она привносит в процесс управления правами ИС.
- 2. Вы узнаете, что включает в себя хорошо подготовленный договор о разработке вебсайта.
- 3. Вы научитесь выбирать юридически безопасное и практически полезное доменное имя
- 4. Вы узнаете, как охранять веб-сайт и его контент, а также как предотвратить возникновение правых проблем в цифровой среде.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: ИС и электронная коммерция

4. Влияние электронной коммерции на ИС

Вместе со стремительным ростом использования сети Интернет для электронной торговли, а также обмена информацией и знаниями система ИС стала жизненно важной для надлежащего развития цифровой экономики.

(1) ИС и электронная торговля товарами и услугами

Компании, для которых онлайновый бизнес является основным, и предприятия, которые используют возможности электронной коммерции, чаще, чем другие деловые структуры, вовлечены в продажу продуктов и услуг, основанных на ИС и ее лицензировании. Музыка, изображения, фотографии, программное обеспечение, чертежи, учебные модули, системы и т.д. могут являться объектом коммерческих операций, осуществляемых посредством новых цифровых информационных

технологий, в частности Интернет. В этом случае, ИС становится основной составляющей стоимости в сделке. ИС важна, поскольку ценные объекты, в отношении которых осуществляются коммерческие операции в сети Интернет, должны быть защищены с помощью систем технической безопасности и законодательства об ИС. В противном случае они могут быть украдены или неправомерным образом скопированы, что может повлечь разрушение всего бизнеса.

(2) ИС и цифровые технологии

ИС обеспечивает работу новых цифровых технологий. Системы, позволяющие функционирование Интернет – программное обеспечение, сети, чертежи, чипы, маршрутизаторы и коммутаторы, пользовательские интерфейсы и т.д. - являются объектами прав ИС и часто защищены ими.

(3) ИС и онлайновый брендинг

Для предприятий, занимающихся электронной торговлей, коммерческий брендинг даже более важен, чем для традиционного бизнеса. Это связано с тем, что покупатели более осторожны в онлайновой среде, продавцы могут находиться на расстоянии, а физический контакт, позволяющий убедить покупателей в финансовой безопасности и добросовестности вашего бизнеса, не значителен или вовсе отсутствует. Так как брендинг, признание со стороны покупателей и репутация защищаются законодательством о торговых знаках и недобросовестной конкуренции, торговые знаки являются важной частью бизнеса в сфере электронной коммерции. Однако идентификация в Интернете не сводится только к системе торговых знаков: важную роль играет также система доменных имен, помогающая пользователям найти путь к сайту вашей компании. Благодаря легкости, с которой можно запомнить доменные имена, они подобно торговым знакам выполняют функцию идентификатора бизнеса.

(4) ИС и стоимость бизнеса

Бо́льшая часть стоимости компаний, относящихся к новым цифровым технологиям, формируется из прав ИС. Оценка стоимости таких компаний будет зависеть от того, имеется ли правовая охрана на их ИС. Многие компании, работающие в сфере технологий, имеют портфели патентов и торговых знаков, что увеличивает стоимость их бизнеса.

(5) Актуальность лицензирования патентов в электронной коммерции

Для создания нового продукта требуется так много различных технологий, что

компании часто привлекают внешние ресурсы для разработки отдельных компонентов продукции или делятся технологиями на основе лицензионных договоров. Таким образом, компании, использующие Интернет-технологии, часто зависят от лицензирования патентов. Экономика новых технологий зависит от сотрудничества компаний, разделяющих посредством лицензирования между собой возможности и риски своего бизнеса.

5. Вызовы, возникающие под воздействием электронной коммерции

(1) Охрана ИС в области программного обеспечения

Различные виды ИС могут обеспечивать охрану различных компонентов компьютерной программы.

а. Авторское право

Одна из наиболее часто используемых форм охраны компонентов компьютерной программы

b. Патент

В некоторых странах изобретения, относящиеся к программному обеспечению, могут также охраняться патентами, в то время как в других странах программное обеспечение однозначно исключено из объектов патентной охраны.

с. Коммерческая тайна

Многие компании охраняют исходный код программного обеспечения в режиме коммерческой тайны.

d. Промышленные образцы

Некоторые элементы, созданные компьютерным обеспечением, а также иконки, отображаемые на компьютерном экране, в некоторых странах могут охраняться в качестве промышленных образцов.

(2) Распространение контента в цифровой среде-

а. Незаконные загрузки из сети Интернет

В последние годы широкое освещение получают случаи незаконного распространения охраняемой правом ИС музыки, фильмов, произведений искусства, фотографий, сценариев и программного обеспечения (содержания или «контента») в сети Интернет. Такие неавторизированные загрузки часто нарушают национальное законодательство об авторском и смежных правах. Изза легкости, с которой цифровые файлы могут быть загружены из сети Интернет,

неавторизированное копирование контента стало серьезной проблемой, причиняющей правообладателям потери прибыли в миллионы долларов.

- b. Если компания вовлечена в электронную торговлю, всегда помните о необходимости:
 - Охранять ваши права ИС в сети Интернет;
 - Никогда не распространять и не разрешать загрузку контента третьей стороны, который не принадлежит вашей компании; и
 - Принимать меры, обеспечивающие понимание вашими работниками политики компании по этим вопросам.

Дополнительная информация 1-1: Дело Napster (США)

Это было первое судебное дело, привлекшее международное внимание к проблеме несанкционированной загрузки музыкальных файлов из сети Интернет. Речь идет о деле, результатом которого стал бессрочный судебный запрет, не позволяющий компании Napster продолжать использование ее файлообменной системы. Дело было связано с «соучастием в совершении нарушения авторских прав», так как согласно иску Napster способствовала пользователям системы в незаконном копировании, а не занималась самостоятельно незаконным копированием файлов. Последующие судебные дела продолжают ставить новые правовые вопросы в этой области, и в разных юрисдикциях могут возникать различные вопросы и приниматься различные решения.

Урок компании Napster:

- 1. Убедитесь в том, что у вас есть четкие правила относительно несанкционированного копирования файлов или любых других действий, способствующих такому копированию;
- 2. Убедитесь в том, что ваши работники не получают доступ, не владеют и не сохраняют в своих компьютерных системах любые несанкционированные копии программного обеспечения или другого контента;
- 3. Убедитесь в том, что все ваши работники знают о правилах компании в отношении недобросовестного использования ИС; и
- 4. Руководители высшего уровня компании должны отвечать за регулярный анализ деловых практик компании с целью проверки выполнения установленных правил. Ситуации, в которых обнаружены нарушения правил, целесообразно оценивать на предмет необходимости наложения дисциплинарных взысканий.

Ваша компания должна иметь систему предупреждения, обучения и контроля, которая позволит быть уверенными, что работники не используют сознательно или непреднамеренно неправомерные копии программного обеспечения.

<u>Как насчет дела Grokster в 2005 году? (наиболее недавнее судебное дело о</u> файлообменных пиринговых сетях (P2P) дело в США)

Суд постановил: Тот, кто распространяет устройства с целью стимулировать их нарушающее авторские права использование, что следует из однозначного выражения его намерения или иных решительных мер... несет ответственность... Доктрина побуждения: Суд постановил, что доктрина побуждения применяется в случае нарушения авторских прав.

(3) Вопросы, связанные с доменными именами

Как ни странно, но многим компаниям не удается сделать осведомленный выбор при выборе адресов с сети Интернет, или, как их называют, доменных имен. Доменное имя может быть свободным и доступным для регистрации, но это автоматически не делает его безопасным с юридической точки зрения или практически полезным. Например, выбранное доменное имя может вступать в противоречие с правами на торговый знак или правами на имя другого лица. Прежде чем установить свое присутствие в сети Интернет и стать видимым всему миру, стоит разобраться в основах системы доменных имен и ее взаимодействие с системой торговых знаков.

Дополнительная информация 1-2: Проблемные вопросы ИС, касающиеся международных сделок в цифровой экономике

Одна из наиболее ярких характеристик цифровой экономики состоит в том, что она носит глобальный характер. ИС может использоваться и лицензироваться во многих странах одновременно.

Характеристика глобальности, присущая предприятиям, базирующимся на Интернеттехнологиях, имеет отношение к вопросам ИС в нескольких аспектах.

- 1. Юрисдикция
 - (1) Неясно, какие суды будут иметь юрисдикцию в отношении споров, относящихся к электронной коммерции и ИС. Кроме того, законодательство, влияющие на ИС, отличается в различных странах, поэтому уровень предоставляемой правовой охраны может отличаться;
 - (2) Принятие судом дела к своему рассмотрению (установление наличия юрисдикции (правового контроля)) в отношении определенного спора, зависит от многих факторов, например, связь этого дела с конкретной страной. Другой сложный вопрос заключается в том, право какой страны должно применяться, особенно если законы стран, к которым относятся вовлеченные в спор стороны, различаются.
- 2. Реализация правовой защиты
 - Международный аспект электронной торговли также приводит к возникновению проблем, связанных с реализацией прав и исполнением судебных решений.
 - (1) Поиск нарушителя и восстановление прав ИС, нарушенных в сети Интернет, осложняется;
 - (2) Даже если судебный процесс проходит успешно, исполнение судебного решения в другой стране может быть довольно сложным.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Создание веб-сайта

1. Разработка веб-сайта внешними исполнителями (аутсорсинг)

Если ваш сайт был разработан вашим работником, специально нанятым для этой цели, в большинстве стран вы (как работодатель) будете обладателем прав ИС на веб-сайт, если только вы не договорились с работником об ином. Однако, для небольших компаний подобные ситуации достаточно редки.

Большинство компаний для создания своих сайтов и/или их контента привлекают

внешних подрядчиков и полагают, что права ИС принадлежат им, так как они заплатили за работу. Будьте осторожны! Вы с удивлением можете обнаружить, что вы не являетесь обладателем прав ИС на те объекты, которые были созданы для вас. Как правило, исполнители по гражданско-правовым договорам (в отличие от наемных работников) являются обладателями прав ИС на созданные ими работы — даже если вы за них заплатили - если иное не предусмотрено в письменной форме в договоре.

Практически же это означает, что независимый веб-разработчик, как правило, будет обладателем авторского права и других прав ИС на веб-сайт, а также на дизайн и относящиеся к нему элементы (такие как цвета, файлы в формате gif, jpeg, установочные файлы, гиперссылки, кодирование текста). Без юридически действительного письменного договора, передающего вам все эти права, в конечном итоге вам может не принадлежать ничего кроме, возможно, неисключительной лицензии на использование этого сайта.

Пример: ваш сайт разработан внештатным веб-дизайнером. Договор, устанавливающий передачу вам всех соответствующих прав, не был заключен; соответственно, авторское право принадлежит веб-дизайнеру (в соответствии с национальным законодательством). Год спустя вы хотите обновить ваш сайт и внести некоторые изменения в его внешний вид. Согласно законодательству об авторском праве большинства стран, чтобы существенно обновить сайт, вам необходимо будет получить разрешение вебдизайнера, а также может потребоваться дополнительная оплата. Гораздо лучше заключить с веб-разработчиком письменный договор, в котором четко определено, кому будут принадлежать права ИС на каждые из элементов сайта.

2. Вопросы, которые должны быть включены в договор

В процессе переговоров с веб-разработчиком относительно заключения договора о непосредственном создании вашего сайта вы должны иметь четкое представление о долгосрочных перспективах рынка вашего продукта или услуги. Хороший договор должен предоставлять вам все права, которые вам будут необходимы для использования вашего сайта в обозримом будущем. В вашем договоре о разработке сайта должны быть прописаны, как минимум, такие вопросы:

(1) Объем работ

Четко укажите, что будет разрабатываться.

- Обязан ли разработчик не только написать компьютерный код, но также разработать дизайн и внешний вид сайта?
- Обязан ли он зарегистрировать доменное имя?
- Обязан ли он предоставлять консалтинговые услуги?
- Лежит ли на нем обязанность поддержки и обновления вашего сайта?

(2) Принадлежность исключительных прав на материалы

Четко укажите детали относительно исключительных прав на каждый из элементов вашего сайта. Убедитесь, что вы получаете исключительные имущественные права или лицензию, которая является достаточно широкой, для того, чтобы после завершения срока действия договора вы могли использовать дизайн веб-сайта и программное обеспечение, где и как вы пожелаете. Обратите внимание на следующее:

- Кому принадлежат права ИС на различные компоненты, созданные вебразработчиком (например, компьютерный код, графика, текст, дизайн веб-сайта, цифровые файлы, использованные для создания сайта и т. д.)? Так как это прежде всего вопрос стоимости, вам следует тщательно обдумать и взвесить, на какие материалы вам необходимо иметь исключительные права, а что можно просто использовать на основе лицензии. Национальное законодательство может устанавливать обязательные требования относительно перехода прав ИС; убедитесь, что ваш договор соответствует таким условиям.
- Кому принадлежат права ИС на материалы, которые вы предоставили разработчику для использования на сайте? Как правило, вами будет предоставлен торговый знак, логотип продукции, тексты и другие объекты, принадлежащие вам. Будет разумным включить список элементов веб-сайта, в котором Ваши исключительные права в отношении данных материалов четко подтверждены.
- Что вы можете делать с элементами, права ИС на которые принадлежат разработчику сайта? Если ли у вас право выдавать сублицензию, вносить изменения и т.д.? Помните, что вам потребуется разрешение первоначального разработчика, чтобы модифицировать ваш сайт. Если для вас важно иметь возможность обновлять ваш сайт самостоятельно или с помощью другого вебразработчика, тогда вам стоит обеспечить получение неограниченной по сроку действия лицензии на осуществление модификаций веб-сайта.

- Кто несет ответственность за получение разрешений на использование материалов, таких как тексты, торговые знаки или программное обеспечение, на которые кто-либо иной помимо вас и разработчика сайта имеет права ИС?
- Кому принадлежат права ИС на программное обеспечение, которое отображает ваш сайт и запускает его компоненты? Если права ИС остаются за разработчиком (или третьей стороной), а вы только получаете лицензию, убедитесь в том, что объем лицензии достаточно широк и позволяет менять разработчиков или операционную систему, расширять использование сайта на другие подразделения и т.д.
- Может ли разработчик сайта использовать его дизайн в качестве модели для других сайтов? Может ли он выдавать лицензию на программное обеспечение или любые другие элементы, встроенные в ваш сайт, вашим конкурентам?

(3) Гарантии

Каждая из сторон должна гарантировать, что она обладает и может распоряжаться правами на все материалы, которые она предоставляет для веб-сайта, а также то, что предоставляемый контент не нарушает законодательство или иные предписания.

(4) Поддержка и обновление

Поддержка сайта включает в себя такие действия как изменения, обновления, устранение проблем и неисправностей. Вы должны детально определить условия договора относительно уровня поддержки и стоимости. Будет ли разработчик обновлять Ваш сайт и если да, как часто? За осуществление каких действия он отвечает? Какие шаги он должен предпринять в случае, если сервис прерывается или прекращает работу?

(5) Конфиденциальность

При необходимости предоставления конфиденциальной информации о вашем бизнесе или доступа к вашему оборудованию, вам следует включить в договор о разработке сайта положение о конфиденциальности или неразглашении информации. Это может защитить вас от несанкционированного раскрытия ваших коммерческих тайн.

(6) Ответственность

Кто несет ответственность за ссылки на другие сайты, указание ключевых слов и мета-тегов? Кто несет ответственность в случае подачи каких-либо жалоб, связанных с торговыми знаками или другими вопросами?

Иное

Также необходимо, чтобы Ваш договор о разработке сайта включал в себя положения относительно платежей и вознаграждения, графика разработки сайта, гарантий возмещения убытков, отказа ОТ ответственности, ограничения ответственности, юрисдикции и применимого права и т.д.

Дополнительная информация 2-1: Контрольный список вопросов для подготовки договора о разработке веб-сайта

Когда вы готовите договор о разработке сайта, обратите внимание на следующие моменты.

Наименование

Содержание

Объем работ

- 1 Обязан ли разработчик не только написать компьютерный код, но также разработать дизайн и внешний вид сайта?
 - 2 Обязан ли он регистрировать доменное имя?
 - 3 Обязан ли он предоставлять консалтинговые услуги?
 - 4 Обязан ли он оказывать поддержку и обновлять ваш сайт?

5 Принадлежность прав на материалы Кому принадлежат права ИС на различные компоненты, созданные разработчиком сайта? (например, компьютерный код, графика, текст, дизайн веб-сайта, цифровые файлы, использованные для создания сайта и т. д.)

- 6 Кому принадлежат права ИС на материалы, которые вы предоставили разработчику для использования на сайте?
- 7 Что вы можете делать в элементами, права ИС на которые принадлежат разработчику сайта? Если ли у вас право выдавать сублицензию, вносить изменения и т.д.?
- На ком лежит обязанность получить разрешения на использование материалов (таких как текст, торговый знак или программное обеспечение), на которые кто-либо иной помимо вас и разработчика сайта имеет права ИС?
- Кому принадлежат права ИС на программное обеспечение, которое отображает ваш сайт и запускает его компоненты?
- 10 Может ли разработчик сайта использовать его дизайн в качестве модели для других сайтов? Может ли он выдавать лицензию на программное обеспечение или любые другие элементы, встроенные в ваш сайт, вашим конкурентам?
- Гарантии 11 Гарантирует ли каждая из сторон, что она обладает правами на все материалы, которые она предоставляет для сайта, или имеет разрешение на их использование?

12 Гарантирует ли каждая из сторон, что конетент сайта не противоречит каким-либо законодательным предписаниям?

Поддержка и обновление 13

Будет ли

разработчик обновлять ваш сайт и если да, как часто?

- 14 За осуществление каких действий он отвечает?
- 15 Какие меры он должен предпринять в случае, если сервис

прерывается или прекращает работу?

Конфиденциальность 16 Есть ли в вашем договоре о разработке сайта положение о конфиденциальности или неразглашении информации?

Ответственность 17 Кто несет ответственность за установление ссылок на другие сайты, указание ключевых слов и мета-тагов?

18 Кто несет ответственность в случае предъявления требований

относительно торговых знаков или других аспектов?

Иное 19 Выплаты и вознаграждение

20 График разработки веб-сайта

21 Возмещение убытков, отказ от ответственности, ограничение

ответственности

22 Юрисдикция и применимое право

3. Использование материалов, принадлежащих другим лицам

Современные технологии позволяют довольно легко использовать на вашем веб-сайте материалы, созданные другими лицами — фильмы и телевизионные клипы, музыка, графика, фотографии, программное обеспечение, тексты и т.д.. Однако техническая легкость использования и копирования таких произведений не означает юридическую возможность подобных действий. Использование материалов без получения разрешения в виде получения лицензии или приобретения (уступки) права может иметь очень серьезные последствия.

(1) Технические инструменты

Если вы используете системы поиска или другие технические инструменты сети Интернет, перед началом каких-либо действий по разработке или установке Вашего сайта убедитесь в наличии письменного, проверенного до вашего подписания юристом, лицензионного договора на их использование,

(2) Программное обеспечение

Лицензии на программное обеспечение, предлагаемое в виде копий в стандартной упаковке, часто предоставляются при покупке копии программного обеспечения Условия лицензии (так называемые «оберточные лицензии» или «shrink-wrap» лицензии) часто содержатся на упаковке копии продукта, который вы можете вернуть в случае несогласия с ними. Вскрытие упаковки рассматривается в качестве выражения принятия вами условий договора. Как вариант, иногда лицензионный договор может содержаться внутри упакованного программного обеспечения или на сайте, с которого вы можете установить или загрузить программу. Каждый раз, когда конечный пользователь устанавливает или загружает программу, ему/ей может быть предоставлен выбор: согласиться или не согласиться с условиями лицензии. Лицензия «по щелчку» (лицензия «click-wrap») требует, чтобы конечный пользователь выразил свое согласие, нажав кнопку "ok" в диалоговом или всплывающем окне. Пользователь выражает отказ, нажимая кнопку «отмена» или закрывая окно. В любом случае, следует просмотреть лицензионный договор, чтобы узнать, что вы можете и что не можете делать с приобретенным программным обеспечением. Кроме того, национальное законодательство об авторском праве вашей страны может содержать исключения, позволяющие определенные виды использования программного обеспечения без получения разрешения, такие как создание продуктов, имеющих возможность технического взаимодействия с другими устройствами/сетями, исправление ошибок, тестирование безопасности и создание резервной копии.

(3) Произведения, охраняемые авторским правом

Общие положения

Если вы хотите разместить на вашем сайте какие-либо письменные материалы, фотографии, видео, музыку, логотипы, произведении искусства, мультфильмы, оригинальные базы данных, пособия для тренингов, чертежи и т.д., созданные другим лицом, авторско-правая охрана на которые еще не истекла, вам, как правило, будет необходимо получить письменное разрешение обладателя авторских прав. Даже если вы используете только часть произведения, охраняемого авторским правом, вам, как правило, понадобится разрешение. Примите также во внимание то, что материал, размещенные в сети Интернет или на веб-серверах, охраняется авторским правом так же, как и произведения, опубликованные любым другим способом. Тот лишь факт, что вы получаете материал из сети Интернет не означает, что вы можете без ограничений скачивать или воспроизводить его.

b. Организации коллективного управления авторскими правами

Найти обладателя авторских прав и получить все необходимые лицензии – не всегда простая задача. Наилучший способ, очевидно, заключается в обращении к каталогам соответствующей организации коллективного управления авторскими правами или диспозитарного центра с целью проверки, не зарегистрировано ли в них данное произведение. Это может значительно упростить процесс получения лицензий.

с. Исключительные неимущественные (моральные) права

В большинстве стран, если вы используете произведение, охраняемое авторским правом на вашем сайте, на вас также лежит юридическая обязанность уважать личные неимущественные (моральные) права автора. Вы должны убедиться в том, что:

- Имя автора указано на произведении; и
- Произведение не используется и не изменяется таким образом, что это может повредить чести или репутации автора.

d. Фотографии

Особое внимание должно быть уделено использованию на вашем сайте фотографий. Кроме получения разрешения от обладателя авторского права (как правило, это фотограф) вам может понадобиться отдельное разрешение на использование объекта, изображенного на фотографии. Например, если на фотографии изображен человек, вам может потребоваться разрешение этого человека на использование его/ее изображения; для фотографии, на которой изображено произведение, охраняемое авторским правом, вам потребуется разрешение автора; а для фотографий строений в некоторых юрисдикциях может понадобиться разрешение архитектора.

е. Материалы, являющиеся общественным достоянием

Учитывая некоторую трудоемкость выявления обладателей авторского права и ведения переговоров относительно лицензирования, разработчики сайтов и компании, создающие свои собственные сайты, часто используют материалы, являющиеся общественным достоянием. Существует множество учреждений (библиотеки, национальные архивы, организации коллективного управления авторскими правами) и онлайновых порталов, имеющих базы данных произведений, являющихся общественным достоянием.

Существуют также превосходные порталы, которые предлагают онлайновые лицензии на различные виды произведений. Некоторые художники и компании даже выпускают свои произведения, фотографии, фоны, темы рабочего стола, баннеры, логотипы и другие материалы для бесплатного использования в определенных целях. Такие материалы часто называются клипартами, бесплатным программным обеспечением, условно-бесплатным программным обеспечением, произведениями, не предполагающими выплату роялти, или произведениями, свободные от авторско-правовых притязаний. Однако не стоит полагать, что вы можете распространять или создавать копии бесплатного обеспечения ограничений. Прочтите программного сначала условия применяемых лицензионных договоров, чтобы узнать, в каких целях можно использовать такие произведения.

(4) Товарный знак

Многие веб-сайты содержат обсуждения продукции и услуг других компаний. Как правило, на своем сайте если вы указываете на продукты конкурентов посредством использования их торговых знаков, проблем не возникает. Однако, вы должны избегать использования товарного знака таким образом, который может ввести потребителей в заблуждение относительно источника и спонсорской поддержки определенной веб-страницы. Такое использование может являться нарушением прав на товарный знак или актом недобросовестной конкуренции. Некоторые практики сети Интернет также могут затрагивать вопросы товарных знаков. К таким практикам может быть отнесено использование мета-тегов, ссылок и фреймов, а также использование товарных знаков в доменных именах. С учетом характера вашего бизнеса вы должны тщательно проверить законодательство в этой области, и в случае соответствующих правовых предписаний убедиться в том, что вы имеете разрешение отражать товарные знаки, принадлежащие иным лицам.

(5) Изображение другого лица

Во многих странах имя, лицо, изображение или голос человека защищаются правовыми нормами, регламентирующими вопросы публичности и неприкосновенности частной жизни. Данная область регулируется по-разному в различных правовых системах. Перед использованием таких элементов на сайте целесообразно проверить применимое право и, в случае необходимости, получить соответствующее разрешение.

4. Иные вопросы, которые необходимо учитывать

а. Ссылки

- Общие положения

Гиперссылки на другие сайты — это удобный сервис для Ваших клиентов, но во многих странах четкие законодательные предписания о том, когда и как Вы можете использовать ссылки, отсутствуют. В большинстве случаев ссылки абсолютно правомерны, и разрешение сайта, в отношении которого устанавливается ссылка, для ее создания не требуется. Однако, некоторые виды ссылок могут привести к юридической ответственности:

Гиперссылки на другие сайты – это удобный сервис для Ваших клиентов, но во многих странах четкие законодательные предписания о том, когда и как Вы можете использовать ссылки, отсутствуют. Ссылки, содержащие логотип компании (например, использование логотипа компании Nike), могут нарушать законодательство об авторском праве, товарных знаках или недобросовестной конкуренции. Имеет смысл получить разрешение на их использование.

Глубокие ссылки

Глубокие ссылки предполагают переход к какой-либо определенной странице, а не к главной стартовой странице веб-сайта. Например, вместо ссылки на главную страницу веб-сайта газеты, глубокая ссылка может направить пользователя непосредственно к газетной статье, размещенную на этом сайте. Как правило, глубокие ссылки не допускаются, если они используются в качестве средства уклонения от подписки или оплаты за материалы, или если они категорически запрещены самим веб-сайтом. В таких случаях необходимо получить разрешение на их использование.

- Фрейминг

Фрейминг означает разделение веб-страницы на отдельные фреймы или области и отображение контента чьего-либо веб-сайта внутри одного из фреймов на вашем сайте. Отличие от обычной ссылки состоит в том, что пользователь связывается с другим веб-сайтом таким образом, что для него неочевидно, что просматриваемый материал размещен на другом вебсайте. Встраивание или зеркальное отображение имеет место при включении (или "встраивании") графического файла с другого веб-сайта в собственный вебсайт. Например, когда пользователь сайта может, не покидая его, просматривать картинку с другого сайта. Фрейминг и встраивание являются неоднозначными практиками, так как они могут создать впечатление, что информация принадлежит сайту, который их использует. Всегда получайте письменное разрешение, прежде чем использовать эти практики.

Использование метатегов

Метатеги — это ключевые слова или фразы, встроенные в HTML-код вебсайта, невидимые для посетителей сайта, но доступные некоторым поисковым системам. Теоретически, метатеги позволяют разработчикам веб-сайтов предоставлять информацию, обеспечивая при этом результативность работы поисковых систем. Однако вместо использования терминов, должным образом описывающих сайт, некоторые разработчики веб-сайтов в своих метатегах используют имена конкурирующих компаний. Например, небольшой магазин, продающий шоколад, может использовать известный товарный знак "Godiva" в метатеге. Тогда любой пользователь, осуществляющий поиск продукции торгового знака "Godiva", будет перенаправлен на сайт данного магазина, продающего шоколад. Данный вид вводящего в заблуждение использования товарного знака сторонней компании в метатеге может привести к недобросовестной конкуренции или к нарушению прав на товарный знак.

с. Обращение с личной информацией

Если ваш веб-сайт собирает персональную информацию о потребителях, такую как имена, адреса, адреса электронной почты, пол и профессии, обеспечьте защиту конфиденциальности такой информации. Национальные законы о защите данных и о защите персональной данных и частной сферы могут устанавливать ограничения и обязательства в отношении сбора, использования и раскрытия личной информации. Вам следует установить четкую политику конфиденциальности на своем веб-сайте, а также проводить обучение и контролировать работу всех сотрудников, имеющих доступ к такой информации.

d. Условия договора/отказ от ответственности

- Условия договора

Если вы продаете товары или услуги на своем веб-сайте или позволяете пользователям загружать программное обеспечение, на сайте могут быть размещены определенные соглашения, содержащие информацию о гарантии или отказе от ответственности, ограничивающие вашу ответственность, и содержащие другие существенные условия. Как правило, для того чтобы лицо было связано условиями соглашения, оно должно каким-то образом выразить свое согласие с данными условиями. Если вы хотите, чтобы условия Интернет-лицензий и других соглашений имели юридическую значимость, сайт должен быть организован таким образом, чтобы условия соглашения были достаточно хорошо визуально и ясно

представлены, и у пользователей была возможность до дальнейшего использования сайта ознакомиться и согласиться либо не согласиться с ними. Кроме того, пользователям должен быть предоставлен механизм, с помощью которого они могут сообщить о своем согласии.

- Уведомления и отказы от ответственности

Уведомления и отказы от ответственности (т.е. заявления о снятии с себя ответственности за потенциально несанкционированную деятельность или заявление о том, что сайт не поддерживает и не поддерживается другими сайтами) редко являются универсальной гарантией от юридических претензий; но если уведомление или отказ от ответственности должным образом составлены и размещены на сайте, они могут ограничить вашу ответственность или даже предупредить ее возникновение. Уведомления и отказы от ответственности должны быть составлены с учетом специфики вашего сайта. Например, если на вашем сайте публикуются обзоры, посвященные теннисным ракеткам, и указываются ссылки на торговых посредников, вы можете разместить на видном месте сайта отказ от ответственности со следующим текстом: "В случае установления на данном вебсайте ссылок на другие сайты владелец данного сайта не несет ответственности за содержание или деятельность сайтов, на которые устанавливаются ссылки, а также не связан с ними и не поддерживает их каким-либо образом".

<Практические советы >

В качестве первого шага в процессе осуществления заказа или загрузки на сайте лучше всего иметь соглашение, появляющееся на экране. Пользователь должен просмотреть с помощью скроллинга на экране компьютера все соглашение до конца и нажать кнопку "Согласен" прежде, чем он сможет получить доступ к сайту. Такой просмотр и выражение согласия может помочь обеспечить правовую действительность вашего соглашения как соглашения, соглашения согласие с условиями которого выражается посредством щелчка мыши по кнопке "Согласен".

е. Иные вопросы

Целесообразно проконсультироваться с юристом, специализирующимся на вопросах сети Интернет, чтобы быть уверенным, что ваш сайт соответствует применимому праву, особенно в отношении следующих аспектов.

Маркетинг и онлайновая реклама
 Если Вы размещаете на своем сайте рекламу, какие вопросы должны быть

отражены в вашем договоре о размещении рекламе на веб-сайте? Существуют ли специальные законы или постановления, которых вы должны придерживаться?

Законны ли ваши методы маркетинга? Например, в некоторых странах запрещена сравнительная реклама, неиницируемые электронные сообщения («спам»), схемы бонусов и скидок.

- Удаление материалов, нарушающих права

Немедленно удалите материал, нарушающий права третьих лиц. Если вы получаете надлежащее уведомление о несанкционированном использовании материалов на вашем сайте, необходимо удалить этот материал (или заблокировать ссылку на этот материал) до разрешения спора. Дальнейшее использование неправомерного материала после получения уведомления может усилить предъявляемые требования иск и увеличить шансы признания вашей ответственности (а также увеличить сумму убытков, которые, возможно, придется возместить). В некоторых странах требуется иметь надлежащую политику удаления материала, нарушающего права третьих лиц.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Выбор доменного имени

1. Базовые вопросы, связанные с доменным именем

(1) Введение

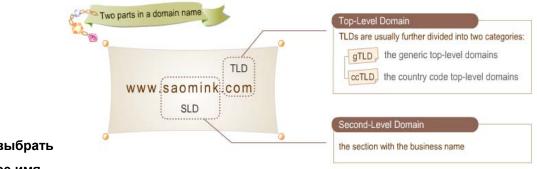
Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, должен иметь уникальный адрес, который представляет собой довольно сложную последовательность цифр, называемую адресом Интернет Протокола (IP-адрес). В то время как компьютеры с легкостью понимают такую формальную систему идентификации, люди предпочитают более простой способ. Система доменных имен была создана именно для таких целей. Она, по существу, имеет базу данных для соединения по принципу «один к одному» цифровых адресов с мнемоническими буквенно-цифровыми эквивалентами, называемыми доменными именами сети Интернет.

(2) Две части доменного имени

а. На наивысшем уровне иерархии системы доменных имен находится домен верхнего уровня (Top Level Domain или TLD),

b. Часть, содержащая коммерческое наименование, называется доменом второго уровня (Second Level Domain или SLD).

Как правило, домены верхнего уровня (TLD) далее делятся на две категории: общие домены верхнего уровня (generic или gTLD) и национальные домены верхнего уровня (country code или ccTLDs). Доменные имена могут быть зарегистрированы как в общих (gTLD), так и в национальных (ccTLD) доменах верхнего уровня.



2. Как выбрать доменное имя

Картинка: Две части доменного имени

Домен верхнего уровня

Домены верхнего уровня, как правило, делятся на две категории:

- общие домены верхнего уровня (gTLD)
- национальные домены верхнего уровня (ccTLDs)

Домены второго уровня

- часть, содержащая коммерческое наименование

(1) Выбор домена верхнего уровня

Некоторые общие домены верхнего уровня являются открытыми, что означает отсутствие ограничений относительного того, кто может регистрировать в них доменные имена. К таким общим доменам относятся .com, .info, .net и .org. Для большинства коммерческих организаций, предлагающих продукцию или услуги в сети Интернет, домен .com ("com" означает «коммерческий») - это единственно возможный выбор общего домена верхнего уровня. Общий домен .net предназначен для компьютерных сетей, но иногда используется также для компьютерных и Интернет-услуг. Общий домен .org в основном используется для некоммерческих организаций, но иногда используется и коммерческими компаниями. Другие общие домены являются закрытыми, что означает, что только организации, отвечающие

определенным критериям, могут зарегистрировать в них доменное имя, например, *.int* (для международных организаций).

Вы можете зарегистрировать доменное имя в национальном домене, который соответствует стране, территории или другой крупнейшей географической категории и содержит код страны, состоящий из двух букв, например .kr для Республики Корея (услуги регистрации: http://www.nic.or.kr/). Правила и политика регистрации доменных имен в национальных доменах значительно отличается в различных странах. Вам следует внимательно изучить условия, на которых регистратор предлагает услуги по регистрации в национальном домене. (Больше информации о регистрации в национальных доменах, включая полные базы данных выделенных национальных доменов и регистраторов/управляющих, можно найти на сайте http://www.iana.org/domains/root/cctld/).

Тем не менее, с функциональной точки зрения, различия между общим и национальным доменами верхнего уровня не существует. Даже если национальные домены относятся к физическому пространству, указанному в национальном индексе, они обычно предоставляют такой же доступ в сети Интернет по всему миру, как и общие домены верхнего уровня. Например, пользователь, находящийся в Австралии, может зайти на сайт корейской компании в домене .kr и приобрести ее продукцию.

(2) Выбор подходящего домена второго уровня

Хорошее доменное имя должно давать потребителям возможность легко находить сайт вашей компании в сети Интернет. Что такое хорошее доменное имя и как его выбрать? Следующие базовые рекомендации могут вам помочь в этом:

- а. Выберете доменное имя, аналогичное или похожее на наименование вашей компании или название продукции. Домен, который непосредственно связан с вашим предприятием или продуктом, будет легче запомнить. Если вы владеете известным товарным знаком, будет разумно использовать его в качестве домена второго уровня или его составной части.
- b. Выбирайте такой домен второго уровня, который бы отображал отличительные черты вашего бизнеса или продукции. Защитить такое доменное имя с помощью законодательства о товарных знаках может быть намного легче.

- с. Никогда не выбирайте доменное имя, являющееся товарным знаком другой компании. В большинстве стран регистрация товарного знака, принадлежащего другому лицу, в качестве доменного имени считается нарушением прав на товарный знак. Различные базы данных, такие как Портал товарных знаков ВОИС (http://arbiter.wipo.int/trademark/index.html), могут помочь определить, является ли возможный домен второго уровня зарегистрированным товарным знаком.
- d. Избегайте доменных имен, включающих в себя определенные слова, такие как географические термины (например, Шампань, Божоле), имена известных людей, названия лекарственных препаратов "дженериков", названия международных организаций и фирменные наименования (то есть названия компаний, принадлежащих другим лицам).
- е. Индекс: среди всех доменов верхнего уровня, домен .com, как правило, считается наиболее ценным. Это наиболее известная в мире и наиболее востребованная категория. Однако если ваша компания небольшая и вы планируете работать только на внутреннем рынке, можно отдать предпочтение национальному домену верхнего уровня.
- f. Как правило, наилучшими являются короткие доменные имена, так как их легко произносить, запоминать, писать и набирать в поисковой строке браузера. Несмотря на то, что доменное имя может иметь до 67 символов, более короткие имена все же предпочтительней.

Дополнительная информация 3-1: Проблемные вопросы, связанные товарными знаками

Товарный знак против доменного имени

Системы товарных знаков и доменных имен существенно отличаются, но в некоторых ситуациях они пересекаются с непредсказуемыми последствиями. Такое проблематичное пересечение происходит, когда фирменное наименование или товарный знак используются в качестве домена второго уровня или его как его составная часть.

Два идентичных товарных знака могут бесконфликтно сосуществовать и принадлежать разным компаниям, использующим их для одинаковой продукции в разных географических областях согласно национальным законодательствам о товарных знаках. Фактически, система товарных знаков позволяет регистрацию и использование идентичных или сходных до степени смешения товарных знаков для разных классов продуктов и услуг в отношении одной и той же географической территории или страны с условием того, что данный товарный знак не является

широко известным.

Пример: Товарный знак LIFESAVERS, используемый для кондитерских изделий, принадлежит в Австралии компании Nestle, а в США – компании Nabisco; товарный знак РЕТЕRS - товарный знак для мороженого – принадлежит одной компании на западе Австралии, а на остальной территории Австралии – другим компаниям.

В противоположность этому, система доменных имен позволяет использовать доменное имя только одному лицу, регистрирующему его. В отличие от товарных знаков, доменные имена создают монопольное право на наименование или слово, независящее от продукции или услуг, предлагаемых на сайте. Поскольку доменные имена, как правило, регистрируются по принципу «первым пришел — первым обслужен», обладатель товарного знака может обнаружить, что другое лицо уже зарегистрировало доменное имя, которое идентично или сходно до степени смешения с его товарным знаком.

Правообладатели определенных видов товарных знаков могут столкнуться с невозможностью регистрации своих товарных знаков в качестве доменных имен в некоторых странах, поскольку применяемые правила относительно доменных имен вводят ограничения на регистрацию географических или родовых/описательных названий. Например, в Испании товарный знак MADRID, принадлежащий частному издателю, а в Италии товарный знак ROMA, принадлежащий итальянской газете, не могут быть зарегистрированы в качестве национальных доменов верхнего уровня (<u>www.madrid.es</u>; <u>www.roma.it</u>). Таким образом, принимая во внимание многообразие правил наименования среди регистраторов доменных имен, до подачи заявки на регистрацию целесообразно уточнить правила национального органа, отвечающего за регистрацию доменных имен.

3. Практические соображения

(1) Регистрация доменного имени

Любое лицо, т.е. физическое лицо, организация или компания, может зарегистрировать доменное имя. Каждый, кто намеревается или задумывается о наличии отличительного индивидуального присутствия в сети Интернет, должен зарегистрировать доменное имя.

Еще один важный аспект использования доменных имен связан с тем, что их срок действия не ограничен. Как и в случае с торговыми знаками, вы можете продолжать использовать доменное имя до тех пор, пока вы вносите плату за продление или техническую поддержку.

(2) Продвижение доменного имен

После того, как вы зарегистрировали доменное имя, для привлечения к нему посетителей важно сделать существование и контент сайта вашего бизнеса видимым. Первый шаг — это регистрация доменного имени в поисковых системах, таких как www.google.com, www.yahoo.com, and www.altavista.com. Поисковые системы — это специальные инструменты, которые осуществляют поиск веб-страниц и документов во всей сети Интернет по конкретным ключевым словам или фразам и формируют список документов, в которых встречаются эти ключевые слова. Перед

тем, как зарегистрировать доменное имя в поисковой системе, целесообразно разобраться какая система ранжирования результатов поиска используется различными поисковыми системами.

4. Единообразная политика разрешения споров о доменных именах (UDRP): один из путей разрешения споров о киберсквоттинге

(1) UDRP (Единая политика разрешения доменных споров)

Для защиты обладателей торговых знаков и правомерных обладателей зарегистрированных доменных имен, специальные меры были приняты Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN), ВОИС и национальными органами, отвечающими за вопросы сети Интернет. 24 октября 1999 года Совет ICANN принял Правила Единообразной политики разрешения споров о доменных именах (Правила UDRP), закрепляющие процессуальные нормы и другие требования к каждой из стадий административной процедуры разрешения споров. Процедура проводится аккредитованными ICANN поставщиками услуг по разрешению споров. Одним из таких поставщиков услуг является Центр по арбитражу и посредничеству ВОИС (Центр ВОИС).

(2) Критерии недобросовестной регистрации

- а. Доменное имя является идентичным или сходным до степени смешения с соответствующим товарным знаком;
- b. Обладатель товарного знака имеет право или законный интерес на данное доменное имя, в то время как у лица, зарегистрировавшего доменное имя, такое прав и интерес отсутствуют; *и*
- с. Лицо, зарегистрировавшее доменное имя, зарегистрировало или использует его недобросовестно.

В рамках этой процедуры были решены многие дела о киберсквоттинге в отношении, широко известных знаков и имен, в частности: microsoft.org, juliaroberts.com и sony.net. Такая процедура может быть использована только в отношении общих доменов верхнего уровня (gTLD) и ряда национальных доменов верхнего уровня (ccTLD) в странах, которые приняли Единую политику разрешения споров ВОИС. В других странах, как правило, имеются иные процедуры внесудебного разрешения споров.

Дополнительная информация 3-2: Процедура UDRP

1. Подача искового заявления одному из поставщиков услуг по разрешению споров, аккредитованному ICANN, по выбору Истца (например, Центр ВОИС);

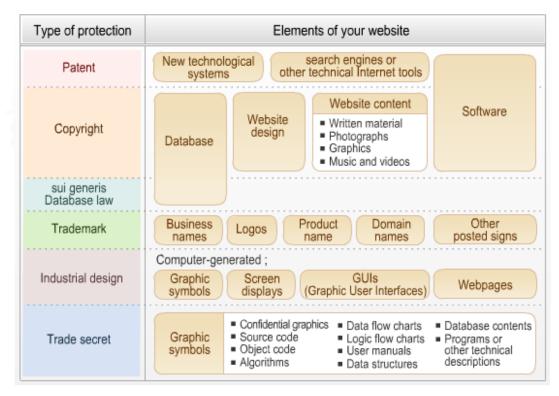
- 2. Подача Ответа лицом, против которого был подан Иск;
- 3. Назначение выбранным поставщиком услуг по разрешению споров Административной Комиссии, состоящей из одного или трех членов, которая будет рассматривать спор;
- 4. Вынесение решения Административной Комиссией и уведомление всех заинтересованных сторон; и
- 5. Исполнение решения Административной Комиссии соответствующим регистратором (регистраторами) в случае, если согласно решению регистрация данного доменного имени (имен) должна быть отменена или передана истцу.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Защита вашего веб-сайта

1. Какие элементы вашего веб-сайта могут получить охрану

Прежде чем мы обратимся к мерам защиты, давайте сначала рассмотрим, какие части веб-сайта могут охраняться правами интеллектуальной собственности (ИС). Фактически, многие элементы сайта могут быть объектом правовой охраны различными видами ИС. Например:

- (1) Новые технологии, поисковые системы или другие технические инструменты сети Интернет могут охраняться патентами на изобретение или полезную модель;
- (2) Программное обеспечение может охраняться авторским правом и/или патентами;
- (3) Дизайн вашего сайта может охраняться авторским правом;
- (4) Творческий контент сайта, например, текстовые материалы, фотографии, графика, музыка и видео, может охраняться авторским правом;
- (5) Базы данных могут охраняться авторским правом или специальным правом в отношении неоригинальных баз данных (право *sui generis*);
- (6) Коммерческие наименования, логотипы, наименования продукции, доменные имена и другие знаки, размещенные на вашем сайте, могут получить охрану в качестве товарных знаков;
- (7) Созданные компьютерной программой графические символы, экранное меню, графический интерфейс пользователя (GUI) и даже веб-страницы могут охраняться в качестве промышленных образцов;
- (8) Скрытые аспекты Вашего сайта (такие как конфиденциальная графика, исходный код, объектный код, алгоритмы, программы или другие технические описания, алгоритмы потоков данных, логические алгоритмы, руководство пользователя, структура данных и содержание баз данных) могут охраняться в режиме коммерческой тайны.



Картинка

Тип	Элементы вашего сайта								
охраны									
Патент	1.0000			ковые системы другие технические инструменты сети рнет				и	
Авторско е право	Базы данных	Дизайн с						Программное обеспечение	
Специал ьное право в отношен ии неоригин альных баз данных (sui generis)									
Товарны й знак	Коммерчес кое наименова ние	Логотип		Наименование продукции		Доменные имена		Другие используемые знаки	
Промыш ленный	Созданные с помощью компьютерных программ:								
образец	Графические символы		Экранно	интерфей				страницы	
Коммерч	Графические	-	конфиде	енциаль		- алго	ОИТМЫ	-	содержание

2. Как защитить ваш веб-сайт

Для того, чтобы защитить ваш сайта от неправомерного использования, необходимо принять определенные превентивные меры. К таким мерам может относиться:

(2) Охрана ваших прав ИС

Вам следует разработать стратегию охраны вашей ИС на самой ранней стадии для того, чтобы не утратить права на нее. Вам следует:

- а. Зарегистрировать ваши товарные знаки;
- Зарегистрировать доменное имя, которое было бы удобно для пользователей и отображало бы товарный знак, коммерческое наименование или характер вашего бизнеса. Если ваше доменное имя может быть зарегистрировано как товарный знак, рекомендуется это сделать. Регистрация в качестве торгового знака:
 - Усилит ваши возможности по реализации ваших прав и их защите от коголибо, кто попытается использовать ваше обозначение для торговли подобными продуктами или услугами; и
 - Не допустит, чтобы кто-либо иной зарегистрировал такое же обозначение в качестве товарный знак.
- с. Зарегистрировать ваш сайт и охраняемые авторским правом материалы в национальном ведомстве по авторским правам (в странах, в которых предусмотрена такая возможность);
- d. Подумать о патентовании методов ведения бизнеса он-лайн (в странах, где такая защита доступна).

(2) Оповещение пользователей о том, что контент охраняется

Многие полагают, что материал, размещенный на веб-сайтах, может свободно использоваться. Напомните им о ваших правах ИС.

- а. Обозначьте ваши товарные знаки с помощью предупредительной маркировки в виде знаков ®, ТМ, SM или эквивалентных символов.
- b. Используйте знак охраны авторского права в виде символа © или слова "Copyright" или аббревиатуры "Copr.", имени обладателя авторских прав; а также года, в котором работа была впервые опубликована), чтобы предупредить общественность о том, что материалы охраняются авторским правом.
- с. Еще одним вариантом является использование водяных знаков, которые внедряют информацию об авторском праве непосредственно в цифровой контент. Например, музыкальный файл может быть помечен водяным знаком посредством незначительного количества бит некоторых музыкальных образцов для кодирования информации о принадлежности авторских прав. Водяные знаки полезны как средство сдерживания от копирования. Они могут помочь отследить произведение он-лайн и доказать факт кражи.
- d. Предупредите общественность о том, что ваш сайт и методы ведения бизнеса запатентованы. Например, вы можете, перечислить номера патентов, относящихся к сайту, в нижней части вашей домашней страницы вместе со знаками охраны «патент» ("patent" или "pat.").

(3) Оповещение пользователей о том, как они могут использовать контент

Разместите заявление об авторском праве, в котором изложены ваши условия пользования страницей. Пользователи, по меньшей мере, будут знать:

- Что они могут делать со страницей (например, могут ли они и на каких условиях создавать ссылки на этот сайт, загружать и распечатывать материалы с этого сайта); и
- b. К кому обратиться за получением авторского разрешения на использование материалов, размещенных на вашем сайте.

(4) Контроль доступа к контенту вашего сайта и его использования

Вы можете использовать технические средства защиты для того, чтобы только те посетители, которые принимают определенные условия использования произведений и/или заплатили за такое использование, могли иметь доступ к произведениям, опубликованным на вашем сайте. Для этого широко используются следующие способы:

- а. Заключаемые онлайн соглашения обычно используются для предоставления пользователям только ограниченной лицензии на использование контента, доступного на вашем сайте или через него.
- b. Шифрование это метод кодирования и декодирования. Обычно программное обеспечение, фонограммы или аудиовизуальные произведения могут включать в себя шифр для защиты от неправомерного использования. Когда пользователь загружает файл с материалами, специальная программа связывается с клиринговым центром для проведения платежа, расшифровывает файл и присваивает пользователю для просмотра или прослушивания контента индивидуальный «ключ», например в виде пароля.
- с. Системы контроля доступа или системы доступа на определенных условиях. В своем самом простом варианте такие системы проверяют идентичность пользователя, характерные признаки файлов, содержащих интересующую пользователя информацию, и предоставленные ему в отношении каждого файла полномочия (чтение, изменение, выполнение и т.д.).
- d. Опубликование на сайте только версий низкого качества в случае подозрений возможных злоупотреблений. Например, вы можете разместить на вашем сайте изображения, качество и детализация которых будут достаточными для определения их полезности, например, в разработке рекламного материала, но недостаточными для печати в журнале.

(5) Выявление нарушений, связанных с вашим сайтом

Для выявления нарушений вы можете выбрать случайные фрагменты текста на вашем сайте и произвести поиск по этим фрагментам в поисковых системах, таких как Google или Yahoo! Если на вашем сайте размещены уникальные графические элементы, и вы хотите узнать, не использует ли их кто-либо, введите имя соответствующего графического файла в разделе поисковой системы Google по адресу http://images.google.com. Существуют также иные технологии, которые могут помочь вам выявить нарушителя. Среди них специальные поисковые программы, которые ищут в сети Интернет копии ваших веб-страниц или графических файлов и случаи незаконного использования ваших торговых знаков. Другим примером может выступать технология «отпечатков пальцев», которые подобно скрытым серийным номерам позволяют вам определить, кто из пользователей нарушает лицензионный договор, неправомерно предоставляя материалы другим лицам.

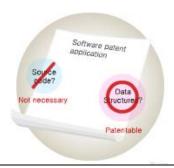
3. Принятие мер против нарушений

Если вы обнаружили, что на сайте третьего лица нарушаются ваши авторские права или права на торговый знак, вам следует предпринять следующие меры:

- (1) Сделать копии экрана или распечатать все соответствующие страницы, а также распечатать исходный код с веб-сайта, нарушающего ваши права;
- (2) Убедиться а том, что вы можете доказать оригинальность контента вашего сайта и принадлежность вам прав на него на протяжении более длительного периода, чем период его размещения на сайте, нарушающем ваши права;
- (3) Послать владельцу сайта, нарушающего ваши права, письмо с требованием прекратить незаконные действия и воздерживаться от них впредь, т.е. удалить с сайта ваши материалы. Юрист по вопросам ИС может помочь вам составить такое письмо;
- (4) Если владелец сайта не отвечает, вы можете: (i) направить уведомление о нарушении прав в любую из поисковых систем, в которой зарегистрирован сайтнарушитель, с требованием удаления всех ссылок на данный сайт; и (ii) направить уведомление о нарушении прав с требованием удаления сайта-нарушителя с сервера, на котором он размещен, компании, предоставляющей веб-хостинг данному сайту, или же Интернет-провайдеру.

Дополнительная информация 4-1: Патентоспособность программного обеспечения в США

В последнее десятилетие большинство развитых стран допускали, хотя и в разной степени, патентование программного обеспечения и изобретений, внедрение которых осуществляется с помощью компьютера. В результате, во многих странах произошло внезапное увеличение количества заявок о выдаче патентов на программное обеспечение, а также технологии электронной коммерции и сети Интернет. Также некоторые из недавних судебных решений в США развеяли все сомнении о патентоспособности методов ведения бизнеса. В США это привело к появлению множества заявок на выдачу патентов на изобретения в сфере управления бизнесом, финансов и бухгалтерии, в частности на компьютеризированные методы выполнения этих видов задач. Таким образом, разработчики программного обеспечения и



предприятия, занимающиеся электронной коммерци банковских, финансовых и страховых услуг в настоящ большему риску непреднамеренного нарушения патентн Когда в 1996 Патентное Ведомство США приняло руково патентов на программное обеспечение, это стало нов утверждении патентной защиты в этой сфере. Кром поясняло, что программное обеспечение, которое явны конфигурирует некоторые виды компьютерного патентоспособным независимо ОТ того, включае математические процессы.

Кроме этого, патентная защита в США распространяет комбинации с некоторыми формами компьютерной памя письменном описании для патентов на программное удовлетворяется описанием функциональности програми языком, т.е. отсутствует необходимость раскрытия ис заявке на выдачу патента.

В результате, в особенности в США, круг объекто патентования, был сужен лишь до научных принципов, з явлений, абстрактных идей и мыслительных схем.

Картинка:

Заявка на выдачу патента на компьютерную і

Исходный код?

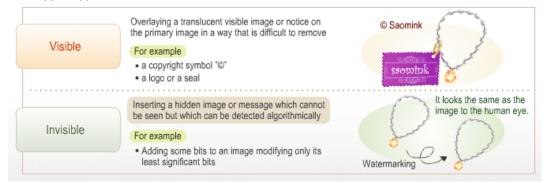
Структура данных

Не обязате

Дополнительная информация 4-2: Использование водяных знаков

Использование водяных знаков — это технология включения уведомления об авторском праве или иных верификационных сообщений (в виде схемы битов) в цифровые изображения, аудио клипы, видео и документы, которые помогают распознать информацию об авторских правах на файл.

1. Виды водяных знаков



Картинка:

Видимые Наложение прозрачного видимого изображения или уведомления на первичное изображение таким образом, чтобы его было сложно убрать

Например:

- Знак охраны авторских прав ©

Логотип или печать

Невидимые Включение скрытого изображения или сообщения, которое невозможно увидеть, но можно выявить алгоритмически $\ddot{}$

Например:

Добавление нескольких битов Незаметно невооруженным глазом

Использование водяного знака

- 2. Водяные знаки полезны для того, чтобы:
 - (1) Удерживать людей от копирования;
 - (2) Проводить мониторинг использования материалов;
 - (3) Доказать принадлежность исключительных прав на материалы, охраняемые авторским правом и
 - (4) Отследить судьбу произведения онлайн и доказать факт совершения кражи.

МОДУЛЬ 09: ИС И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Важность прав ИС для экспортеров

- 6. Почему права ИС важны для экспортеров
- 7. Некоторые из наиболее распространенных ошибок в сфере ИС, совершаемых экспортерами

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Проверка вашей свободы действий

- 1. Поиск в отношении торговых знаков
- 2. Патентное исследование

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: ИС в международном аутсорсинге

- 1. Введение
- 2. Важнейшие вопросы международного аутсорсинга

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Охрана ваших прав ИС на экспортном рынке

- 1. Национальный путь
- 2. Региональный путь
- 3. Международный путь

ВВЕДЕНИЕ

Говорят, что система интеллектуальной собственности может быть использована в качестве «меча» или «щита» в высоко конкурентной коммерческой среде. Важность интеллектуальной собственности постоянно возрастает: день за днем, месяц за месяцем, год за годом с разработкой тысяч, возможно, десятков тысяч новых технологий, которые используются для усовершенствования или добавления новых характеристик существующей продукции, либо для создания совершенно новых продуктов. В этом модуле мы узнаем, почему вопросы интеллектуальной собственности важны для экспортеров, что

необходимо сделать, чтобы предупредить возникновение проблем, связанных с ИС, и как с ними эффективно справиться. Когда компания планирует экспортировать свою продукцию в другую страну, необходимо своевременно и опережающим образом принять необходимые меры для защиты ее специфических характеристик с помощью разнообразных инструментов системы ИС на всех соответствующих экспортных рынках. Это усилит позицию компании-экспортера на внешнем рынке. В то же время, неспособность принять превентивные меры для защиты ИС и урегулирования любых связанных с нею споров, может привести к значительным убыткам.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы поймете, почему интеллектуальная собственность важна для экспортеров.
- 2. Вы проанализируете некоторые из стратегий, которые могут быть применены для предупреждения нарушений прав ИС других лиц на экспортном рынке.
- 3. Вы познакомитесь с различными путями охраны прав интеллектуальной собственности за рубежом и узнаете, как применить их к вашему бизнесу на внешнем рынке.
- 4. Вы проанализируете некоторые из ключевых вопросов, связанных с ИС, которым необходимо уделить внимание в процессе планирования передачи части коммерческих задач на выполнение зарубежным исполнителям.

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 1: Важность прав ИС для экспортеров

1. Почему права интеллектуальной собственности важны для экспортеров

Деловое решение о выходе на иностранные рынки и экспорте продуктов и услуг за рубеж — это решение, которое связано с определенными рисками и испытаниями: экспорт предполагает значительные вложения финансовых, управленческих и производственных ресурсов. Поэтому оно требует тщательного планирования и исполнения.

Компаниям, как правило, необходимо оценить, готовы ли они вступить в экспортные операции, и нет ли препятствий к экспорту продукции. Оценивая, может ли их продукция

экспортироваться, компании должны принять во внимание разнообразные факторы, такие как модификация, лицензия на экспорт, соответствие нормам и стандартам, поддержка после продаж, целесообразная экспортная цена и т.д.

Сталкиваясь с этими вопросами перед тем, как предложить продукцию на экспортном рынке, экспортеры часто забывают учесть вопросы интеллектуальной собственности. Последствия могут быть связаны с очень высокими затратами. Какие вопросы интеллектуальной собственности (ИС) должны быть приняты во внимание в процессе разработки плана экспорта? В чем состоят наиболее распространенные ошибки, которых экспортеры должны избегать?

(1) Эксклюзивность

Права интеллектуальной собственности обеспечивают эксклюзивность определенных характеристик продукта, предоставляя владельцу возможность предупредить или остановить коммерческое использование таких характеристик другими лицами на рынке. Это дает компаниям возможность контролировать использование их товарных знаков и инновационных и креативных элементов их продукции для укрепления своей конкурентной позиции на внешнем рынке.

(2) Остановка имитаторов

Если продукт успешен на данном рынке, вполне вероятно, что фирмы-конкуренты рано или поздно начнут производить похожую или идентичную продукцию, которая будет конкурировать с данным продуктом. Без охраны ИС остановить подражателей может быть сложно или даже невозможно, а связанные с этим потери прибыли могут быть существенными.

(3) Предупреждение нарушений прав ИС, принадлежащих другим лицам

Если ваша компания не уделяет должного внимания вопросам ИС, это может привести к огромным или даже фатальным потерям в случае, если ваша продукция будет признана нарушающей права ИС других лиц на определенном экспортном рынке. Даже если изобретение, промышленный образец или товарный знак не охраняются в вашей собственной стране, это не означает, что кто-то другой не получил охрану на них на экспортном рынке. Продукция может иметь функциональные или эстетические характеристики, которые не защищены в вашей стране, но охраняются правами ИС других лиц на рынке экспорта. Это также может относиться и к товарным знакам.

(4) Доступ на новые рынки посредством лицензирования, франчайзинга, совместных предприятий и т.д.

Охрана ИС облегчает предприятиям получение доступа на новые рынки посредством лицензирования, франчайзинга, создания совместных предприятий или иных договорных отношений с другими компаниями. Права ИС помогают компаниям установить партнерские отношения с другими фирмами для производства, маркетинга, распространения или поставки товаров и услуг на зарубежных рынках. Они также могут предоставить компании значительные преимущества в переговорах по поводу получения лицензии на технологии других фирм, которые, в свою очередь, могут быть заинтересованы в ее собственных технологиях, произведениях, охраняемых авторским правом, промышленных образцах, товарных знаках и т.д.

(5) Охрана адаптаций

Адаптация продукции, ее дизайна, бренда или упаковки к условиям экспортного рынка потребует творческой и/или изобретательской работы, которая, при удовлетворении определенным требованиям, может получить охрану с помощью системы ИС, гарантируя, таким образом, определенную степень исключительного контроля в отношении адаптаций.

(6) Ведение переговоров с дистрибьюторами, импортерами или другими партнерами

Переговоры по поводу заключения договоров с дистрибьюторами, импортерами или другими партнерами потребуют принять во внимание вопросы, относящиеся к правам ИС, особенно если продукция будет производиться за рубежом или будет модифицироваться, или если ее упаковка или распространение будет осуществляться иностранными партнерами.

(7) Маркетинг продукции

Маркетинг вашей продукции в значительной мере будет зависеть от имиджа бренда вашей компании, воплощенного, прежде всего, в ее товарном знаке. Если товарный знак не охраняется, реализация правой охраны в судебном порядке в случае копирования или подражания со стороны конкурентов может быть значительно более сложной.

(8) Планирование времени участия в ярмарках и выставках

Время вашего участия в ярмарках и выставках может зависеть от того, подали ли вы уже заявку об охране вашего изобретения или промышленного образца, поскольку

раннее раскрытие информации о вашей инновационной работе может привести к утрате новизны и помешать вам подать заявку на более поздней стадии. Ваше участие в ярмарках и выставках также может привести к проблемам, если представляемая вами продукция нарушает права ИС других лиц.

(9) Определение цены продукции

Цена продукта будет частично зависеть от того, насколько бренд или товарный знак узнаваем и ценится потребителями на экспортном рынке, а также от того, насколько сильной будет конкуренция между данным продуктом и похожей или аналогичной продукцией.

(10) Фандрайзинг (поиск финансовых средств)

В процессе поиска финансовых средств наличие патентов на инновационные характеристики вашей продукции или обладание товарным знаком с хорошей репутацией всегда полезно для убеждения инвесторов, венчурных инвесторов или банков в коммерческих возможностях (потенциале) вашей продукции.

2. Некоторые из наиболее распространенных ошибок в сфере ИС, допускаемых экспортерами

Экспортеры часто слишком поздно осознают важность защиты своей ИС, то есть лишь когда они уже столкнулись с деятельностью имитаторов или производителей продукции, не получивших соответствующего разрешения или когда их обвинили в нарушении прав ИС других лиц. Ниже описаны некоторые из наиболее распространенных ошибок, допускаемых экспортерами.

(1) Уверенность в том, что защита ИС является универсальной

Многие экспортеры думают, что, подавая заявку для регистрации товарного знака, патента или промышленного образца в их собственной стране, они автоматически получают охрану по всему миру. Однако права ИС – это территориальные права, а соответствующие ведомства ИС предоставляют охрану только в соответствующих национальных (региональных) юрисдикциях.

(2) Предположение, что законодательство и процедуры по охране прав ИС одинаковы во всем мире

Несмотря на значительную степень гармонизации законов и процедур по охране прав интеллектуальной собственности по всему миру, все еще остается много сфер, в которых существуют значительные различия между странами. Примером области,

в которой национальная практика различается, могут служить компьютерные программы. Другим примером может выступать охрана художественноконструкторских решений, которые, в зависимости от правовой системы, могут охраняться законодательством о промышленных образцах, авторском праве, товарных знаках или недобросовестной конкуренции. Рекомендуется ознакомиться с законодательством страны, рынок которой на намеревается выводить свою продукцию. Полезным источником для этих целей может быть база национального законодательства в области ИС, предоставляемая в свободном электронном доступе (WIPO Lex) на сайте ВОИС (http://www.wipo.int/wipolex/en/).

(3) Неиспользование региональных и международных систем охраны ИС

Подача заявок на получение охраны ИС в нескольких странах может быть довольно дорогим решением. Региональные и международные системы охраны, если такие доступны, являются эффективным способом подачи заявки об охране ИС в ряде стран.

(4) Пропуск важных сроков подачи заявок за рубежом

Патентные заявки в других странах должны быть поданы не позднее, чем через 12 месяцев со дня подачи заявки в первой стране. Этот период обычно называется «период приоритета». Если заявка не подана в течение периода приоритета, это может привести к невозможности получения патентной охраны в других странах изза утраты новизны. Такое же правило применяется и к промышленным образцам, для которых период приоритета составляет 6 месяцев.

(5) Раскрытие информации преждевременно или без соглашения о конфиденциальности или неразглашении информации

Раскрытие информации о ваших последних усовершенствованиях продукта или новых разработках потенциальным торговым партнерам, экспортным представителям, дистрибьюторам либо кому-либо еще перед подачей заявки на получение охраны объекта ИС или без письменного договора, требующего сохранения конфиденциальности, может привести к потере прав на ваше изобретение или разработку. Ваш инновационный продукт, по сути, не может более считаться новым и, соответственно, патентоспособным, или кто-то другой может подать патентную заявку исключая, тем самым, возможность использования вами вашего собственного изобретения.

(6) Неосуществление проверки того, был ли товарный знак зарегистрирован и используется ли он конкурентами на экспортном рынке

Использование в ином государстве товарного знака, идентичного или сходного до степени смешения с товарным знаком, который уже зарегистрирован или используется другой компанией, может быть нарушением ее прав на товарный знак. Компания может столкнуться с требованиями о прекращении использования такого товарного знака или выплате компенсации за нарушение прав, что может стать огромным ударом для всей стратегии маркетинга и экспорта, разработанной компанией.

(7) Экспортирование лицензионной продукции без разрешения лицензиара

Если предприятие получило лицензию от другой компании, оно должно удостовериться, что у него есть право экспортировать продукцию, содержащую такую технологию, чтобы предотвратить возможное нарушение прав лицензиара. Географическая территория, в рамках которой лицензиат может распространять свою продукцию, обычно четко определена в лицензионном договоре.

(8) Отсутствие четкой регламентации вопросов принадлежности прав ИС при привлечении внешних исполнителей для производства продукции (аутсорсинге)

Многие компании привлекают для создания, производства или проектирования продукции другие компании, нередко из зарубежных стран. Но предприятия часто забывают получить охрану на свои права ИС в этих странах или четко регламентировать вопросы принадлежности исключительных прав на чертежи. изобретения, программное обеспечение и т.д. в договорах с зарубежными компаниями-производителями. Наибольшая опасность состоит в том, что между компанией, привлекающей для работы внешних исполнителей, и компаниейподрядчиком могут возникнуть конфликты относительно принадлежности прав ИС. Существуют большие различия в национальном законодательстве в отношении вопроса принадлежности прав на результаты работы по договору подряда, кроме того, к разным правам ИС, как правило, применяются разные нормы. Поэтому важно национальным познакомиться C. законодательством, действующим соответствующем экспортном рынке, и включить в договор специальные положения, регламентирующие вопросы принадлежности прав на результат творческой или изобретательской работы по договору.

(9) Стремление лицензировать продукцию на рынке, на котором соответствующий патент, промышленный образец или товарный знак не охраняется

Многие компании предоставляют лицензии зарубежным предприятиям, позволяя им использовать их права ИС в обмен на паушальный платеж или регулярные роялти. Лицензионный договор часто предполагает обмен технологическими ноу-хау, а также предоставление права производить и/или продавать продукцию, разработанную лицензиаром. Если речь заходит о переговорах по поводу заключения лицензионного договора очень важно убедиться, что права интеллектуальной собственности, относящиеся к лицензируемой продукции, надлежащим образом охраняются на определенном зарубежном рынке и что соответствующие положения, в отношении принадлежности таких прав ИС, были включены в договор.

(10)Использование товарного знака, не подходящего для данного рынка

Существует множество случаев, когда компании начинали распространять свою продукцию или услуги на зарубежном рынке не осознавая, что их товарный знак неприемлем для этого рынка, так как: (а) товарный знак имеет негативные или нежелательные коннотации в национальном или местном языке или культуре или (b) маловероятным является положительное решение национального ведомства ИС по заявке на регистрацию товарного знака. Перед выпуском на определенный рынок продукции с указанием товарного знака, важно убедиться в том, что данный товарный знак подходит для данного рынка и зарегистрирован в национальном ведомстве, отвечающем за регистрацию товарных знаков.

Таким образом, есть множество оснований должным образом принять вопросы ИС во внимание при разработке вашего плана экспортных операций, и убедиться, что компанией приняты достаточные меры для того, чтобы а) проверить, что она не нарушит права ИС, принадлежащие другим лицам; и b) ограничить возможности конкурентов воспользоваться результатами ее изобретательности и креативности. Всего несколько шагов, предпринятых на ранних стадиях процесса планирования, могут оказаться очень ценными в последующем при начале экспортных операций.

Дополнительная инфо	ррмация 1-1: Дело Nike	



Картинка: NIKE Продажа спортивной одежды Испания

Когда компания Nike попыталась зарегистрировать свой на текущий момент являющийся широко известным знак "Nike" в других странах, она обнаружила, что обозначение "Nike" уже было зарегистрировано много лет назад (то есть задолго до того, как торговый знак Nike стал известным) ее бывшим дистрибьютором – испанской компанией под названием Cidesport. Компания Nike могла продавать свою продукцию в Испании, используя только логотип в виде «галочки» («swoosh»), но не словесное обозначение «Nike». Не так давно, после многолетних сражений в испанских судах, Верховый Суд Испании подтвердил право компании Nike использовать свое наименование.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Проверка вашей свободы действий

Первый шаг, который необходимо сделать при осуществлении экспортных операций - это убедиться в том, что ваша продукция не будет нарушать права ИС иных лиц на экспортном рынке. Этот вид анализа называется анализ «свободы действий», и, в зависимости от конкретной продукции, он может заключаться либо в базовом поиске в отношении товарных знаков, либо в более полном исследовании, охватывающем различные права ИС. Некоторые из общих положений анализа свободы действий включают следующее.

1. Проведение поиска в отношении товарного знака

Проверьте, не используется ли и не зарегистрировано ли в соответствующем национальном ведомстве данной страны обозначение, идентичное или сходное до степени смешения с тем, которое вы собираетесь использовать. Проведение поиска в отношении товарного знака на соответствующем экспортном рынке критически важно перед началом экспортных операций. Оптимально же осуществить такой поиск еще до того, как определенный товарный знак будет выбран. Свободнодоступную базу данных товарных знаков для проведения такого поиска можно найти на сайте ВОИС (WIPO

Global Brand Database http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp)

Вы также можете пожелать узнать, не имеет ли какая-либо компания похожее фирменное наименование или доменное имя, что может привести к спорам в будущем. Вы также можете проверить, какие товарные знаки, независимо от наличия регистрации на них, используют ваши основные конкуренты на экспортном рынке, чтобы убедиться в том, что ими не используются обозначения, идентичные или сходные до степени смешения с вашими товарными знаками.



Если ваш продукт содержит какую-либо технологию, оригинальный контент или торговые знаки, которые были получены по лицензии от третьей стороны, убедитесь, что у вас есть право на коммерциализацию на экспортных рынках продукции, имеющей такие особые характеристики. Лицензионный договор будет содержать информацию о географической территории, на которую распространяется действие вашей лицензии. Если на данный момент вам не предоставлено такое право, вы можете связаться с лицензиаром и договориться о расширении географического покрытия вашей лицензии.

2. Патентные исследования

А. Основные вопросы патентных исследований

Обращение к патентным базам данных осуществляется для того, чтобы гарантировать, что ваша продукция не нарушает патентные права, принадлежащие другим лицам. Для этого вы можете обратиться к национальным или региональным патентным базам данных, которые могут быть доступны он-лайн, или подать поисковый запрос в национальное или региональное патентное ведомство. Свободнодоступная база данных патентной информации размещена на сайте ВОИС (Patentscope Database): http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.isf. Стоит учитывать, что проведение тщательного патентного исследования требует значительных технических навыков и опыта, поэтому для этих целей может быть целесообразным привлечь профессионала.

В. Стратегическое использование результатов патентного исследования

Если в результате проведенного исследования обнаружены патенты, охраняющие технологию, реализованную в вашей продукции, у вас есть следующие варианты.

а. Приобретение или лицензирование патента
 Лицензирование предусматривает получение от патентообладателя письменного

разрешения использовать запатентованную технологию для определенных действий, на определенных рынках и в течение определенного периода времени. Удобство такого договора будет в значительной степени зависеть от условий предлагаемой лицензии. Несмотря на возможную потерю автономии и то, что патентообладатель потребует платы (то есть единовременной выплаты — паушальный платеж — или регулярных платежей - роялти), это может быть самым простым способом подготовить почву для коммерциализации новой технологии или продукта.

b. «Изобретение в обход»

Вторым вариантом является «изобретение в обход» изобретения. Это предусматривает проведение исследований или внесение изменений в продукт или процесс для того, чтобы избежать нарушения патентных прав, принадлежащих другим лицам. Например, если свобода действий ограничена патентом на процесс, компания может разработать альтернативный процесс, приводящий к такому же конечному результату, и, таким образом, получить возможность начать коммерциализацию изобретения без необходимости выплачивать кому-либо лицензионное вознаграждение.

с. Перекрестное лицензирование

Перекрестное лицензирование предполагает, что две или более компаний обмениваются лицензиями для того, чтобы иметь возможность использовать определенные патенты, принадлежащие другой стороне. Для того чтобы иметь возможность принимать участие в перекрестном лицензировании, компании необходим хорошо защищенный патентный портфель, представляющий ценность для потенциальных партнеров по лицензированию.

d. Патентные пулы

Это механизм, с помощью которого две или более компаний, внедряющие взаимосвязанные технологии, объединяют свои патенты в общий фонд, создавая при этом расчетные центры для использования патентных прав. Широко известным примером является стандарт визуальной и звуковой компрессии MPEG-2, который объединяет в патентном пуле технологии, охраняемые более чем 100 патентами, принадлежащими ряду компаний.

Несмотря на отсутствие полных гарантий того, что кто-либо из ваших конкурентов не посчитает, что вы нарушаете его права ИС, рассмотрение указанных выше вопросов перед выходом на экспортный рынок, как правило, помогает уберечь себя и свою

Дополнительная информация 1-2: Охрана авторских и смежных прав

- 1. Охрана авторского права за рубежом
 - Произведения, созданные гражданами или резидентами страны-участницы Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений или государства-члена Всемирной торговой организации (ВТО), будут автоматически охраняться во всех других странах, являющихся сторонами Бернской конвенции или членами ВТО. На сегодняшний день число таких стран превышает 150.
 - Регистрация за рубежом при этом не требуется, так как охрана авторских прав не предусматривает необходимости соблюдение официальных формальных процедур для ее возникновения.
- 2. Регистрация авторского права
 - В некоторых странах бюро по авторским правам осуществляют регистрацию произведений на факультативной основе. Такая регистрация авторских прав часто выгодна для экспортеров, поскольку предоставляет доказательства принадлежности таких прав в случае нарушений.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: ИС в международном аутсорсинге

1. Введение

Международный аутсорсинг, т.е. передача части операций компании сторонним исполнителям за рубежом, стал популярной корпоративной стратегией. Она относится к предприятиям, вступающим в партнерство с одним или несколькими независимыми лицами или предприятиями за рубежом для выполнения тщательно отобранных операций и ежедневных процессов, которые ранее выполнялись силами самого последнее предприятия. За десятилетие развитие информационных (NKT) коммуникационных технологий значительно улучшило возможность контролировать действия или процессы, переданные для выполнения другим компаниям как в одном, так и в нескольких отдаленных национальных или международных местоположениях, что сделало аутсорсинг более привлекательным вариантом для многих отраслей.

Международный аутсорсинг, таким образом, может иметь место на любом уровне цепочки создания коммерческой стоимости. На самом нижнем уровне передаются трудоемкие, не требующие квалификации задания. На следующем уровне передается выполнение функций по производству или изготовлению компонентов или целого продукта или услуги. На следующем более высоком уровне передается разработка технологии, включая связанные с этим отдельные или все научно-исследовательские и опытно-конструкторские задачи.

Аутсорсинг требует обмена широким спектром собственных знаний. Характер и

решающее значение интеллектуальной собственности будет отличаться в каждой отрасли промышленности и в каждом секторе бизнеса. Тем не менее, каждый из видов активов ИС – коммерческие тайны, товарные знаки, промышленные образцы, патенты на изобретения, авторские и смежные права и т.д. – может быть задействован на различных стадиях аутсорсинговых отношений. Однако, каждый из видов активов ИС, как правило, регулируется своим специальным национальным законодательством, которое варьируется от страны к стране, добавляя еще большую комплексность в процесс управления активами ИС в отношениях международного аутсорсинга, особенно, если в них принимают участие несколько партнеров из разных стран. Важность этих вопросов для предприятий будет постоянно возрастать по мере повышения интенсивности практик международного аутсорсинга.

Эффективное управление таким обменом знаниями требует, чтобы обе стороны надлежащим образом управляли своей ИС, держа в поле зрения общие цели бизнеса. Выгода от обмена активами ИС должна превысить многочисленные риски, возникающие при аутсорсинге, включая риски, связанные с активами в виде прав ИС. Подобные риски включают в себя проблемы мониторинга и/или эффективной борьбы с разными видами нарушений договорных положений, хищение или незаконное присвоение коммерческих тайн, ненадлежащее использование или утрату других видов прав ИС (что приводит к частичной утрате контроля над бизнесом). К подобным рискам также могут быть отнесены: низкое или несоответствующее качество товаров и услуг (что может отразиться на репутации или имидже бренда), проблемы, связанные с реализацией прав ИС, параллельным импортом и «серым» рынком.

Узнайте больше: Параллельный импорт

После продажи вами товара на определенном экспортном рынке, может ли кто-либо купить этот продукт на данном рынке и повторно импортировать его в вашу страну для последующей продажи? Можете ли вы утверждать, что он нарушает ваши права ИС, например, ваши права на товарный знак, так как у вас есть исключительное право на импорт продукции, имеющей этот товарный знак? Этот сложный вопрос приобретает особое значение для компаний, которые имеют различные стратегии ценообразования на различных рынках. Он также может представлять особый интерес для компании, разрабатывающей свою экспортную стратегию.

Ответ на поставленный выше вопрос связан с принципом исчерпания прав ИС, в отношении которого страны имеют различную политику. В упрощенном виде, принцип исчерпания прав ИС означает, что при продаже вашим предприятием или с его согласия продукта, охраняемого правами ИС, все или некоторые из исключительных прав ИС считаются "исчерпанными". Это ограничение прав ИС иногда называют "принципом первой продажи", поскольку эти права исчерпываются с момента первой продажи продукта. Если иное не предусмотрено законом, последующие акты перепродажи, аренды, проката или других форм коммерческого использования третьими сторонами проданного продукта не могут вами контролироваться и быть опротестованными. Этот принцип обычно применяется (с некоторыми исключениями, например, в отношении компакт-дисков или DVD-дисков) в большинстве стран.

1. Национальное исчерпание прав

Принцип исчерпания прав применяется по-разному в различных странах. Страны, применяющие национальный принцип исчерпания прав, не позволяют правообладаталю ИС контролировать коммерческую эксплуатацию товаров, предложенных им или с его согласия на внутреннем рынке, если товары остаются на внутреннем рынке. Однако правообладатель ИС (или его уполномоченный представитель) может опротестовать импорт оригинальных товаров, проданных за рубежом или экспортированных с внутреннего рынка, на основе права на импорт.

2. Региональное исчерпание прав:

В странах, где применяется региональный принцип исчерпания прав (например, в странах Европейского Союза), с момента первой продажи товаров, охраняемых правами ИС, правообладателем ИС или кем-либо с его согласия все права ИС на продукцию исчерпываются не только внутри страны, но и во всем регионе. Параллельный импорт продукции в рамках региона не может быть опротестован на основании прав ИС. Такое опротестование, однако, возможно в случае пересечения международной границы региона со странами, находящимися за пределами региона.

3. Международное исчерпание прав:

Если страна применяет международное исчерпание прав, права ИС считаются исчерпанными, как только продукция была продана правообладателем ИС или с его согласия в любой точке мира. Национальные ведомства ИС или агенты/адвокаты по правам ИС могут проконсультировать вас относительно правовых норм об исчерпании прав ИС для каждого вида прав в интересующих вас странах.

<u>Пример</u>

Когда супермаркет Теsco начал импортировать джинсы Levi's из стран, не входящих в состав EC, и продавать их в Великобритании, началась правовая битва, поскольку компания Levi Strauss стремилась остановить параллельный импорт на основании применяемого в EC регионального принципа исчерпания прав ИС.

2. Важнейшие вопросы международного аутсорсинга

(1) Принадлежность прав ИС

Принадлежность прав ИС является, возможно, первым из двух критических важных вопросов в международном аутсорсинге. Независимо от страны, в которой будет выполняться переданная для аутсорсинга операция, крайне важно продумать и четко регламентировать вопросы принадлежности исключительных прав ИС на объекты, которые были усовершенствованны или созданы в процессе выполнения операций сторонним исполнителем. Существует три подхода к распределению исключительных прав на объекты ИС, созданные или усовершенствованные в рамках таких отношений.

1. Заказчику принадлежат все права на объекты ИС, усовершенствованные или созданные в рамках аутсорсинговых отношений. У исполнителя же есть

возможность использовать соответствующий объект ИС путем заключения лицензионного договора.



Картинка:		
Все права ИС		Возможность использовать объект ИС
	Заказчик	Исполнитель

2. Заказчик получает лицензию в результате переговоров. Исполнитель же является правообладателем на все объекты ИС, усовершенствованные или созданные в рамках аутсорсинговых отношений.



Рисунок:		
	Лицензия	Все права ИС
Заказч	•	Исполнитель

3. Целый ряд иных подходов, варьирующихся от совместного правообладания на объекты ИС до распределения исключительных права на основе определенных критериев, о которых договорились стороны.



Картинка:

Распределение исключительных прав Заказчик Исполнитель

(2) Случайное раскрытие конфиденциальной информации или коммерческой тайны

Второй важнейший вопрос в международном аутсорсинге - это случайное или преднамеренное раскрытие конфиденциальной информации или коммерческой тайны. Во многих странах коммерческие тайны охраняются с помощью однозначных или подразумеваемых договоров; то есть они либо совершенно не охраняются специальным национальным законодательством об охране коммерческой тайны и либо предотвращении шпионажа, предоставляемая национальным законодательством охрана является недостаточной. Следовательно, главным вопросом в контексте аутсорсинга является возможность потенциального партнера защитить конфиденциальную информацию, представляющую коммерческую ценность, от случайного, небрежного или умышленного незаконного присвоения, ненадлежащего использования, злоупотребления, потери или кражи. Если партнеру нельзя доверить охрану коммерческой тайны, тогда риски в международном аутсорсинге могут значительно превысить потенциальную выгоду.

Следовательно, крайне важно познакомиться с программой комплексной безопасности и/или охраны ИС потенциального партнера по операциям, передаваемых на аутсорсинг. Помните, что ценность коммерческой тайны основывается на возможности компании сохранять соответствующую информацию конфиденциальной. Как только коммерческая тайна разглашается, она становится общественным достоянием. Безусловно, она утрачивается навсегда, а вместе с ней, в большинстве случаев, утрачивается и конкурентное преимущество, связанное с этой тайной.

Реалистичная оценка потенциальных вызовов обеспечения судебной защиты прав

ИС также необходима перед вступлением в отношения по передаче операций сторонним исполнителям. Эффективность использования правовых и административных механизмов разрешения споров и обеспечения реализации прав ИС, борьбы с пиратством и контрафакцией, а также время и ресурсы, необходимые для этого, существенно отличаются в зависимости от конкретной страны и затрагиваемых видов прав ИС, в форме которых реализованы активы компании.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: Охрана ваших прав интеллектуальной собственности на экспортном рынке

Процедуры получения правовой охраны на объекты ИС в разных странах могут существенно отличаться. Поэтому хорошая осведомленность в вопросах национальной процедуры и законодательства на каждой стадии процесса подачи заявки, лицензирования и реализации судебной защиты прав ИС очень важна. Кроме этого, заявки, как правило, должны быть поданы на государственном языке, а перевод технической документации (такой как патенты) требует существенных расходов. Во многих странах требуется, чтобы на протяжении всего процесса получения правовой охраны заявитель был представлен юристом по вопросам ИС или поверенным.

Существуют, три альтернативных пути получения правовой охраны на объекты ИС в других странах: национальный путь, региональный путь и международный путь.

1. Национальный путь

Один из вариантов – испрашивать охрану в каждой из стран отдельно, обращаясь непосредственно в национальные ведомства интеллектуальной собственности.



Картинка: Страна А – Страна В – Страна С

Может потребоваться перевод каждой заявки на государственный (официальный) язык. От вас также потребуется уплата пошлины за подачу национальной заявки и, особенно в случае с патентами, вам может быть необходимым обращение к поверенному или юристу по вопросам ИС, которые помогут обеспечить соответствия заявки

национальным требованиям. В некоторых странах требуется представительство через поверенного или юриста по делам ИС для подачи заявки на получение правовой охраны на товарный знак или промышленный образец. Если вы еще находитесь на стадии оценивания коммерческого потенциала изобретения или еще изучаете потенциальные экспортные рынки или рассматриваете возможных партнеров по лицензированию, национальный путь может оказаться крайне дорогостоящим и обременительным, особенно если охрана запрашивается в большом количестве стран. ВОИС таких случаях, возможности, предлагаемые администрируемыми международными системами подачи заявок и регистрации прав на изобретения, товарные знаки и промышленные образцы, являются более простой и, как правило, менее дорогостоящей альтернативой.

2. Региональный путь

Некоторые страны заключили региональные соглашения, позволяющие получить правовую охрану объектов ИС в целом регионе при подаче одной единственной заявки. Региональные ведомства ИС включают:



Региональная защита ИС

Государство- участник В Государство- участник С

(1) Европейское патентное ведомство (ЕРО)

Европейское патентное ведомство (EPO), предоставляющее патентную охрану во всех странах, являющихся членами Европейской патентной конвенции (на сегодняшний день – 38 стран). Дополнительную информацию можно получить на

сайте: http://www.epo.org/

(2) Ведомство по гармонизации внутреннего рынка (ОНІМ)

Ведомство по гармонизации внутреннего рынка для товарных знаков и промышленных образцов ЕС, предоставляющее их обладателям в рамках одной процедуры единое право, действующее во всех странах-членах ЕС: www.oami.europa.eu/

(3) Африканская региональная организация промышленной собственности (ARIPO)

Африканская региональная организация промышленной собственности (ARIPO) - региональное ведомство ИС для англоязычных стран Африки по вопросам патентов, полезных моделей, товарных знаков и промышленных образцов: http://www.aripo.org

(4) Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАРІ)

Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI) — региональное ведомство для франко - и португалоговорящих стран Африки по вопросам патентов, полезных моделей, географических указаний, товарных знаков, промышленных образцов и топологий интегральных микросхем: http://oapi.wipo.net/

(5) Евразийское патентное ведомство (ЕАРО)

Евразийское патентное ведомство (EAPO) по вопросам патентной охраны в странах Содружества Независимых Государств: http://www.eapo.org/

(6) Ведомство по товарным знакам и Ведомство по промышленным образцам (Benelux Trademark Office & Benelux Designs Office)

Ведомство по товарным знакам и Ведомство по промышленным образцам стран Бенилюкса по вопросам охраны товарных знаков и промышленных образцов в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге: http://www.bmb-bbm.org/

(7) Патентное ведомство Совета по сотрудничеству арабских стран Персидского залива (Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) Патентное ведомство Совета по сотрудничеству арабских стран Персидского залива по вопросам патентной охраны в Кувейте, Катаре, Омане, Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ: http://www.gccpo.org/

3. Международный путь

Администрируемые ВОИС системы подачи заявок и регистрации существенно упрощают процесс получения правовой охраны на объекты ИС, когда она испрашивается одновременно в большом количестве стран. Администрируемые ВОИС системы международной охраны включают в себя три различных механизма охраны прав промышленной собственности:

Договор о патентной кооперации (РСТ)

Система подачи международных патентных заявок предусмотрена Договором о патентной кооперации (или РСТ). Она представляет собой всемирную систему упрощенной подачи множественных патентных заявок.

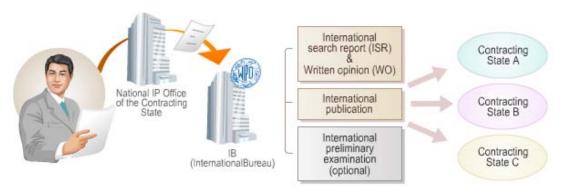


Рисунок:				
Национальное	Международное	Отчет	0	
ведомство ИС	Бюро	международном		
государства-		поиске и		
участника РСТ		Письменное		
		заключение		Государство-
				участник А
		Международная		-
		публикация		Государство-
				участник В
		Международная		Š
		предварительная		Государство-
		экспертиза		участник С
		(факультативно)		•

Договор о патентной кооперации дает возможность испрашивать патентную охрану изобретения одновременно более чем в 140 странах путам подачи «международной» патентной заявки. Такая заявка может быть подана любым лицом, являющимся гражданином или резидентом государства-участника РСТ. Как правило, она может быть подана в национальное патентное ведомство государства-участника РСТ, гражданином или резидентом которого является заявитель, или, по выбору заявителя, в Международное Бюро ВОИС в Женеве.

Узнайте больше: Схема процесса подачи заявки по процедуре РСТ

File local application File PCT application File PCT & (optional) File demand for International preliminary report & written opinion File local application File PCT application File demand for International preliminary report on patentability							
Картинка:				18		Вступление в	
				Международн	ая	национальную	
				публикация		стадию	
•	12	16		22		28	
1.1040.0		Отчет	0	(факультативно)		(факультативно)	
I I		междунаро		Подача запрос		Международное	
	заявки РСТ	м поиске		о проведении		предварительное	
		письменно	_	международной		заключение о	
		заключение	-	предварительно й экспертизы		патентоспособност и	

Дополнительная информация 4-1: Период приоритета

Компании, стремящиеся защитить свои патенты и промышленные образцы за границей, должны принимать во внимание период приоритета. Что такое период приоритета? Период приоритета начинается, когда Вы впервые испрашиваете охрану данного изобретения или промышленного образца. Для патентов период приоритета составляет 12 месяцев с момента подачи заявки на выдачу патента в первой или своей собственной стране. В течение этих 12 месяцев, если Вы подаете заявку об охране этого же изобретения в зарубежных странах, Ваша заявка в этих странах будет считаться поданной на дату подачи первой правильно оформленной заявки. Таким образом, Ваша заявка будет иметь приоритет перед другими заявками, испрашивающими охрану этого же изобретения, поданными другими лицами после даты приоритета. Заявителям рекомендуется подавать патентные заявки во всех интересующих их странах в течение периода приоритета. Период приоритета для промышленных образцов составляет 6 месяцев.

После истечения периода приоритета и до того, как патентная заявка будет опубликована патентным ведомством (как правило, 18 месяцев с даты приоритета), заявители все еще могут подавать заявки об охране в других странах, но они не могут воспользоваться приоритетом предыдущей заявки. Конечно, это может быть сделано, только если заявитель не раскрыл изобретение любыми другими способами, поскольку как только изобретение раскрыто, оно уже не может отвечать требованиям новизны.

Дополнительная информация 4-2: Преимущества системы РСТ

1. 18 дополнительных месяцев

РСТ предоставляет как минимум 18 дополнительных месяцев сверх 12 месяцев периода приоритета, на протяжении которых заявители могут исследовать коммерческий потенциал своей продукции в различных странах и решить, где испрашивать патентную охрану. Подача международной заявки, таким образом, отодвигает срок уплаты национальных пошлин и стоимости перевода, связанных с национальной заявкой. Система РСТ широко используется заявителями для

того, чтобы держать свои возможности открытыми как можно дольше, откладывая, таким образом, решение относительно того, в какой стране испрашивать охрану.

2. Отчет о международном поиске и Письменное заключение Международного поискового органа.

Заявители по системе РСТ получают ценную информацию о потенциальной патентоспособности их изобретения в форме Отчета о международном поиске и Письменного заключения Международного поискового органа. Эти документы предоставляют заявителям РСТ прочную основу, на которой они могут принимать решения относительно того, испрашивать ли патентную охрану и где. Отчет о международном поиске содержит список документов об уровне техники со всего мира, которые были определены как, имеющие отношение к изобретению. Письменное заключение Международного поискового органа анализирует потенциальную патентоспособность в свете результатов, изложенных в Отчете о международном поиске.

3. Сокращение первоначальных расходов:

Единая заявка РСТ на одном языке и с одним набором пошлин имеет юридическое действие во всех государствах-участниках РСТ. Такой эффект значительно снижает первоначальные расходы, связанные с подачей отдельных заявок в каждое национальное или региональное патентное ведомство.

Система РСТ может быть использована также для подачи заявок в рамках некоторых региональных патентных систем, таких как Африканская организация промышленной собственности или Европейское патентное ведомство. Это позволяет заявителям объединить региональный международный пути получения охраны. Руководство по подаче международной заявки по системе РСТ может быть получено в Вашем национальном патентном ведомстве и на сайте: www.wipo.int/pct

Пример

С примером компании, использующей РСТ для расширения своего международного бизнеса, можно ознакомиться здесь: http://www.wipo.int/sme/en/case studies/enviroscrub.htm

Мадридская система

Мадридская система международной регистрации товарных знаков предоставляет обладателю товарного знака возможность защитить его в нескольких странах, просто подав одну заявку непосредственно в его национальное или региональное ведомство ПО товарным знакам. Международный товарный знак, зарегистрированный результате использования Мадридской системы. эквивалентен заявке или регистрации этого же знака в каждой из стран, указанных заявителем. Если ведомство по товарным знакам указанной страны не отказывает в предоставлении охраны в течение определенного периода, знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был зарегистрирован этим Ведомством.

Мадридская система также существенно упрощает последующее управление товарным знаком, поскольку делает возможным внесение записи о последующих изменениях или продление срока действия регистрации путем одного

процессуального действия. В последующем могут быть также указаны дополнительные страны, в которых испрашивается защита.

До того, как в отношении знака может быть подана международная заявка, он уже должен быть зарегистрирован для таких же товаров или услуг национальным ведомством, отвечающим за регистрацию либо должна быть подана заявка о такой регистрации. Такое ведомство называется Ведомство страны происхождения (Office of origin). Первые пять лет международная регистрация зависит от заявки, поданной в Ведомстве страны происхождения, или регистрации в этом ведомстве («базовая заявка» или «базовая регистрация»). После завершения пятилетнего периода международная регистрация становится независимой от базовой заявки или регистрации.

В принципе, международная заявка может быть подана на английском, французском или испанском языке; однако Ведомство страны происхождения может ограничить выбор заявителя только одним из этих языков. Международная регистрация действует в течении 10 лет. Ее действие может быть продлено на последующие 10 лет посредством оплаты необходимых пошлин ВОИС. По состоянию на январь 2011 года участниками Мадридской системы являются 85 государств.

Дополнительная информация 4-3: Преимущества Мадридской системы

Преимущества Мадридской системы связаны с ее простотой, гибкостью и экономичностью. Для компаний, работающих в более чем одной стране, это может означать существенную экономию средств на регистрацию и поддержку торговых знаков. Так, основные преимущества данной системы могут быть резюмированы следующим образом:

- 1. На стадии подачи заявки:
 - (1) Вместо множества заявок подается только одна заявка;
 - (2) Заявка подается только на одном языке;
 - (3) Она подается в ведомство по товарным знакам в своей стране, без необходимости обращаться в зарубежные страны для подачи заявки;
 - (4) Эта система позволяет заявителю зарегистрировать товарный знак в нескольких странах, и эта регистрация имеет такое же действие или юридическую силу, как если бы товарный знак был бы зарегистрирован с использованием национального пути;
 - (5) Заявителям понадобится привлечь иностранного юриста или поверенного по вопросам товарных знаков, только если ведомство указанной страны откажет в охране товарного знака.
- 2. После регистрации:
 - (1) У заявителей есть гарантия того, что если национальное ведомство не предъявит основания для отказа в течение определенного периода (как правило, 12 месяцев, но в некоторых случаях 18 месяцев или более), товарный знак будет считаться зарегистрированным в указанных странах;
 - (2) У заявителя есть возможность указать другие страны после регистрации, в случае если заявитель инициирует экспортные операции на новом рынке;
 - (3) Простота проведения операций;
 - (4) Изменения в заявку (передача торгового знака, изменения имени или адреса

- правообладателя и т.д.) могут быть внесены путем подачи единого запроса и оплаты единого набора пошлин;
- (5) Продление срока действия регистрации может быть осуществлено путем подачи единого запроса вместо того, чтобы продлевать срок действия регистрации товарного знака в каждом национальном ведомстве.

Более детальную информацию о Мадридской системе можно найти здесь: http://www.wipo.int/madrid/en/

Пример

Пример компании, использующей Мадридскую систему для регистрации товарного знака за рубежом можно найти здесь: http://www.wipo.int/sme/en/case studies/saigon cosmetics.htm.

Гаагское соглашение

Система международного депонирования промышленных образцов предоставляет обладателю промышленного образца возможность получить его охрану в нескольких странах, просто подав одну заявку в Международное Бюро ВОИС на одном языке, с уплатой одного набора пошлин в одной валюте (Швейцарский франк).

Международное депонирование имеет в каждой из указанных стран такое же действие, как если бы промышленный образец был бы зарегистрирован непосредственно в этой стране, если только в предоставлении охраны не отказано компетентным ведомством этой страны.

Гаагская система существенно упрощает также последующее управление промышленным образцом, так как предусматривает возможность регистрировать последующие изменения или продлевать срок действия регистрации в рамках одного процессуального действия в Международном Бюро ВОИС. По состоянию на январь 2011 года участницами Гаагского соглашения были 58 стран. Более подробную информацию можно найти здесь: http://www.wipo.int/hague/en/

МОДУЛЬ 10 АУДИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПЛАН

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 1: Понятие аудита интеллектуальной собственности

- 1. Понятие аудита интеллектуальной собственности
- 2. Виды аудита интеллектуальной собственности
- 3. Команда, проводящая аудит интеллектуальной собственности

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Подготовка к аудиту интеллектуальной собственности

- 1. Определенность цели
- 2. Предварительный анализ для составления плана аудита
- 3. Составление плана аудита

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Проведение аудита интеллектуальной собственности

- 1. Составление подробного контрольного списка
- 2. Аудиторская проверка различных контрактов/договоров
- 3. Аудиторская проверка активов в виде объектов интеллектуальной собственности

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: После завершения аудита интеллектуальной собственности

- 1. Использование результатов аудита интеллектуальной собственности
- 2. От аудита интеллектуальной собственности к управлению активами в виде объектов интеллектуальной собственности

ВВЕДЕНИЕ

Исторически источниками стабильности и мощи бизнеса были материальные активы, такие как земля, здания, машины и оборудование., Однако сегодня все большее количество предприятий основывают свою конкурентную позицию на нематериальных активах, особенно на товарных знаках, изобретениях, коммерческих тайнах, авторском праве и т.п.

Аудит ИС — это систематическая ревизия объектов интеллектуальной собственности, которыми предприятие обладает, пользуется или приобретает, с целью оценки и управления рисками, разрешения проблем и внедрения наилучшего опыта управления активами в виде объектов ИС. Сегодня аудит ИС — это незаменимый инструмент для успешного управления бизнесом, основанным на знаниях, способствующий процессу создания или пересмотра стратегии компании в области ИС.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Вы ознакомитесь с понятием аудита интеллектуальной собственности и узнаете о его значении.
- 2. Вы узнаете, как подготовиться к аудиту интеллектуальной собственности.
- 3. Вы познакомитесь с процедурой проведения аудита интеллектуальной собственности.
- 4. Вы узнаете, как использовать результаты аудита интеллектуальной собственности.

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 1: Понятие аудита ИС

1. Определение аудита ИС

- (1) Аудит ИС это систематическая ревизия объектов интеллектуальной собственности, которыми предприятие обладает, пользуется или приобретает, с целью оценки и управления рисками, разрешения проблем и внедрения наилучшего опыта управления активами ИС.
- (2) Аудит ИС включает в себя проведение всеобъемлющей проверки активов виде прав ИС компании, взаимосвязанных договоров, соответствующих правил и процедур

- (3) Аудит ИС помогает предприятию произвести инвентаризацию его активов в виде объектов ИС или актуализировать их, а также проанализировать:
 - а. Каким образом активы в виде объектов ИС используются или не используются;
 - b. Принадлежат ли активы в виде объектов ИС, используемые предприятием, данному предприятию или другим лицам;
 - с. Нарушают ли такие активы в виде объектов ИС права других лиц или не нарушают ли другие лица данные права;
 - d. И установить, в свете полученной информации, какие действия необходимо предпринять относительно каждого актива в виде объекта ИС или портфеля таких активов для достижения соответствующих коммерческих целей предприятия.
- (4) Аудит ИС имеет целью обнаружить неиспользуемые или недостаточно используемые активы в виде объектов ИС, выявить угрозы для прибыли компании и дать возможность бизнес-менеджерам принимать обоснованные решения и разрабатывать стратегии ИС, способствующие сохранению и усилению конкурентной позиции компании на соответствующем рынке (рынках).

Дополнительная информация 1-1: Важность аудита ИС

Вот несколько причин, почему проведение аудита ИС необходимо.

- 1. В США около 40% от рыночной стоимости средней компании не учитываются в ее балансе.
- 2. В ЕС более половины всех крупных компаний не охватывают ИС внутренними аудиторскими проверками.
- 3. В 2005 году компания Qualcomm получила около 58% от общей прибыли в 5,7 миллиардов долларов за счет продажи микрочипов собственной разработки, производство которых осуществляется третьими сторонами по контракту.
- 4. С 1993 года компания IBM зарабатывает около 1 миллиарда долларов в год лицензируя непрофильные технологии, которые в противном случае остались бы неиспользованными. (http://www.signonsandiego.com/articlelink/fallbrook2/fallbrook2.html)
- 5. В Европе 36% патентов не используется.
- 6. Компания Honeywell International использует отдельную компанию Honeywell Intellectual Properties Inc для управления ее портфелем ИС. Недавно она выдала лицензии на принадлежащие ей технологии ЖК-дисплея таким своим конкурентам, как компании Sanyo, LGC, Philips и Chungwa Picture Tubes.
- 7. Компания Honeywell 2000 году получила рекордную на то время компенсацию в размере 127 млн. долларов от компании Minolta за использование технологии, которую сама компания Honeywell не превратила в источник прибыли.
- 8. 2% патентов используется как базис для основания новой компании.
- 9. В 2002 году в результате лицензирования, НИОКР и деятельности совместных предприятий Корея экспортировала технологии общей стоимостью 0,6 миллиарда долларов и импортировала на сумму 2,7 миллиарда долларов.
- 10. C 2002 Корея увеличила расходы на НИОКР с 2,6% ВВП в 1998 году до 3,4% в 2004.
- 11. В Новой Зеландии малый и средний бизнес составляет 37,3% ВВП и имеет самый высокий доход на оного работника, но большинство малых и средних

- предприятий не знают о ценности своей ИС или о том, что есть высокая вероятность нарушения их прав ИС.
- 12. Бренд Coca-cola оценивается в 80 миллиардов долларов США.
- 13. Американская компания *Texas Instruments* получает больше прибыли от лицензирования неиспользуемых ею патентов, чем от производства собственной продукции.
- 14. В США компании несут фидуциарную ответственность за управление своими правами ИС и указывают в отчетах скорее действительную, чем балансовую стоимость компании в соответствии с Законом о торговле ценными бумагами 1934 года.
- 15. В ЕС 28% опрошенных компаний не имеют положений о принадлежности прав ИС в своих стандартных Трудовых договорах.
- 16. 50% компаний в ЕС не имеют стратегии управления своими правами ИС, ограничиваясь лишь выплатами пошлин за выдачу и продление действия патентов.

источник: http://www.piperpat.com

2. Виды аудита ИС

Как правило, выделяют три вида аудита ИС: общий аудит ИС, аудит ИС, связанный с конкретным событием, и аудит, проводимый с конкретной целью.

(1) Общий аудит ИС

- а. Общий, или широкий, аудит ИС проводится в следующих ситуациях:
 - Перед основанием нового предприятия для стартап-компании всегда важно знать о нематериальных активах, которыми она владеет или которые должна охранять.
 - Когда компания рассматривает вопрос о внедрении новых принципов, стандартов или процедур, относящихся к ИС.
 - Когда предприятие рассматривает возможность внедрения нового маркетингового подхода или направления либо планируется масштабная реорганизация компании.
 - Когда назначается новое лицо, ответственное за управление ИС.
- Б. После того, как компанией проведен всеобъемлющий аудит ИС, в дальнейшем потребуется прилагать значительно меньше усилий и нести меньше расходов для того, чтобы периодически (например, ежегодно) осуществлять необходимый пересмотр активов ИС и принимать соответствующие решения в зависимости от существующих или возникающих потребностей компании.

(2) Аудит ИС, связанный с определенным событием

Обычно аудит, связанный с конкретным событием, намного уже по объему, чем широкий или общий аудит ИС. Кроме того, сущность и объем такого аудита определяется соответствующим событием, а также временем и ресурсами,

которыми компания располагает для его проведения.

а. Что это такое?

- Аудит ИС, связанный с определенным событием, часто называют «комплексным анализом ИС», когда он проводится с целью максимально объективной оценки, стоимости и рисков, связанных со всеми активами в виде объектов ИС определенной компании или с их частью.
- Комплексный анализ ИС является частью всеобъемлющей комплексной аудиторской проверки, которая проводится для оценки финансовых, коммерческих и правовых преимуществ и рисков, связанных с портфелем ИС определенной компании, как правило, перед ее покупкой или инвестированием в эту компанию.
- Перед началом процедуры комплексного анализа ИС должно быть подписано взаимное соглашение о неразглашении информации между (а) потенциальным покупателем, инвестором или кредитором и (b) данной компанией.
- Если комплексный анализ ИС проведен надлежащим образом, он представляет подробную информацию, которая может повлиять на цену или другие ключевые элементы предлагаемой сделки или даже повлечь прекращение дальнейшего рассмотрения такой сделки.

b. Предмет?

Комплексный анализ ИС направлен на то, чтобы:

- Идентифицировать активы в виде объектов ИС, а затем оценить сущность и объем ИС для оценки ее прибыльности и распределения рисков, связанных с владением или использованием соответствующих активов в виде объектов ИС; в частности, он направлен на то, чтобы определить, является ли соответствующие объекты ИС свободными от обременений для ее коммерческого использования по назначению.
- Выявить проблемы и препятствия для передачи прав на данные активы в виде объектов ИС, их ипотечного залога или секьюритизации.
- Определить и распределить между двумя сторонами издержки, связанные с передачей прав на соответствующие активы в виде объектов ИС.

с. Когда он проводится?

Комплексный анализ ИС проводится в следующих ситуациях:

- Слияние и поглощение или создание совместного предприятия
Аудит ИС создает основу для оценки риска и стоимости соответствующих
активов в виде объектов ИС в предлагаемом приобретении или продаже

интеллектуальной собственности, например, перед вступлением в какиелибо серьезные переговоры по поводу возможного слияния или поглощения либо создания совместного предприятия. Он может привести к существенному увеличению цены поглощаемой компании или предприятия, появившегося в результате слияния. С другой стороны, результаты аудита могут значительно снизить расходы на поглощение или привести к прекращению процесса поглощения, если комплексный анализ выявит существенные риски или проблемы, связанные с ИС компании.

- Финансовые сделки

Комплексный анализ ИС важен перед вступлением в финансовые сделки, касающиеся ИС, например, перед начальным публичным предложением или частным размещением акций, или перед приобретением значительного числа акций, или перед залогом ИС, так как все эти операции влияют на обладание ИС. С помощью аудита ИС потенциальный кредитор имеет возможность более конструктивно оценить структуру портфеля ИС как части проводимого общего анализа кредитоспособности интересующей его компании.

Покупка или продажа подразделения предприятия или передача прав ИС
 Прежде чем предприятие купит или продаст подразделение или линию продукции, продавец, как правило, осуществляет ряд заявлений и гарантий относительно принадлежности прав, отсутствия нарушений прав и конкурентоспособности активов в виде объектов ИС, относящихся к сделке, отраженной в последующем письменном договоре. Перед передачей или отчуждением прав ИС каждая из сторон самостоятельно должна провести комплексный анализ ИС для того, чтобы удостовериться, что передача или отчуждение отвечает их соответствующим интересам.

- Выпуск нового продукта или услуги

Когда новый продукт или услуга разработаны или скоро должны быть выпущены на рынок, риск нарушения прав ИС других лиц особенно высок. Аудит ИС должен быть проведен относительно всех возможных нарушений прав других лиц или вопросов свободы действий, связанных с разработкой нового продукта и выпуском такого продукта на рынок.

Лицензирование ИС

Потенциальный лицензиар должен подтвердить, например, что он

действительно является правообладателем ИС лицензию на, которую он намеревается предоставить другим лицам. Также необходимо удостовериться, что не существует лицензий, которые вступают в противоречие с предполагаемой новой лицензией. Потенциальный лицензиат должен убедиться, например, что потенциальный лицензиар обладает необходимыми правами на данную ИС и может правомерно их передавать, а также, что объем предлагаемой лицензии должным образом будет служить ее назначению.

- Банкротство, увольнения и т.д.
Аудит ИС также целесообразен как инструмент планирования перед началом процедуры банкротства, значительным сокращением штата, закрытием предприятия или упразднением значимых секторов производства.

(3) Аудит, проводимый с конкретной целью

- а. Аудит, проводимый с конкретной целью обычно намного уже по объему, чем два ранее рассмотренных вида аудита и проводится в намного более сжатые сроки.
 Эти экспертные мероприятия, как правило, имеют ситуативную природу. Они обычно используются для обоснования определенной правовой позиции или оценки отдельного объекта ИС.
- b. Аудит, проводимый с конкретной целью, осуществляется в следующих ситуациях:
 - Текучесть кадров
 Перед значительным сокращением персонала, работающего в сфере НИОКР или маркетинга, особенно если это касается недовольных работников, аудит ИС должен быть проведен для безопасности статуса активов ИС компании.
 - Подача заявок на охрану объектов ИС, в зарубежных странах
 Перед тем как компания начнет активную реализацию программы подачи заявок на получение охраны объектов ИС в других странах, то есть перед выходом на новый зарубежный рынок (например, путем экспорта или расширения бизнеса за рубежом с помощью привлечения внешних исполнителей / аутсорсинга некоторых видов деятельности или путем лицензирования, франчайзинга или мерчандайзинга), аудит ИС поможет привлечь внимание такой компании к законодательству об ИС, правилам, обычаям и практике, относящимся к конкретному национальному рынку и влияющим на права ИС.

- Использование Интернет в коммерческих целях
 Перед тем как компания начнет присутствовать в сети Интернет, проведение аудита ИС поможет выявить потребности, связанные с ведением электронной торговли и регистрации соответствующих доменных имен и т.д.
- Значительные изменения в законодательстве или практике об охране ИС В случае существенных изменений в прецедентном праве или законодательстве об охране ИС, касающихся определенного рынка, может понадобиться анализ существующей продукции на предмет возможных нарушений прав ИС, принадлежащих другим лицам.
- Процедура «Чистое пространство» (Clean room procedures)
 Процедура «чистое пространство» нацелена на предупреждение нарушений путем обеспечения отсутствия «доступа» к охраняемым авторским правом материалам третьих сторон во время реализации проекта по разработке программного обеспечения. Таким образом, аудит может быть необходим для установления новых или проверки достаточности действующих процедур «чистое пространство», используемых при разработке программного обеспечения для снижения риска нарушения авторских прав третьих сторон.
- Подготовка к судебному разбирательству
 Когда присутствует вероятность или уже реальная вовлеченность в судебное рассмотрение спора, компании должна подтвердить отсутствие нарушения прав и доступа к произведению, составить или подтвердить цепочку смены правообладателей соответствующих объектов ИС или подготовить другую документацию, относящуюся к правам ИС.

3. Команда, проводящая аудит ИС

(1) Кто будет проводить аудит ИС?

а. Не существует жесткого правила, определяющего, кто должен проводить такой аудит. Однако, для того, чтобы аудит был эффективным, лучше, чтобы его проводила команда, включающая экспертов по вопросам ИС и представителей соответствующих технических направлений компании, которые могут потребоваться для обеспечения максимальной эффективности.

b. Команда, проводящая аудиторскую экспертизу ИС, должна иметь общее представление о линиях производства, соответствующих коммерческих условиях и будущих планах компании для того, чтобы аудит был направлен на активы в виде объектов ИС, имеющих максимальное значение для бизнеса.

(2) Внешние эксперты

Аудиторская команда может включать или не включать внешних экспертов. В случае если в команду включены внешние эксперты, все они, а также весь внутренний персонал, входящий в состав аудиторской команды должны подписать соглашение о неразглашении.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 2: Подготовка к аудиту ИС

1. Определенность цели

Необходимым условием для проведения аудита ИС является четкое понимание всеми заинтересованными лицами цели, с которой проводится аудит.

- (1) Ситуации, которые побуждают к проведению аудита, а также сущность и объем аудиторской проверки будут в определенной степени зависеть от того, почему такой анализ проводится.
- (2) Кроме того, количество времени и денег, имеющихся в наличии для проведения аудита, будет влиять на способ его проведения и конечный результат.

2. Предварительный анализ для составления плана аудита

После того, как цель аудита и доступные для его проведения ресурсы определены, важный подготовительный шаг перед началом аудита заключается в уточнении позиции компании, чем она занимается и к чему стремится. Это необходимое условие для составления плана аудита, который будет основой аудиторской проверки.

(1) Что должно быть сделано при проведении подготовительного анализа?

- а. Необходимо собрать как можно больше информации о компании и ее методах ведения бизнеса.
- b. Предварительный анализ будет основой аудита и предоставит аудитору (аудиторам) необходимую базовую информацию для составления подробного,

ориентированного на поставленные цели, своевременного и экономически выгодного плана проведения аудита.

(2) Основные вопросы предварительного анализа

а. Внутренние и внешние отношения и взаимодействия

С кем компания регулярно взаимодействует или намеревается взаимодействовать (ее работники, продавцы, клиенты, консультанты, независимые подрядчики, партнеры в совместном предприятии, конкуренты и т.д.) и какую роль фактически играют активы в виде объектов ИС в таких взаимодействиях?

b. Стратегия бизнеса

- Как компания ведет свой бизнес?
- Имеются ли у компании письменно закрепленные правила в отношении ключевых аспектов бизнеса?
- Следует ли она определенной бизнес модели?
- Вовлечена ли она, например, в электронную торговлю и если да, как это согласуется с ее общей стратегией бизнеса?

(3) Важность активов в виде объектов ИС

Общее значение активов в виде объектов ИС для бизнеса будет также влиять на аудит.

- а. В случае если активы в виде объектов ИС относительно неважны для бизнеса, учитывая его характер в целом, может быть достаточным простого подтверждения о надлежащем статусе зарегистрированных прав ИС и корректного оформления их принадлежности компании.
- b. С другой стороны, когда основными активами компании являются активы в виде объектов ИС, может быть необходимым провести более детальную оценку портфеля ИС компании и деятельности, связанной с ИС.

(4) Статус менеджмента ИС

- а. Каков общий подход компании к управлению ИС?
- b. Имеется ли у нее собственный менеджер или отдел, отвечающий за вопросы интеллектуальной собственности и/или она полагается на внешнюю экспертизу по вопросам ИС?
- с. Имеется ли у компании политика или стратегия ИС?
- d. Насколько хорошо персонал осведомлен в вопросах ИС?

(5) Споры относительно ИС

- а. Вовлечена ли компания в какие-либо судебные разбирательства по поводу нарушения прав ИС в качестве истца, либо в качестве ответчика?
- b. Вовлечена ли компания в какие-либо действительные или потенциальные споры, касающиеся прав ИС?

(6) Финансирование

Связаны ли активы в виде объектов ИС компании с ее финансированием?

3. Составление плана аудита ИС

После проведения необходимого предварительного анализа следующим шагом является составление плана аудита.

- (1) Подготовка плана предусматривает определение цели, объема, предполагаемых сроков проведения аудита, его бюджета, а также того, кто отвечает за каждое из направлений плана аудита.
- (2) Как правило, план предусматривает следующее:
 - а. Конкретная сфера (сферы) бизнеса, которая должна быть охвачена аудитом например, подразделения, линии продукции, деятельность дочерних компаний и неаффилированных представительств (компаний)
 - b. Объем аудита например, только зарегистрированные активы или более широкий объем
 - с. График аудита
 - d. Лица, ответственные за каждое из направлений аудиторской проверки
 - е. Форма итогового аудиторского отчета

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 3: Проведение аудита ИС

1. Составление подробного контрольного списка

- (1) Аудитор ИС обычно начинает свою работу с составления подробного контрольного списка, содержание которого варьируется в зависимости от вида аудита и размера бизнеса компании, соответствующего законодательства об ИС, желаемой цели (целей) и ожидаемых результатов аудита.
- (2) Хороший контрольный список минимизирует возможность пропустить один или

несколько важных шагов в процессе проведения аудита. Каждому члену команды, проводящей аудит, должна быть предоставлена соответствующая часть контрольного списка.

(3) Для того чтобы составить подробный отчет об аудите ИС, охватывающий деятельность всей компании и отражающий полный процесс разработки и принятия решений по каждому продукту или процессу компании, команда аудиторов должна собрать, рассмотреть и систематизировать не только информацию об ИС, но также и обо всех договорах, которые могут повлиять на портфель ИС компании. Также может понадобиться проведение исследования соответствующей ИС на всех ключевых рынках.

Дополнительная информация 3-1: Шаги аудита ИС (в случае слияния и поглощения)

- 1. Договор о неразглашении информации при слиянии и поглощении (NDA) Этот договор заключается для охраны конфиденциальности информации, которой стороны обмениваются в связи с переговорами о сделке, а также в связи с проведением комплексного анализа деятельности друг друга. Договор о неразглашении информации может быть самостоятельным соглашением или содержаться в меморандуме о взаимопонимании по предлагаемой сделке.
- 2. Подготовка аудита ИС
 - (1) Поиск и изучение базовой информации о бизнесе
 - (2) Подготовка плана аудита ИС, определяющего объем аудита, целевые объекты интеллектуальной собственности, сроки и ответственных за проведение аудита лиц
- 3. Анализ информации об ИС

Можно сказать, что классический аудит ИС концентрируется в основном на двух вопросах:

- (1) Является ли компания правообладателем рассматриваемых объектов интеллектуальной собственности?
- (2) Нарушает ли она права интеллектуальной собственности третьих лиц в процессе ведения своего бизнеса?
- 4. Оценка ИС

На стадии оценки ИС может использоваться ряд различных технологий оценивания, включающих метод восстановительной стоимости, дисконтирования и анализ сопоставимых продаж.

5. Переговоры

Основываясь на результатах анализа и оценки ИС, предлагаемый диапазон стоимости объектов интеллектуальной собственности в долларах обсуждается за столом переговоров.

6. Подготовка договора

f

2. Проведение аудита различных контрактов/договоров

Ключевой частью аудита ИС является определение и оценка достаточности

соответствующих положений всех договоров, относящихся к охране ИС. Среди таких договоров могут быть следующие:

(1) Лицензионные договоры

Проанализируйте все лицензионные договоры, чтобы удостовериться, что компания полностью выполняет условия соответствующих лицензий, и что они отвечают текущим и будущим бизнес планам компании.

(2) Договоры отчуждения (уступки) прав

- а. Проанализируйте все договоры отчуждения (уступки) прав, чтобы определить, были ли переданы компании права от каждого из изобретателей или авторов работы.
- **b.** Свяжитесь со всеми лицензиарами и правоприобретателями, чтобы определить имеется ли какое-либо обеспечение или залоговые обязательства в отношении автивов в виде объектов ИС.

(3) Трудовые договоры и договоры с независимыми подрядчиками

- b. Положения, регулирующие переход прав ИС от работника или подрядчика к компании.
- с. Условия, на которых независимому подрядчику разрешается использовать материалы, охраняемые авторским правом, или обращаться к товарным знакам, ассоциируемым с бизнесом
- d. Объем передачи прав
- е. Положения относительно отказа от моральных прав на все произведения, охраняемые авторским правом
- f. Положения, устанавливающие ограничения на раскрытие или использование конфиденциальной информации во время либо после завершения срока действия или прекращения трудового договора/контракта
- g. Положения, определяющие непрерывное обязательство работников способствовать охране прав ИС
- h. Степень, объем и возможность обеспечения исполнения положений об отказе от конкуренции и инициативных действий

(4) Договоры о создании совместного предприятия и о сотрудничестве

Когда компания вступает в различные виды договоренностей с поставщиками, продавцами или клиентами относительно совместной разработки или обновления технологии компании, необходимо учитывать следующее:

а. Положения, регулирующие переход прав ИС от работников или подрядчиков к компании:

- b. Кто является обладателем прав на активы в виде объектов ИС, созданных до или во время существования совместного предприятия или осуществления сотрудничества;
- с. Определите систему для выявления подлежащих охране объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате сотрудничества;
- d. Определите, кто будет нести финансовые расходы за какие-либо заявки о регистрации прав ИС или их последующую защиту;
- е. Определите объем ИС, переданной совместному предприятию
- f. Определите, кто и какие права ИС будет использовать после закрытия совместного предприятия или завершения сотрудничества.

(5) Гранты в сфере исследований и разработок

Нередко договоры о государственных закупках и финансируемые государством договоры о научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности предусматривают передачу прав ИС в пользу государства или государственного органа. Следовательно, все подобные договоры должны быть внимательно изучены на предмет подобных ограничений.

(6) Иные договоры

К иным договорам, которые могут иметь существенное влияние на ИС компании, относятся:

- а. Положения, регулирующие переход прав ИС от работников или подрядчиков к компании
- b. Договоры о передаче технологии или ноу-хау, или договоры о технической помощи
- с. Договоры о выполнении проектно-конструкторских работ
- d. Мировые соглашения
- е. Франчайзинговые договоры
- f. Договоры о лицензионных платежах
- g. Договоры об организации сбыта
- h. Договоры о распространении
- і. Договоры о торговом представительстве
- ј. Консалтинговые или управленческие договоры
- к. Договоры об аутсорсинге
- I. Договоры о техническом обслуживании и ремонте
- т. Договор о передаче материалов
- n. Договоры о программировании
- о. Договоры депонирования исходного кода у третьего лица (в отношении

программного обеспечения), любая документация, относящаяся к разработкам программного обеспечения в режиме «чистого пространства», базы данных лицензий на распечатки кодов компьютерных программ, используемых компанией, включая все версии, а также исходные и объектные коды, блоксхемы и другие документы, относящиеся к разработкам программного обеспечения.

3. Проведение аудита активов в виде объектов ИС

После аудита договоров аудитор ИС начинает аудиторскую экспертизу активов компании в виде объектов ИС. Эта стадия предусматривает четыре этапа.

(1) Определение и опись активов ИС

На этом этапе осуществляется первичная каталогизация и письменная фиксация активов.

- **i.** Это основное инвентаризационное действие, которое поможет создать или обновить портфель нематериальных активов компании.
- **іі.** Оно служит для информирования компании о ее активах ИС, которые могут использоваться или не использоваться, либо использоваться иным образом в зависимости от целей бизнеса.

(2) Определение принадлежности прав и правового статуса активов ИС

Активы будут оценены с точки зрения того, принадлежат ли они компании, и если это так, охраняются ли они или должны ли они охраняться посредством права ИС.

- а. Проверка будет включать активы, созданные компанией, а также активы, приобретенные или используемые ею на основе специально полученного согласия третьих сторон или без такового.
- b. Такой анализ даст компании возможность увидеть, существуют ли какие-либо проблемы с принадлежностью право на активы, почему они возникли и что должно быть сделано для предотвращения или решения этих проблем.
- с. Такой анализ также поможет определить, имеются ли у компании адекватные механизмы охраны таких активов или, напротив, существуют ли внутренние препятствия для их охраны, а также как эти препятствия могут быть преодолены.
- d. Основные вопросы, на которые аудитор должен обратить внимание в отношении каждого из активов компании:
 - Принадлежность прав: сущность имущественных интересов компании (например, единоличное или совместное правообладание исключительная или неисключительная лицензия, роялти или другие платежи, связанные с

лицензией, а также ожидаемый юридический срок действия и период технологической пригодности актива), а также ставится природа этих интересов под сомнение.

- Ограничения в использовании: Любые ограничения на использование актива (например, ограничения, связанные с ассортиментом или посредничеством, территориальные ограничения, временные ограничения, ограничения на передачу прав, положения об отказе от конкурентных действий)
- Значение для бизнеса: Значение актива для профильной деятельности компании (например, является ли этот актив ключевым или вспомогательным) и его связь с другими ключевыми активами, не являющимися объектами интеллектуальной собственностью компании, как например, ключевые сотрудники компании.
- Обременения: Были ли активы обременены залоговыми или иными видами правовых обязательств.
- Нарушения: Потенциальные возможности для заявлений третьей стороны о нарушении прав или причинении ущерба, возникших вследствие использования компанией определенных активов.

(3) Выявление нарушения прав ИС

Изучите политику компании относительно реализации ее прав ИС, а также ее собственной системы, обеспечивающей соблюдение прав других лиц.

- а. Если активы принадлежат компании, тогда аудит может предоставить информацию о том, нарушаются ли права компании другими лицами.
- b. Аудит ИС может предоставить информацию об активах, которые компания считает своими, но которые в действительности таковыми не являются, и могут быть связаны с проблемами нарушения прав третьих сторон.

(4) Необходимые меры для создания и сохранения активов ИС

- а. Аудит ИС покажет, где именно были упущения в административных, правовых и регуляторных процедурах, необходимых для создания и поддержания активов в виде объектов ИС.
- b. Результаты аудита ИС послужат необходимым импульсом для надлежащего выполнения таких требований путем создания или усовершенствования соответствующей внутренней политики, процедур и практики управления.

ВОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 4: После завершения аудита ИС

1. Использование результатов аудита ИС

(1) Анализ ИС

- а. Оцените и проанализируйте, служат ли активы в виде объектов ИС достижению стратегических целей компании, и если нет, что может быть сделано для изменения ситуации.
- b. Один из приемов, который может помочь на этом этапе, заключается в разделении результатов инвентаризации ИС на три группы:
 - Группа 1: Технологии, инновации и идеи, которые необходимы для Вашей продукции или услуг, а также для рынков, которые Ваша компания решила обслуживать.
 - Группа 2: Интеллектуальные активы с реальным потенциалом, но не обязательно для Вашей компании
 - Группа 3: 'Активы' которые, как кажется, в целом не имеют значительной ценности для Вашей компании или какого-либо иного лица.

(2) Оценка активов ИС

- а. Результаты аудита ИС станут основой для оценки активов ИС.
- b. Надлежащая оценка выгоды, которую могут принести определенные активы ИС, включает оценку:
 - Скорости, с которой определенный рынок повышает стоимость или обесценивает такой вид активов;
 - Затрат, необходимых для разработки альтернативных активов в виде объектов ИС для удовлетворения потребностей этого же или сравнимого рынка;
 - Роялти, выплачиваемых за подобные активы;
 - Принятия активов рынком;
 - Затрат на повышение уровня такого признания, если он недостаточен

(3) Общий обзор активов ИС и политики ИС

Аудит ИС предоставит менеджерам компании основную информацию о том, используются ли активы в виде объектов ИС для достижения ее стратегических целей.

- а. Менеджеры должны проверить, соответствуют ли друг другу поставленные коммерческие цели, выбранная модель бизнеса и политика компании в отношении управления ИС.
- b. Это может быть установлено на основе оценки полезности и материальной выгоды, получаемой в результате использования активов в виде объектов ИС, которыми компания обладает или к которым имеет доступ.

(4) Предотвращение или подготовка к судебному разбирательству

- а. Тщательно проведенный аудит может указать на то, что использование компанией ее активов ИС нарушает права третьей стороны.
- b. Заблаговременное предупреждение о нарушении позволяет компании прекратить деятельность, нарушающую права третьих лиц, получить лицензию или, по крайней мере, оценить свою ответственность и возможности защиты.

(5) Формирование стратегии бизнеса

- а. На этой стадии аудита ИС менеджеры проверяют соответствие сформулированной или обновленной описи активов в виде объектов ИС стратегическим целям бизнеса.
- b. Такие цели включают:
 - Виды продукции и услуг, на которых компания намеревается сосредоточить свои ресурсы;
 - Рынки, которые она планирует предлагать свою продкуцию и услуги;
 - Прибыль от инвестиций, которая необходима для удовлетворения интересов владельца компании или ее акционеров.
- с. Результаты аудита ИС могут внести новые измерения в обсуждаемые стратегии и могут способствовать разработке новых стратегий для внутреннего рынка или рынка экспорта.

Дополнительная информация 4-1: Формирование стоимости ИС с помощью аудита ИС

Менеджеры активов в виде объектов ИС используют аудит ИС для формирования корпоративной стоимости многими различными способами. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных подходов:

- 1. Формирование стоимости в процессе создания активов в виде объектов ИС.
- 2. Формирование стоимости существующих активов в виде объектов ИС.
- 3. Уменьшение издержек по претензиям третьих сторон, связанным с ИС.
- 4. Формирование стоимости на основе анализа рынков продуктов, использующих активы в виде объектов ИС.
- 5. Создание непрофильных доходов.
- 6. Создание дополнительных доходов с помощью лицензирования профильной деятельности.
- 7. Формирование стоимости в корпоративных сделках.
- 8. Снижение себестоимости неиспользуемых активов в виде объектов ИС.
- 9. Получение налоговых льгот на пожертвования активов в виде объектов ИС.
- 10. Снижение затрат на разработку новой продукции (проверка отсутствия нарушений прав ИС, принадлежащих третьим лицам, на ранней стадии разработки продукта).
- 11. Оценка активов в виде объектов ИС при покупке определенной целевой компании или инвестировании в нее (комплексный анализ деятельности).
- 12. Оценка направлений и силы бизнеса.
- 13. Выявление невостребованных возможностей бизнеса.
- 14. Выявление возможностей расширения бизнеса.

*источник: http://www.buildingipvalue.com

2. От аудита ИС к управлению активами в виде объектов ИС

- (1) Формирование команды для управления активами в виде объектов ИС
 - а. Команда, управляющая активами в виде объектов ИС, занимается управлением портфелем знаний и подконтрольна высшему руководству.
 - b. В команду входят менеджеры из различных направлений, которые коллективно имеют полное представление об интеллектуальных активах компании и участвовали в их разработке.

А. Формирование культуры ИС

Для формирования культуры ИС необходимо для всего персонала компании проводить соответствующие тренинги по наилучшим практикам в сфере ИС. Все программы тренингов должны пересматриваться на предмет того, содержат ли они информацию об управлении активами в виде объектов ИС и достаточно ли такой информации.

В. Мониторинг политики ИС

Наличие и полнота внутренней политики управления активами в виде объектов ИС, процедур и практик компании должны постоянно пересматриваться и контролироваться. Также необходимо удостовериться, что о них надлежащим образом проинформированы все работники компании.