

Руководство по
интеллектуальной собственности





Содержание

Предисловие РАВИ	2
Предисловие BVCA	3
Введение	4
Как права на ИС могут защитить инвестицию?	5
Как можно оценить качество ИС?	9
Какие связанные с ИС препятствия стоят на вашем пути?	12
Как можно создавать и наращивать стоимость с помощью портфеля ИС?	14
Каким образом можно справляться с возникающими проблемами?	16

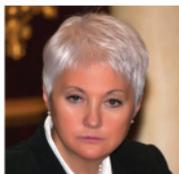
Предисловие РАВИ

В последнее время все больше российских профессионалов расценивают вопросы охраны интеллектуальной собственности как основополагающие с точки зрения потенциала роста стоимости их компаний. Тем не менее до сих пор многие участники отечественного инновационного рынка придерживаются мнения, что патентовать изобретения нет необходимости, как нет необходимости и в обеспечении охраны интеллектуальной собственности.

«Руководство по интеллектуальной собственности», составленное экспертами Британской ассоциации венчурного инвестирования и подготовленное к изданию Российской ассоциацией венчурного инвестирования при поддержке ОАО «РВК», призвано стать путеводителем для тех предпринимателей, которые готовы отбросить связанные с интеллектуальной собственностью предрассудки и стремятся к наращиванию стоимости своих компании.

В брошюре проводится тщательный анализ стратегии инвестиции, связанной с интеллектуальной собственностью, дается анализ рисков для таких инвестиций. Особенно интересной представляется оценка влияния на стоимость инвестиционного портфеля наличия и качества прав на интеллектуальную собственность. Уделяется внимание охране прав на интеллектуальную собственность в различных юрисдикциях. Ключевые вопросы охраны интеллектуальной собственности описываются как с точки зрения многовековой британской практики, так и с позиций российского законодательства.

Мы выражаем особую благодарность всем экспертам, принявшим активное участие в подготовке данного издания: Анне Войцехович (Руководитель практики защиты интеллектуальной собственности ЮК «Гребнева и партнеры», Патентный поверенный, к.ю.н.); Наталье Золотых (Генеральный директор ООО «Транстехнология», Вице-президент ООО «ОПОРА РОССИИ»); Анатолию Семенову (Омбудсмену по интеллектуальной собственности Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ); Виктору Станковскому (Директор филиала, Партнер ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры»); Софье Тюхтениной (Юрист практики защиты интеллектуальной собственности ЮК «Гребнева и партнеры»); Екатерине Шехтман, (Управляющий партнер, Патентный поверенный Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»).



Альбина Никконен
Исполнительный директор РАВИ

Предисловие BVCA

Приветствуем читателей Руководства по интеллектуальной собственности BVCA – второго в новой серии руководств, издаваемых BVCA в помощь работникам сферы прямых инвестиций и венчурного капитала, а также их консультантам.

На глобальном высоко конкурентном рынке, где темп роста технологических инноваций быстро увеличивается и многие из наиболее быстро растущих фирм производят нематериальные продукты и услуги, значение проведения оценки и обеспечения защиты интеллектуальной собственности (ИС) становится первостепенным. В связи с перспективами быстрого масштабирования быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса и опасностью клонирования бизнеса (например, путем «несанкционированного франчайзинга») и притязаний со стороны конкурентов, чрезвычайно важно, чтобы инвесторы обеспечивали адекватную оценку и охрану прав на ИС во всех странах и на всех рынках.

Знание и понимание ландшафта прямого инвестирования в целом также очень важно для инвесторов, оценивающих потенциальные объекты своих инвестиций, – особенно инвесторов, которые работают на глобальных рынках в условиях различных юрисдикций и нормативных режимов. Инвесторам следует проводить комплексное всестороннее исследование ИС и стремиться защитить стоимость своих инвестиций и конкурентных преимуществ. Для этого требуется глубокое понимание рыночных условий и правовых инструментов предназначенных для защиты стоимости портфелей ИС.

Настоящее Руководство поможет ознакомиться с механизмами, с помощью которых инвесторы могут оценивать качество ИС в потенциальном объекте инвестирования, создавать и наращивать стоимость бизнеса с помощью портфеля ИС и решать возникающие проблемы.



Tim Hames
Генеральный директор BVCA

Введение

В теме «Интеллектуальная собственность» есть многое, на что инвестору стоит обратить пристальное внимание. Наличие возможности столкновения прав на ИС и возникающие в результате этого проблемы могут часто приводить к тому, что этому важнейшему аспекту бизнеса не уделяется достаточного внимания.

Нас, работающих в сфере ИС, удивляет, что ИС часто оказывается ключом к успеху или провалу целевого бизнеса. При покупке традиционного вида имущества было бы неразумным совершить покупку, не проверив по крайней мере состояние данного имущества и соответствующие рыночные условия. Подобно этому, в контексте ИС было бы неблагоприятно не проверить качество прав на ИС, принадлежащую целевому бизнесу, и не изучить ландшафт инвестиции в отношении ИС. Вам кажется, что для этого нужно приложить слишком много усилий? Если это так, то мы предлагаем вам сделать единственное усилие, которое нетрудно выполнить с минимальной затратой средств (т.е. прибегнуть к профессиональным услугам).

После того как инвестор вложил в бизнес крупную сумму денег, ему необходимо принять меры к сохранению своего капитала или хотя бы снизить вероятность его потери.

С нашей точки зрения, самый простой подход инвестора к ИС в отношении своего инвестирования – это рассматривать по отдельности два момента: свободу действий (т.е. права третьей стороны и то влияние, которое они могли бы оказать на целевой бизнес) и собственные права целевого бизнеса на свою ИС.

Можно назвать целый ряд непосредственных мер в отношении ИС, которые мы можем предпринять в интересах инвесторов, чтобы минимизировать ее риски и максимально увеличить стоимость. Мы можем рассмотреть продукты целевого бизнеса, исследовать связанные с ними права на ИС, которые затем можно изучить в деталях, и составить отчет о возможных рисках. Данная информация дает Вам полную картину свободы Ваших действий. Если мы обнаруживаем, что на этом пути стоят права третьей стороны, мы проконсультируем по поводу силы этих прав. Будучи юристами по вопросам ИС, мы ежедневно имеем дело и с защитой и с оспариванием прав на ИС, и поэтому мы можем с уверенностью определить, когда лучше всего заключить сделку с обладателем этих прав.

Мы также проводим всесторонний анализ любых прав на ИС, принадлежащих целевому бизнесу, и составляем отчет о замеченных недостатках, принимая во внимание юридическую силу и срок действия прав и сами продукты, которые они охраняют. Если требуются дополнительные права для поддержки существующего портфеля, то мы можем создать портфели путем обеспечения дополнительных зарегистрированных прав на ИС в Соединенном Королевстве, Европе и во всем мире. Все это может быть достигнуто за плату, умеренную по сравнению с вовлеченными в это суммами.



John Brunner
Партнер
jmb@carpmaels.com



Hugh Goodfellow
Партнер
hrg@carpmaels.com

Carpmaels &
Ransford LLP

One Southampton Row
London WC1B 5HA

+44 (0)20 7242 8692

Как права на ИС могут защитить инвестицию?

Компаниям доступны разнообразные права на ИС. Некоторые из этих прав подлежат регистрации, в то время как другие могут существовать автоматически, при соблюдении определенных условий. За каждым отдельным правом закреплена возможность через суд лишить других лиц возможности пользоваться объектом ИС, охраняемым данным правом

«Свидетельства дополнительной охраны (SPCs – supplementary protection certificates) являются одной из самых ценных форм интеллектуальной собственности».

Товарные знаки

Товарный знак может быть любым обозначением, но чаще всего, как правило, это слово или эмблема, которые служат для сообщения, что товары или услуги, которые произведены или предложены для продажи под этим обозначением, происходят из определенного источника и никакого другого. Таким образом, товарные знаки нужны, чтобы отличить товары или услуги одной компании или продавца от товаров или услуг, которые предоставляются любым другим предприятием. Благодаря рекламе или иной поддержке, товарные знаки можно также рассматривать как неявные гаранты того, что продукты или услуги, проданные под этим знаком, обладают определенными качествами, надежностью или другими особенностями. Товарный знак может быть зарегистрирован в пределах отдельной юрисдикции на продляемый срок, чтобы обеспечить исключительное право на использование товарного знака, которое может быть защищено и путем подачи иска в отношении нарушителей права на товарный знак.

Авторское право (Копирайт)

Авторское право является, вероятно, наиболее распространенным, и, возможно, наименее понятным из всех прав на интеллектуальную собственность. В большинстве стран оно возникает автоматически и без каких-то формальностей. Оно распространяется на результаты творческих работ – литературного, драматического, музыкального и артистического характера – если работа автора оригинальна и имеет материальную форму. Копирайт дает, в частности, право препятствовать тому, чтобы работа была скопирована, и может длиться в течение исключительно продолжительного периода – всю жизнь создателя плюс 70 лет, в то время как объем охраны относительно узок и охраняет от копирования только конкретный результат творческой работы. Именно это право лежит в основе ценности продуктов таких разнообразных секторов, как издательская деятельность, изобразительное искусство, мода, музыка, фильмы, архитектура, фотография, телерадиовещание и программное обеспечение.



«Истинную стоимость портфеля или ее отсутствие бывает трудно установить, и первое впечатление часто может быть обманчивым, если не уделить должного внимания отдельным правам».

Патенты (на изобретения)

Патент – это ограниченное по срокам монопольное право, предоставленное государством в отношении изобретения. В обмен на монополию должно быть представлено техническое описание, чтобы позволить другим лицам пользоваться данными изобретениями. Цель патентов состоит в том, чтобы способствовать развитию технологии: во-первых, поощряя публикацию технической информации, и, во-вторых, предоставляя на ограниченный срок монопольное право, которое выступает в качестве побудительного стимула для инвестирования в исследования и разработки. Таким образом, патент – это сделка между изобретателем и государством. Патент не обязывает патентообладателя использовать изобретение, патент может просто препятствовать тому, чтобы другие получили выгоду от данного изобретения.

Патент охраняет различные формы того же самого изобретения; таким образом, в отличие от авторского права, объем охраны патента обычно более широк. Патенты обычно предоставляются в отдельной стране вслед за подачей заявления – процесс регистрации патента может занять несколько лет, в течение которых заявление «находится на рассмотрении». Ключевой частью процесса рассмотрения заявления является принятие решения – отвечает ли изобретение условиям патентоспособности, является ли оно действительно новым, оригинальным и промышленно применимым. Как только патент предоставлен, он может использоваться, чтобы получить различные средства защиты изобретения, например, судебный запрет неразрешенного использования, или в требовании о возмещении ущерба, возникшего начиная с момента публикации ожидающей решения заявки на патент.

В большинстве известных стран продолжительность патента составляет 20 лет с даты его регистрации.

Полезные модели

В сущности, патент¹ на полезную модель является “мини-патентом” (на изобретение) с более коротким сроком действия (обычно 10 лет от момента регистрации) и более простым процессом подачи и рассмотрения заявления, который часто основан просто на регистрации, а не на тщательной экспертизе. В результате сила охранного документа на полезную модель обычно ниже, чем сила патента на изобретение. Правовой режим охраны в качестве полезной модели доступен только в определенных странах, например, во Франции, Германии, Японии, России и Китае, в то время как в Соединенных Штатах или Соединенном Королевстве данный правовой режим охраны отсутствует.

Свидетельства дополнительной защиты (SPCs)²

SPCs продлевают сроки патентов, относящихся к лекарственным продуктам и препаратам для защиты растений, максимум на пять с половиной лет. Эти продукты в последние годы срока действия патента часто находятся на своей самой прибыльной стадии и, таким образом, SPCs – одна из самых ценных форм интеллектуальной собственности.

Защита данных (информации) и маркетинга³

Это касается защиты данных, поданных автором контролирующему органу в поддержку заявления на разрешение на маркетинг фармацевтической продукции на определенный срок. Соответственно это создает изготовителям препаратов-дженериков (generic) препятствия для выхода на рынок. Практический эффект дженериков может только в том случае вывести дженерик или биоаналоговый продукт на рынок, если проведет свои собственные клинические испытания. Эта форма охраны обычно пересекается с правовым режимом патента/SPC и может иногда продлевать период защиты за пределы срока действия патента.

Право на дизайн

Во многих странах существуют различные формы зарегистрированных и незарегистрированных прав на дизайн. Эти права защищают внешний вид изделия, а не его функцию. Объем охраны, предлагаемый зарегистрированными или незарегистрированными правами на дизайн, обычно более широк, чем объем, предлагаемый авторским правом. Дизайн может быть зарегистрирован⁴ на ограниченный период времени, чтобы обеспечить исключительное право, которое позволяет запрещать другим использовать этот дизайн, например, производить, продавать или использовать продукты, которые содержат данный дизайн. У права, защищающего незарегистрированный дизайн, срок действия более короткий.



Анатолий Семенов
Омбудсмен по интеллектуальной
собственности
Института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей
при Президенте РФ

Главное отличие интеллектуальной собственности от более привычной собственности вещной состоит в том, что ее обладатель может ограничивать конкуренцию за право использования не только одной конкретной вещи, но и всех иных вещей, которые подпадают под охрану принадлежащего ему объекта исключительных прав.

То есть, если вам принадлежит патент на некое изделие, то вы можете запрещать его использование не только в отношении принадлежащего вам экземпляра, но и всех иных, которые могут быть изготовлены иными лицами без вашего согласия.

Таким образом, интеллектуальная собственность - это право ограничивать конкуренцию в своем интересе в объеме правовой охраны некоего объекта интеллектуальных прав.

Ясно, что инвестиция в некий инновационный продукт - это лишь начало определенного жизненного цикла, в ходе которого со временем эта инвестиция должна окупиться. Между тем обычная "паразитическая" конкуренция может привести к тому, что ваше изобретение начнут тиражировать более расторопные или просто менее скрупулезные конкуренты, что лишит вас возможности окупить свои разработки.

В этом случае как раз грамотное описание при помощи патентного права своего изобретения даст вам возможности эффективной правовой защиты от такого недобросовестного поведения.

Кроме того, благодаря международным конвенциям в сфере промышленной собственности права на ИС могут послужить для вас способом получения "интеллектуального налога" на оборот ваших объектов ИС за пределами территории РФ (что и объясняет повышенное внимание развитых государств к вопросу правовой охраны ИС).

Тем не менее следует помнить, что само по себе обладание некими правами не означает их эффективного осуществления, то есть того, что в англоязычных странах называют словом "enforcement", а значит помимо грамотного описания объекта правовой охраны следует не менее грамотно осуществлять правовое принуждение при помощи профессионалов в области интеллектуальных прав, пользуясь помимо гражданско-правовых методов защиты и публично-правовыми (в рамках административного и уголовного правоприменения при помощи прокуратуры, ФАС, ФТС, МВД).



Анна Войцехович
Руководитель практики защиты
интеллектуальной собственности ЮК
«Гребнева и партнеры», Патентный
поверенный, к.ю.н.



Софья Тютченина
Юрист практики защиты
интеллектуальной собственности ЮК
«Гребнева и партнеры»

Получение прав на объекты ИС (объекты интеллектуальной собственности) обеспечивает снижение рисков при инвестировании, в первую очередь для инвестора. Независимо от того, о каком инвестиционном проекте идет речь, его реализация тем или иным образом связана с использованием и созданием ИС.

В ряде случаев, для того, чтобы приобрести правовую охрану на интеллектуальную собственность, необходимо зарегистрировать объекты ИС в национальном ведомстве по ИС, в РФ данный орган именуется Роспатент:

Наиболее часто встречаемые объекты ИС в различных инвестиционных проектах это:

1. Товарные знаки/знаки обслуживания
2. Изобретения
3. Полезные модели
4. Промышленные образцы
5. Программы для ЭВМ
6. Базы данных

Пренебрежение возможностью предварительной оценки и надлежащего оформления прав на объекты ИС может привести: во-первых, к тому, что после запуска проекта конкуренты зафиксируют на себя права на ваши объекты и запретят вам использовать вашу же ИС, во-вторых, к несанкционированному использованию ИС, принадлежащей другим лицам, т.е. с нарушением их законных прав на ИС. Решение данных проблем будет в любом случае дорогостоящим процессом, поскольку потребует либо покупки прав на объекты ИС, либо приобретения прав на их использование путем получения лицензии, а в случае невозможности приобретения прав вышеуказанным путем возникнут дорогостоящие тяжбы в суде и выплаты компенсации или убытков.

В свою очередь, систематический подход к надлежащему оформлению прав на объекты ИС, их управлению и защите не только способствует снижению рисков и предотвращает возникновение дополнительных расходов, но также способствует получению наилучших коммерческих результатов не только на стадии коммерческого старта проекта, но в течение всей его «жизни». С предоставлением охраны на объекты ИС возникает исключительное право на их использование, т.е. правообладатель имеет право запрещать другим лицам использовать его объекты ИС, и в том числе путем обращения в суд.

Поскольку РФ является участником большинства международных конвенций в области ИС, российское законодательство соответствует единым международным стандартам в отношении регулирования ИС. Тем не менее существуют некоторые особенности регистрации, которые инвесторам следует знать и учитывать.

Инвестиции в технологические разработки программного обеспечения являются одними из самых выгодных и прибыльных инвестиций в условиях современного рынка. Инвестор должен учитывать, что программное обеспечение в РФ не может быть запатентовано в качестве изобретения. Программы для ЭВМ охраняются авторскими правами, однако объем охраны значительно уже нежели объем охраны, предоставляемый патентом. Проще говоря, данный режим охраняет только форму – программный код, а не содержание, потому что использование программы, которая функционирует аналогичным образом, но имеет нетождественный программный код, не будет являться нарушением. Таким образом, в РФ данный объект имеет очень слабую охрану. Несмотря на то, что некоторые специалисты все-таки нашли способы патентования программ в РФ, даже в случае получения патента на программу, вопрос доказательства и установления нарушения очень сложен, в связи с чем в РФ очень мало положительной судебной практики в этой области.

Второй особенностью является наличие в РФ такого режима охраны, как полезная модель. Как и в отношении изобретений, в отношении полезной модели установлены условия патентоспособности - новизна и промышленная применимость, но в то же время в отношении полезной модели пока не проводится экспертиза по существу. Данный порядок регистрации позволяет получение патентов на объекты, не соответствующие установленным критериям, таким образом, такие правообладатели приобретают монополию на неохраноспособные технические решения. Существует институт аннулирования патента на полезную модель, однако данный механизм является затратным и трудоемким. На сегодняшний день в Палате по патентным спорам (административный орган Роспатента по оспариванию решений) рассматривается огромное количество дел по данному вопросу.

Третьей особенностью является наличие запрета на регистрацию товарного знака на физическое лицо, регистрация возможна только на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.

Кроме того, в РФ доменное имя не выделяется, как самостоятельный объект ИС. Получение косвенной охраны в отношении домена возможна, через регистрацию товарного знака или в режиме фирменного наименования, если домен воспроизводит его.



Екатерина Шехтман
Управляющий партнер,
Патентный поверенный
Агентства защиты
интеллектуальных прав
«ИНКО»

Инвестиции в технологии являются одновременно наиболее прибыльными и наиболее рискованными, поскольку непонятно, будут ли новые технологии успешно применяться и увеличивать доход. При этом механизм интеллектуальных прав во всем мире имеет своей основной задачей предоставление возможности разработчику вернуть инвестиции, вложенные в новую технологию. Благодаря интеллектуальной собственности патентообладатель

имеет возможность препятствовать выходу на рынок конкурентов, либо получить с конкурентов дополнительные лицензионные платежи.

Кроме того, оформляя международные заявки на ИС, инвесторы и инноваторы получают бесплатную публикацию о своих разработках, которые могут привлечь дополнительные инвестиции.



Виктор Станковский
Директор филиала, Партнер
ООО «Юридическая фирма
«Городисский и партнеры»

Инвестиции в предприятие с обширным портфелем объектов интеллектуальной собственности являются более надежными. Предприятие, всесторонне обеспечившее защиту патентами способа производства продукции, ее устройства и дизайна, а также зарегистрировавшее обозначение, под которым осуществляется реклама и продажа товара, в качестве товарного знака, имеет перед другими производителями ряд конкурентных преимуществ,

обеспечивающих законную монополию на рынке и, как следствие, высокую доходность.

При этом выбор инвестором объекта вложений определяется не количеством объектов интеллектуальной собственности в распоряжении правообладателя, а их качественным содержанием и достаточностью для производства конкретного изделия без нарушения чужих патентных прав. Очень важным фактором с точки зрения инвестора также является стратегия правообладателя на рынке (активное лицензирование, агрессивная защита прав).

В случае стартапов, именно объекты интеллектуальной собственности являются самым ценным активом, и значительная часть бюджета на проведение исследований тратится на патентование результатов исследований в России и зарубежных странах. Предварительная оценка доходов от будущей коммерциализации интеллектуальной собственности во многом определяет успех инвестиции.

Для обеспечения интересов инвестора, он иногда включается в состав патентообладателей или в иной форме участвует в распоряжении исключительными правами (например, возможен залог исключительных прав для обеспечения обязательств).

Как можно оценить качество ИС?

Портфель ИС может включать в себя любое количество и разнообразие вышеупомянутых прав. Истинную стоимость портфеля или ее отсутствие бывает трудно установить, и первое впечатление часто может быть обманчивым, если не уделить должного внимания отдельным правам. Рассматривая их, следует учитывать следующие факторы.

Охрана продукта

Важно выяснить, защищает ли портфель все продукты, которые компания или человек намереваются продавать, или даже конкурирующие продукты. При осуществлении этой оценки патенты и права на дизайн, например, могут быть соотнесены с продуктом чтобы определить области, где имеется (или не имеется) должная правовая охрана.

Права в различных юрисдикциях

Патенты, как и другие права на ИС, являются территориальными, и в разных странах правила и стандарты могут варьироваться – так, что режим охраны, предоставленный в одной стране, может отличаться (например, объем охраны может быть более широкий или более узкий) от режима охраны, предоставленного в другом государстве. Кроме того, просто обладание портфелем, например, ряда патентов или прав на дизайн во многих странах с одним и тем же или подобным правом в каждой стране, не обязательно является показателем широкой степени защиты продукта, скорее, это просто индикатор географического распространения/охвата права.

Условия

Срок действия прав на ИС может быть ограниченным, например, патент может длиться до 20 лет с момента подачи на регистрацию, или неопределенным, например, товарные знаки могут продлеваться неограниченное число раз. В биологических, сельскохозяйственных и фармацевтических отраслях исключительное положение на рынке может явиться решающим индикатором стоимости.

Установление владельца права

Никогда не бывает лишним установить, кто фактически является обладателем данного права на ИС. Просто наличие чье-то имени на патенте не обязательно означает, что другие не могли бы предъявить на него права.

Обладание исковой силой

Чтобы дать более четкую картину качества ИС, должны быть оценены сила и правоприменимость зарегистрированного права на ИС, такого как патент или товарный знак.

Данная оценка также должна быть проведена в отношении заявки на регистрацию объекта ИС, охрана которому еще не предоставлена. Действительно, важно учитывать, что не все полученные права на ИС непременно действуют.

Полученные права на ИС открыты для посягательств со стороны третьих лиц, и в некоторых случаях эффективная атака может быть предпринята при относительно низких затратах. Даже незначительные формальные проблемы относительно права или процесса его регистрации, которые для неспециалиста очень трудно выявить, могут служить предпосылками к тому, чтобы право на ИС могло быть полностью аннулировано.

Исключительные рыночные права для биологически активных продуктов

Патенты, выданные на биологически активные продукты (например, лекарства, пищевые добавки и средства охраны растений), обычно не дают полную картину стоимости данной интеллектуальной собственности. Другие потенциально ценные права на объекты ИС, такие как продление срока действия патента (PTEs), охрана данных, поданных в регуляторные органы, и маркетинговая охрана могут также обеспечить исключительные права на рынке, даже после истечения срока действия патента.

PTEs могут продлить срок действия исключительных прав для запатентованных биологически активных продуктов максимум на пять с половиной лет после истечения срока действия патента. Эти права известны в Европе как Свидетельства дополнительной защиты (SPCs). Доступность и сроки действия PTEs варьируются в зависимости от продукта, страны и того, сколько времени ушло у создателя препарата на то, чтобы получить разрешение на маркетинг; и их точную продолжительность может быть трудно предсказать. Тем не менее, PTEs обладают достаточным потенциалом, чтобы держать конкурентов на расстоянии в течение ряда лет после истечения срока патента, охраняя миллиарды долларов дополнительного дохода. В 2011 году, например, шестимесячное продление срока по SPC для гипохолестеринемического средства Pfizer Lipitor (аторвастатин) было оценено почти в \$800 миллионов.

Администрация по разрешению маркетинга предлагает также фиксированные сроки действия исключительных прав на маркетинг и охрану предоставленных регуляторам данных в качестве вознаграждения авторам за то, что они создали обширные данные, необходимые, чтобы получить со стороны регуляторов одобрение на биологически активный продукт. Эти права могут длиться до 12 лет от момента одобрения, что может также превысить сроки патентной охраны.

Экспертная оценка доступности и возможной продолжительности этих прав, а также патентов крайне важна при оценке ИС, в основе которой лежат биологически активные продукты. Действительно, для биофармацевтических отраслей промышленности дата “потери исключительности” обычно является более существенным индикатором стоимости, чем “патентный обрыв” (patent cliff).



Анатолий Семенов
Омбудсмен по интеллектуальной
собственности
Института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей
при Президенте РФ

С учетом понимания того, что право на ИС - это право ограничивать конкуренцию, главным критерием качества ИС является именно это - способность и степень ограничения конкуренции на определенном рынке, помноженная на денежный объем этого рынка.

То есть совокупность правовых инструментов (законодательства и судебной практики), которые вы способны эффективно применить в отношении совокупности объектов интеллектуальных прав для устранения с рынка ваших потенциальных конкурентов с целью получения монопольной добавки - интеллектуальной ренты с такого рынка, и определяет качество принадлежащей вам интеллектуальной собственности.

Опять же - само по себе наличие инструментов отдельно от объектов интеллектуальных прав ничего не дает, поскольку результат на рынке ИС является производным от этих составляющих, а не их суммой. И если хотя бы один из элементов равен нулю, то и весь результат также будет равен нулю.



Анна Войцехович
Руководитель практики защиты
интеллектуальной собственности ЮК
«Гребнева и партнеры», Патентный
поверенный, к.ю.н.



Софья Тютченина
Юрист практики защиты
интеллектуальной собственности ЮК
«Гребнева и партнеры»

Для оценки качества ИС следует учитывать юридический, экономический аспекты, которые тесно взаимосвязаны между собой. Юридический аспект представляет собой оценку объема прав на объекты ИС, оценку на предмет отсутствия оснований для оспаривания или аннулирования приобретенных прав на объекты ИС, а экономический - определение потенциальных возможностей увеличения доли на рынке, увеличения прибыли путем лицензирования, продажи или коммерциализации продуктов и услуг, охраняемых правами интеллектуальной собственности.

В первую очередь необходимо установить, обеспечивает ли имеющийся у предприятия портфель ИС охрану любому продукту, который предприятие производит или планирует производить. Далее следует определить юридический объем данных прав на объекты ИС, в частности сроки и территорию их действия.

Действие прав ограничено территорией РФ для всех объектов ИС, кроме объектов авторского права, поэтому в случае использования объектов ИС за пределами РФ в некоторых государствах необходима их регистрация. Сложно переоценить значение предварительного определения территории, где будут объекты ИС использоваться, поскольку пренебрежение данным моментом может привести к разрушительным последствиям и потере монополии правообладателя на созданный им объект ИС. Например, патент на изобретение действует только на территории страны- места регистрации, но при экспертизе на патентоспособность новизна определяется из мирового уровня техники; если вы получили патент только в одной стране, то уже раскрыли информацию, и при попытке через некоторое время получить патент на то же изобретение в другой стране будет получен отказ на основании несоответствия условиям патентоспособности. Поэтому существуют механизмы подачи единой международной заявки и получение охраны на ОИС в нескольких странах, в том числе через Всемирную организацию интеллектуальной собственности, Евразийское патентное ведомство и т.д.

Кроме того, следует учитывать и экономические аспекты, а именно непосредственное или потенциальное влияние прав на объекты ИС на конкурентоспособность предприятия. Данные аспекты устанавливаются путем исследования рынка, спроса потребителя и т.п., выявления потенциального «покрытия» рынка продуктами и услугами, охраняемыми правами интеллектуальной собственности.



Екатерина Шехтман
Управляющий партнер,
Патентный поверенный
Агентства защиты
интеллектуальных прав
«ИНКО»

Если говорить о таком виде ИС, как изобретения и полезные модели, то их можно оценить по двум параметрам – возможность защитить ИС в суде и юридическая чистота ИС. Первый параметр зависит от того, насколько аккуратно и грамотно написана формула патента и как формула опирается на описание. В формуле не должно быть лишних и слишком конкретных признаков, все признаки должны быть раскрыты в описании оптимальным образом. При этом сам по себе

факт получения патента совсем не означает, что ИС защищена всесторонним образом.

Что касается второго критерия – юридической чистоты патента, то под таковой подразумевается прозрачность отношений между патентообладателем и изобретателями. Должны быть выявлены все авторы и подписаны договоры о выплате авторам вознаграждения за использование патента.

Часто качество ИС также связано с вопросом наличия возможности оформить дальнейшие патенты при развитии технологии, а также получить патенты в других странах.



Виктор Станковский
Директор филиала, Партнер
ООО «Юридическая фирма
«Городисский и партнеры»

Качество объекта интеллектуальной собственности определяется совокупностью множества критериев, которые можно условно разделить на следующие группы:

1. Наличие положительных результатов исследований, предшествующих подаче заявки

Работа по подготовке к подаче заявки на изобретение/полезную модель обычно предваряется проведением патентных исследований, которые направлены на проверку патентной чистоты конструкции или способа производства, то есть возможности использования данного объекта на территории определенной страны без нарушения чужих патентных прав, а также на анализ патентных документов конкурентов в данной области с целью последующего составления независимых пунктов формулы, обеспечивающих максимальный объем правовой охраны изобретения/полезной модели.

До подачи на регистрацию заявки на промышленный образец или товарный знак также часто проводится исследование с целью установить их оригинальность и новизну соответственно.

Само по себе наличие данных исследований говорит об основательности подготовки заявки и стремлении правообладателя минимизировать возможные риски.

Для полезных моделей, которые пока не проходят экспертизу по существу (изменения законодательства, меняющие порядок их регистрации, вступят в силу только с 1 октября 2014 года), проведенное исследование зачастую является единственной надежной гарантией отсутствия рисков ее аннулирования.

2. Объем правовой охраны

Объем правовой охраны объекта патентных прав определяется независимыми пунктами его формулы. При составлении формулы и описания объекта грамотный специалист раскрывает только необходимый минимум информации, достаточный для применения изобретения/полезной модели, балансируя между требованием полноты раскрытия сведений об объекте и коммерческими интересами заявителя.

Для определения объема охраны товарного знака определяющим является перечень товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается регистрация. При составлении перечня можно не только учесть все текущие и планируемые направления деятельности заявителя, но также упредить регистрацию сходных обозначений в отношении тех видов товаров и услуг, для которых будущий правообладатель находит использование обозначения нежелательным (хотя в отсутствие использования правообладателем товарного знака для данных товаров и услуг, его действие может быть досрочно прекращено в этой части по истечении трех лет с даты государственной регистрации).

3. Оценка ИС

Наличие объектов интеллектуальной собственности, учтенных на балансе предприятия в качестве нематериальных активов, например, зарегистрированных программ ЭВМ и баз данных, свидетельств на товарные знаки, патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, повышает капитализацию компании и увеличивает общую стоимость активов при продаже бизнеса.

В настоящее время независимая оценка объекта интеллектуальной собственности также широко распространена и проводится для самых различных целей (например, для определения размера роялти за использование объекта, для внесения в уставный капитал, для определения размера вознаграждения за полную передачу права и т.п.).

Результаты такой оценки учитывают не только затраты, связанные с регистрацией объекта интеллектуальной собственности, но и его экономическую привлекательность, которая является одним из наиболее важных признаков качества объекта интеллектуальной собственности.

4. Возможность защиты

На практике одним из важных признаков «качества» объекта интеллектуальной собственности является реальность доказательства его использования в спорах о нарушении исключительных прав. Даже самый коммерчески перспективный объект интеллектуальной собственности не стоит и рубля, если не защищается правообладателем от нарушений со стороны третьих лиц, так как теряется его исключительность.

Фундамент и возможности защиты закладываются еще при определении будущего объема правовой охраны при подаче заявки.

Какие препятствия, связанные с ИС стоят на вашем пути?

Вы уже готовы инвестировать в компанию – обладает ли эта компания коммерческой свободой действий или же существуют серьезные препятствия, связанные с ИС, на ее пути?

«Может быть, лучше модифицировать продукт, чтобы избежать нарушения прав на ИС»

Свобода действий должна быть основана на уверенности, что в своих действиях компания не нарушает чьих-то чужих прав на ИС. При необходимости ведения переговоров с другими участниками рынка существуют определенные меры, которые позволят усилить позицию компании. Недавняя тяжба между Apple и Samsung показала, насколько разрушительными могут оказаться патенты, мешая компаниям свободно действовать.

Коммерческая свобода действий

Продукт может нарушать множество прав на объекты ИС, такие как патенты, товарные знаки, произведения и промышленный дизайн⁵. Только то обстоятельство, что у какого-то лица есть патент на изобретение, подтвержденное как новое и патентоспособное, еще не дает этому лицу право использовать данную технологию. Может случиться так, что другие лица имеют права, обладающие преимуществом, более широкие и имеющие более ранний приоритет, которые охраняют ту же самую технологию. В связи с чем зачастую необходимо проводить исследование, чтобы оценить свою свободу действий и проверить, не нарушает ли новый продукт права третьих лиц, перед тем как выходить с ним на рынок.

Права третьих сторон

Если выявлено, что на вашем пути стоит какое-то право, тогда, чтобы продолжить свою деятельность, может возникнуть необходимость договориться о лицензии. Однако вам не следует платить за использование зарегистрированного права, которое может оказаться всего лишь “пустой бумажкой” – в силу того, что оно не действует/не имеет юридической силы, или в силу того, что его можно легко обойти. Может быть, лучше модифицировать продукт, чтобы избежать нарушения; или окажется, что в некоторых странах, в отличие от других, можно работать свободно. Исследования могут показать, что обладатель прав не подавал заявку на патент или не получал патент на всех тех рынках, где вы намереваетесь действовать. Вовлечение патентных поверенных на ранней стадии поможет избежать весьма существенных затрат и снизить необходимость оплачивать последующие гонорары адвокатов, возмещать убытки или оплачивать грабительские лицензионные платежи.

В некоторых случаях, например, когда патентообладатель не использует свое изобретение, может существовать возможность получения “принудительной” лицензии.

Некоторые лица с большей готовностью предоставят право на использование их объектов ИС третьим лицам, чем другие. Например, так называемые патентные тролли могут с удовольствием позволить другим использовать свою ИС за определенную цену. С другой стороны, конкуренты вряд ли имеют такой же подход, и может оказаться необходимым оспаривание их прав посредством оспаривания предоставления права или процедуры признания патента недействительным, или дать ход переговорам о перекрестном лицензировании прав, чтобы продвинуть отдельные бизнес-планы. В случаях, когда есть какие-то сомнения, может быть необходимо заручиться мнением соответствующего органа (такого как Служба по защите прав интеллектуальной собственности Великобритании) или получить решение об отсутствии нарушения прав от судов⁶, таким образом, обеспечивая гарантии свободной деятельности без риска навлечь на себя запрет на продажу продукта или предписание передать свою прибыль конкуренту⁷.

Основания для ведения переговоров

Во многих ситуациях подача заявки на получение патента может дать преимущество при ведении переговоров на рынке. Обладатели обширного и сильного портфеля патентов почти всегда находятся в лучшем положении для того, чтобы преодолеть препятствия, связанные с ИС, например посредством перекрестного лицензирования, и в состоянии сформировать «ограждение» для своей ИС, чтобы защитить свои идеи.

Исследование примера из практики

В сентябре 2012 года стартап 3D печати Formlabs собрал \$3 миллиона в течение одного месяца через платформу краудфандинга Kickstarter. Один месяц спустя 3D Systems давно упрочившийся конкурент Formlabs, предъявил иск не только Formlabs, но также и Kickstarter за нарушение прав на патент в США. По слухам, ведутся обсуждения по мирному урегулированию этого иска, но вероятная стоимость тяжбы для Formlabs и стоимость любого мирного урегулирования, если оно произойдет, почти наверняка намного превысит начальную стоимость всесторонней предварительной проверки на наличие рисков, связанных с ИС (due diligence).



Анатолий Семенов
Омбудсмен по интеллектуальной
собственности
Института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей
при Президенте РФ

Что касается связанных с ИС препятствий на пути предпринимателя, то в зависимости от той роли, которую берет на себя предприниматель в разделении труда, эти препятствия различны. Владелец прав на ИС может столкнуться с целым арсеналом интеллектуального рейдерства в виде атак на принадлежащие ему объекты исключительных прав с целью досрочно прекратить их правовую охрану по различным, зачастую,

надуманным основаниям. Есть угрозы столкновения разных видов объектов ИС, конкурирующих между собой, например, промышленный образец (дизайн) и полезная модель (изделие), или даже объемный товарный знак (который также может быть изделием с определенным дизайном). Дистрибьютор товаров, содержащих права на ИС, несет риски привлечения к безвиновной ответственности за то, что его поставщик поставил товар с нарушением интеллектуальных прав. И, наконец, производитель (даже по контракту с правообладателем) может столкнуться с ситуацией, что, выполняя некий заказ сторонней организации на производство неких изделий или товаров, он нарушил права на чей-либо патент или иной объект ИС. Не менее сложны конфликтные ситуации работников компаний, которые создают свои объекты ИС в рамках служебного задания своей фирмы - работодателя. В такой ситуации крайне важно заранее подписать с фирмой надлежащий договор о выплате вознаграждения за такое задание не только за собственно работу по их созданию, но и в отношении вознаграждения от последующего использования служебных объектов ИС, что, опять же, требует некоторой осведомленности о текущем правовом регулировании этой сферы.



Анна Войцехович
Руководитель практики защиты
интеллектуальной собственности ЮК
«Гребнева и партнеры», Патентный
поверенный, к.ю.н.



Софья Тютченина
Юрист практики защиты
интеллектуальной собственности ЮК
«Гребнева и партнеры»

Для предотвращения рисков оспаривания или аннулирования приобретенных прав на объекты ИС, а также предъявления исков со стороны третьих лиц о привлечении к ответственности за нарушение их прав на ИС необходимо проводить регулярную диагностику бизнеса, а также разрабатывать стратегию по устранению таких рисков (health check), например, проводить аудит объектов ИС, которые имеют непосредственное влияние на конкурентное преимущество предприятия.

Аудит объектов ИС должен проводиться специалистами в этой области, патентными поверенными, которые смогут обеспечить разностороннюю оценку и выявить все существующие риски и проблемы, а также предложить и разработать пути их решения. Необходимость разносторонней оценки продиктована возможностью столкновения прав на разные объекты ИС, например, в РФ часто возникает споры на основании столкновения прав на фирменное наименование и прав на товарный знак, прав на изобретение и прав на полезную модель.

Не менее важной мерой является создание эффективных структур по управлению ИС и её использованию, что подразумевает определение целесообразности регистрации тех или иных объектов ИС предприятия, определение объема прав для обеспечения их эффективной охраны. Например, иногда требуется получение нескольких патентов для защиты одного продукта (зонтичные патенты), в некоторых случаях регистрируются «нефункционирующие» патенты для введения конкурентов в заблуждение относительно направления развития предприятия. Одной из задач такой структуры или патентных поверенных является создание патентной политики на предприятии, это документ, регламентирующий деятельность предприятия и его сотрудников в сфере создания и последующей охраны объектов ИС.

Все вышеуказанные меры позволяют предприятию предотвратить неблагоприятные последствия в виде ограничения его деятельности конкурентами. В РФ данный вопрос стоит особо остро, потому что отсутствуют механизмы предотвращения возникновения патентной монополии. Во многих странах устанавливаются ограничения относительно условий лицензионного договора, в результате практики злоупотребления правами правообладателем путем установления необоснованно высоких лицензионных платежей, навязывания заведомо невыгодных условий для лицензиата. В РФ отсутствуют подобные меры и существует потенциальная возможность существования патентных монополий на рынке РФ.

Во избежание данных рисков следует формировать эффективный портфель ИС предприятия, который помимо предоставления вышеуказанных преимуществ усилит позицию в отношениях с контрагентами и конкурентами на рынке. И даже в случае столкновения прав, при наличии сильного портфеля ИС повышаются шансы на решение ситуации на взаимовыгодных условиях или через следующие механизмы - перекрестное лицензирование, заключение соглашения об отказе от конкуренции и т.д.



Екатерина Шехтман
Управляющий партнер,
Патентный поверенный
Агентства защиты
интеллектуальных прав
«ИНКО»

Главное препятствие в отношении ИС, оформляемой патентами – это время. Международная патентная система устанавливает достаточно жесткие сроки, при несоблюдении которых дальнейшее патентование становится невозможным. При этом для оформления патентов в других странах необходимо привлекать зарубежных патентных поверенных, размер вознаграждения на услуги которых, как правило, является значительным. Эти затраты должны быть заложены в бюджет инновационного проекта при привлечении инвестиций.

Как можно создавать и наращивать стоимость с помощью портфеля ИС?

Инвесторов часто привлекает большое количество интеллектуальной собственности, существующей в отдельной компании. Как уже объяснялось, безусловно важно учитывать качество этой ИС, особенно в контексте патентных прав.

В то время как портфелям ИС приписывается стоимость, определенная на основе количества зарегистрированных прав и поданных заявок на регистрацию, ожидающих решения, данный подход может служить только как приблизительный ориентир для определения стоимости портфеля ИС.

«... не следует платить деньги за использование зарегистрированных прав, которые на деле оказываются пустой бумажкой»

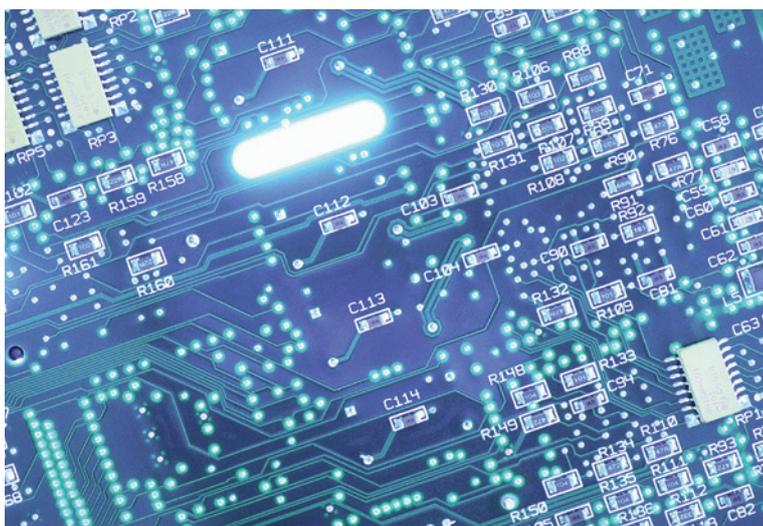
В конечном счете, стоимость портфеля ИС будет зависеть от той эффективности, с которой он будет препятствовать остальным выходить на соответствующий рынок, и в этом отношении качество данного портфеля ИС может быть решающим, особенно если речь идет о патентных правах.

Подача огромного количества заявок на патенты на незначительные изобретения, или пренебрежение рисками признания патентов недействительными, является неэффективной стратегией. Подобный портфель несет исключительно защитную функцию; весомое количество патентов заставляет конкурентов проводить значительную работу для придумывания способов «обойти» данный портфель патентов. Аналогично, подача всего нескольких заявок на патенты, которые не обеспечивают «запасного варианта» в том случае, если изобретения будут признаны неохраноспособными, также является рискованной. Лучший подход часто состоит в том, чтобы обеспечить подачу умеренного количества ключевых заявок на патенты, которые были спроектированы творчески с надежными позициями запасного варианта.

Требования различных глобальных патентных бюро являются решающими в обеспечении адекватных позиций запасного варианта. Тогда как обычно могут вноситься поправки в поданные на рассмотрение заявки на патенты и в полученные патенты, ограничения на тип поправок могут быть довольно обременительными. Обычная проблема для многих: с одной стороны, патентообладатель может обнаружить, что полученный патент недействителен, а с другой стороны, отсутствует возможность внести в заявку на патент такие изменения, чтобы в результате патент эффективно ограничивал действия третьих лиц. Способ избежать этого – обеспечить, чтобы заявки на патент составлялись специалистами с богатым опытом и глубокими знаниями различных международных требований, а также с полным пониманием соответствующих технологий. Только таким путем может быть определена реальная стоимость портфеля ИС

Исследование примера из практики

IBM известен как обладатель одного из самых больших глобальных портфелей патентов, он также имеет самый большой в США патентный портфель с очень значительным преимуществом в объеме. Однако в обзоре 2010 года в Bloomberg Business Week (Ocean Tomo: “IBM May Not Be the Patent King After All”, 13th January 2010) делается заключение, что ценность патентов IBM была только 8-й по стоимости среди крупных американских патентообладателей. Хотя объем портфеля IBM, конечно, имеет вес, и IBM владеет особым мастерством извлечения стоимости от третьих лиц путем лицензирования, обзор показал, что показатель охвата «покрытия» продуктом рынка, обеспеченного отдельными патентами, был ключевым при оценке стоимости портфелей в целом.





Анатолий Семенов
Омбудсмен по интеллектуальной
собственности
Института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей
при Президенте РФ

Наращивать при помощи ИС стоимость своих товаров или услуг можно путем максимально эффективного ограничения конкуренции на определенных рынках.

Соответственно, ваше изделие (и патент на него) должны быть важным элементом жизненного цикла оборота определенного вида товаров и услуг, что обусловит и соответствующий спрос,

который, благодаря законной монополии прав на ИС, позволит получать сверхприбыль в течение определенного срока.

Понимание и выявление (при помощи различных инструментов, вроде patent mapping и т.п.) таких “зон повышенного интереса” с концентрацией в них своих усилий и есть ключ к выработке успешной стратегии инновационной компании на современном рынке интеллектуальных продуктов.

Не менее важна активная правовая работа по обслуживанию портфеля ИС, в том числе, при помощи различного рода исков к нарушителям и отсеечения их от ключевых заказчиков и потребителей.

Только в совокупности использования указанных факторов управление портфелем ИС действительно может привести к увеличению интеллектуальной ренты на определенных рынках.



Екатерина Шехтман
Управляющий партнер,
Патентный поверенный
Агентства защиты
интеллектуальных прав
«ИНКО»

Права на ИС напрямую связаны со стоимостью бизнеса, поскольку именно благодаря ИС могут быть определены границы в рамках конкурентного рынка. Также права на ИС могут быть предметом независимой оценки, что позволяет поставить объекты на баланс, увеличив капитализацию компании.

Каким образом можно справляться с возникающими проблемами?

Несмотря на все сказанное выше, печальная реальность проведения проверки на наличие рисков, связанных с ИС (due diligence), состоит в том, что полная и всесторонняя ясность достигается редко, если это вообще является возможным. Опытные практики учитывают это и относятся к проверке прагматично, понимая существующие реалии, но все-таки стремясь к достижению наибольшей ясности и определенности в доступный отрезок времени и за разумную цену.

«Только лишь то, что какая-то сторона обладает патентом, который подтверждает новизну и изобретательский уровень, не дает этой стороне права использовать эту технологию».

Конечный результат процесса проверки рисков заключается в получении наиболее реалистичной картины развития конкретного проекта в своем пути на рынок. Самым важным элементом здесь является снижение уровня риска; в данном случае уместна старая поговорка: «предупрежден – значит вооружен». Действуя вслепую, можно столкнуться с непредвиденной ситуацией – такой, когда изначально проект был одобрен без учета всех рисков, которые в последствии могут сорвать весь проект, и прийти к фатальному результату, потеряв таким образом инвестиции.

Частично такие риски могут быть снижены посредством внесения необходимых условий о гарантиях и компенсациях в соответствующие соглашения, а также должны быть обговорены условия выхода из сделки (exit clause) на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.

Точно так же подверженность риску может быть минимизирована путем отнесения платежей на более поздние сроки, например, посредством уменьшения предоплат и увеличения поэтапных выплат по ходу осуществления проекта или лицензионных платежей. Есть также механизмы для урегулирования максимальных сумм таких платежей, опять же, исходя из соображений определенности, такие как приведение лицензионных платежей в зависимость от

объема продаж или установление общих пределов лицензионного платежа.

Как только проблемы касаются свободы действий обнаружены, они должны быть решены в срочном порядке. В зависимости от обстоятельств есть множество способов для решения таких проблем. Во многих странах можно послать в соответствующие органы свои замечания или результаты своих исследований, относящиеся к поданным заявкам на патент конкурентами, попытаться воспрепятствовать предоставлению чрезмерно «широких» патентов. Также, существуют процедуры оспаривания уже полученного патента, которыми можно воспользоваться, чтобы попытаться ограничить монополию, предоставляемую патентом, в той степени, что в итоге она не будет влиять на запланированную вами коммерческую деятельность, а также существует возможность подачи исков на аннулирование патента, которые могут быть поданы в государственные суды. Даже если нет гарантий того, что вы сможете в итоге оспорить патент или признать его недействительным, данные меры могут служить основанием для/преимуществом при ведении переговоров, наряду с другими вариантами, такими как деблокирование лицензий, перекрестное лицензирование, соглашения о неконкурировании и патентные пулы.



Ссылки

- ¹ В странах (США, Великобритания и т.д.), где отсутствует такой правовой режим охраны, как патент на полезную модель, термин «патент» является тождественным понятию «патент на изобретение», в отличие от РФ, где термин «патент» применяется в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
- ² Форма охраны SPCs отсутствует в российском законодательстве.
- ³ Данная форма охраны отсутствует в российском законодательстве.
- ⁴ В РФ регистрируемое право на дизайн охраняется как промышленный образец.
- ⁵ В английском праве patents, trade marks, copyright and industrial designs могут иметь несколько значений: права, правовой режим, объект права. В понимании российского права товарные знаки, произведения, патенты, промышленные дизайны являются не правами, а объектами права.
- ⁶ В РФ не предусмотрены данные формы защиты. Суд может устанавливать факт наличия или отсутствия уже существующего нарушения в каждом конкретном случае и не может выносить какие-либо решения о том, что вообще полученный патент не нарушает прав третьих лиц.
- ⁷ В РФ предусмотрено 2 варианта материальных требований к нарушителю: возмещение убытков, возникших в результате нарушения прав, (проблема доказывания) и взыскание компенсации за нарушение (суд устанавливает по своему усмотрению, учитывая все фактические обстоятельства нарушения, в рамках, установленных законом). Размер убытков может быть признан равным прибыли, полученной в результате нарушения права, однако на практике существует проблема доказательства того, что прибыль была получена исключительно в результате использования данного объекта ИС. Отчасти данная проблема существует в силу того, что практика оценки стоимости ИС и отражения объектов ИС как нематериальных активов на балансе еще только формируется в бизнес-среде.

