

ВОИС ЖУРНАЛ

ИЮНЬ 2021 Г.

№ 2



Издательский бизнес в
постковидном мире: интервью с
Будур аль-Касими

стр. 2



Охрана при помощи ГУ
способствует возрождению
производства каперсов на
острове Пантеллерия

стр. 26



На стыке мира видеоигр и
права ИС

стр. 8

Julius K-9®:
инновации на
службе интересов
любителей собак

стр. 19



Содержание

- 2 Издательский бизнес в постковидном мире: интервью с Будур аль-Касими
- 8 На стыке мира видеоигр и права ИС
- 14 Расширение возможностей МСП в плане использования ИС в инновационных целях
- 19 Julius K-9®: инновации на службе интересов любителей собак
- 26 Охрана при помощи ГУ способствует возрождению производства каперсов на острове Пантеллерия
- 35 Как стартапам и МСП относиться к ИС: взгляд инвестора
- 41 Возможности для финансирования инноваций при помощи ИС
- 47 Ключевые соображения, касающиеся ИС, которые следует учитывать малым предприятиям

В подготовке статей приняли участие:

- 2 **Кевин Фитцджеральд**, Отдел распространения информации и цифрового контента, ВОИС
- 8 **Паоло Лантери**, Отдел авторского права, ВОИС
- 19 **Вираг Халганд**, Отдел стран с переходной и развитой экономикой, ВОИС
- 26 **Александра Грациоли**, Лиссабонский реестр, ВОИС
- 35 **Эллисон Мейджс**, Отдел ИС для бизнеса, ВОИС
- 41 **Саша Вунш-Винсент**, Департамент экономической информации и анализа данных, ВОИС

Редактор: **Кэтрин Джуэлл**

© WIPO, 2021



С указанием авторства 3.0
Межправительственная
организация (CC BY 3.0 IGO)

Пользователь вправе воспроизводить, распространять, адаптировать, переводить и публично исполнять контент настоящей публикации, в том числе для коммерческих целей, без явно выраженного согласия, при условии ссылки на ВОИС в качестве источника информации и четкого указания на то, что оригинальный контент претерпел изменения.

На адаптированной версии/перевод/производных произведениях не разрешается проставлять официальную эмблему или логотип ВОИС, если только эти документы не были утверждены и проверены на достоверность Организацией. За разрешением просьба обращаться в ВОИС на веб-сайте Организации.

Если публикуемый ВОИС контент, например изображения, диаграммы, товарные знаки или логотипы, относится к сфере ведения третьего лица, то вся ответственность за получение разрешения обладателя/обладателей прав на этот контент лежит на пользователе.

Экземпляр данной лицензии размещен по адресу: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Изображения на обложке:

Слева направо:

Ivana Maglione; предоставлено
компанией Bonomo & Giglio;

предоставлено Epic Games

Основное изображение:

предоставлено Julius K-9®

Издательский бизнес в постковидном мире: интервью с Будур аль-Касими

Автор: **Кэтрин Джуэлл**, Отдел распространения информации и цифрового контента, ВОИС

В январе 2021 г. шейха Будур бинт Султан аль-Касими приступила к выполнению своих обязанностей в качестве президента Международной ассоциации издателей (IPA); она была избрана на эту должность на двухлетний срок. Г-жа аль-Касими, мать четверых детей и основатель новаторского издательства из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Kalimat Group, которая также является активной сторонницей принципов разнообразия и инклюзивности, делится своими впечатлениями о работе IPA и о тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться издателям в постковидную эпоху.

Что для вас значит быть первой женщиной с Ближнего Востока и второй женщиной, когда-либо возглавлявшей IPA?

Я считаю, что это большая честь, но при этом помню и о той огромной ответственности, которая связана с выполнением данной роли. Для меня важно сделать публикации более разнообразными и инклюзивными, поэтому моя цель – вдохновлять других собственным примером. В IPA должно быть место для различных мнений, опыта и культур, что, в свою очередь, имеет ключевое значение для ее эффективности и соответствия поставленным задачам. Это означает, что мы обязаны прислушиваться к мнениям наших членов и партнеров во всем мире, взаимодействовать с ними и откликаться на их нужды. Когда мы едины в понимании наших задач, наш голос становится громче, и мы с большей вероятностью сможем добиться своих целей. В постковидном мире такой подход становится как никогда актуальным.



Фото: Ivana Magliore

«В современных условиях роль IPA как никогда велика. Когда разразился кризис, связанный с COVID-19, IPA разработала план коллективного реагирования и восстановления, который вобрал в себя и сделал достоянием гласности опыт различных издателей и инновационные антикризисные меры», – говорит президент IPA Будур аль-Касими.

Какова роль IPA в мире издательского бизнеса?

Я думаю, что в современных условиях роль IPA как никогда велика. Когда разразился кризис, связанный с COVID-19, IPA разработала план коллективного реагирования и восстановления, который вообрал в себя и сделал достоянием гласности опыт различных издателей и инновационные антикризисные меры. Сегодня мы стремимся стать выразителями единого взгляда на перспективы развития экосистемы издательского бизнеса с помощью разработанного нами Международного плана стабильного развития издательского дела и обеспечения устойчивости отрасли (InSPIRe), а также Академии IPA – образовательного онлайн-портала, который в настоящее время находится в стадии разработки. Данные инициативы позволяют издателям повысить уровень своего профессионализма и лучше контролировать проводимые цифровые преобразования. Этот позитивный подход, основанный на принципе солидарности, стал возможным благодаря объединяющей роли IPA.

«Новая нормальность» представляет собой проблему для многих издателей. Хотя многие из них учитывают в своей работе происходящий переход к онлайн-обучению и чтению, всестороннее понимание новых тенденций в издательском бизнесе возможно только при наличии надежных данных. В тесном взаимодействии с ВОИС мы занимаемся сбором качественной глобальной статистической информации о событиях, происходящих в издательском деле, но для того, чтобы сформировать более четкое представление о новых тенденциях, необходимо активнее сотрудничать в сфере научных исследований и сбора данных со всех рынков.

Переход к цифровым форматам требует от издателей масштабных инвестиций и сопряжен с рисками, поскольку онлайн-пиратство является серьезной проблемой во всем мире. Вот почему мы поддерживаем наших членов в их призывах к правительствам усилить охрану и соблюдение авторского права. Мы также представляем интересы всех издателей в ВОИС и других профильных международных форумах.

Какое влияние оказала пандемия на издательскую отрасль?

Подготовленный в 2020 г. доклад IPA From Response to Recovery («От реагирования – к восстановлению») убедительно демонстрирует, что рынки с существующей инфраструктурой электронной коммерции и развитой культурой чтения выдержали шторм намного лучше,

чем те рынки, где они отсутствуют. Пандемия выявила большой пробел, который должен быть преодолен, если мы хотим обеспечить будущий рост отрасли. В глобальной издательской экосистеме существует очевидное единство мнений в плане того, что работа в качестве слаженной общей системы делает нас сильнее. Те рынки, где авторы, издатели, продавцы книг и правительства объединились во время пандемии, чтобы стабилизировать и укрепить издательскую экосистему, демонстрируют признаки более быстрого восстановления. Поддержка механизмов сотрудничества, созданных во время бедствий, играет ключевую роль в продолжающемся восстановлении отрасли и обеспечении ее устойчивости в будущем.

Каким именно образом IPA содействует формированию более инновационной и устойчивой издательской отрасли?

Во время пандемии многие правительства считали издательское дело «второстепенным» сектором и отказывали издателям в жизненно важной государственной помощи. Это стало тревожным сигналом для отрасли и подчеркнуло настоятельную необходимость удвоить усилия по информированию политиков о том обширном вкладе, который издатели вносят в образование, научные исследования и развитие культуры. От этого зависит наша устойчивость.

Кроме того, в наших усилиях по восстановлению отрасли нам необходим сбалансированный подход. Пандемия обнажила слабые стороны одних рынков и сильные стороны других. Предлагая целенаправленную поддержку наиболее пострадавшим странам в рамках нашего плана InSPIRe, мы все окажемся в выигрыше.

Ключом к устойчивости и жизнеспособности отрасли станет выявление долгосрочных тенденций в сфере потребительского спроса. Вот почему мы разрабатываем надежные системы сбора данных, с тем чтобы лучше понимать тенденции рынка. Это позволит издателям разрабатывать более эффективные стратегии и обеспечивать соответствие своего бизнеса требованиям завтрашнего дня. Эта проблема связана с насущной необходимостью поддержать издателей, и особенно малых и средних издателей, которые составляют большую часть нашей отрасли, в цифровизации их деятельности.

IPA также гордится тем, что ей удалось разработать Соглашение издателей о достижении целей устойчивого развития, которое позволяет издателям заявить о своей приверженности принципам устойчивого развития.

фото: Ivana Maglione



«Я основала PublisHer в 2019 году, потому что осознала очевидную необходимость в организованных усилиях по устранению неравенства, с которым сталкиваются женщины в издательском деле», – объясняет г-жа аль-Касими.

“Не вызывает сомнений, что будущее – за цифровыми технологиями.”

Каким вы видите развитие издательского бизнеса в ближайшие несколько лет?

Не вызывает сомнений, что будущее – за цифровыми технологиями. Как указывается в подготовленном нами докладе «От реагирования – к восстановлению», цифровизация организационных процессов и дистрибуции сыграли решающую роль в том, что издатели смогли пережить потрясения, связанные с пандемией. Цифровая трансформация также является ключом к тому, чтобы издатели могли выпускать книги в доступных форматах. Тем не менее во многих регионах отсутствует понимание того, как перейти к цифровым технологиям. При помощи создания Академии IPA и реализации таких инициатив, как «Объединение издателей ВОИС», мы делимся передовым опытом и помогаем издателям во всем мире переходить на цифровые технологии.

Вместе с тем расцвет цифровых технологий совсем не означает отказ от печатных изданий. С учетом наличия убедительных доказательств того, что люди учатся по-разному, используя цифровые и бумажные ресурсы, издатели образовательных материалов уже некоторое время создают

гибридные ресурсы для поддержки всех категорий учащих. Данный вопрос подробно рассматривается в нашем докладе за 2020 г. под названием Paper and Digital: Current research into the effectiveness of learning materials («Бумажные и цифровые носители: текущие исследования эффективности учебных материалов»).

Авторско-правовая охрана – одно из основных направлений деятельности IPA. Какие проблемы авторского права являются для Вас наиболее актуальными?

Авторское право и его эффективное соблюдение имеют ключевое значение для устойчивости издательской отрасли. Например, одним из препятствий на пути перехода издателей на цифровые технологии в Африке являются их опасения относительно того, что губительные для их бизнеса пиратские действия, с которыми они сталкиваются применительно к печатным изданиям, еще более усугубятся, если они перейдут на выпуск цифровых публикаций. Наша отрасль постоянно меняется и адаптируется к новым условиям, и для того, чтобы чувствовать себя уверенно, издателям необходима прочная нормативно-правовая база. Соответствующие исключительные права, закрепленные в договорах ВОИС, имеют ключевое значение для того, чтобы издатели могли выпускать и распространять книги во всех форматах, а эффективная защита таких прав убедительно свидетельствует о том, что эти права неотчуждаемы.

Расскажите о работе IPA в сфере повышения грамотности.

Грамотность всегда была важна для IPA. У нас есть рабочая группа по обучению грамоте, которую курирует Гванца Джобава из Грузии. В нашем докладе Reading Matters («Вопросы чтения») рассказывается о многих инициативах в сфере повышения грамотности, реализуемых членами IPA в индивидуальном порядке по всему миру. Грамотность применима ко многим вещам. Это выходит далеко за рамки обучения чтению и письму. Жизненно важно понимать окружающий нас мир и принимать обоснованные решения. Грамотность дает людям свободу выбора.

Что побудило Вас создать организацию PublisHer?

Я основала PublisHer в 2019 году, потому что осознавала очевидную необходимость в организованных усилиях по устранению неравенства, с которым сталкиваются женщины в издательском деле. Несмотря на то, что в издательском деле работает гораздо больше женщин,

чем мужчин (на Западе женщины составляют около двух третей занятых в издательском бизнесе), на мужчин приходится непропорционально большая доля руководящих и высокооплачиваемых должностей.

Опрос, проведенный в Великобритании в 2018 г., показал, что гендерный разрыв в оплате труда в некоторых компаниях достигал 30 процентов. Эти диспропорции тем более огорчают на фоне того, что в отрасли работает большое количество талантливых женщин, из которых можно выбирать кандидатуры для продвижения по службе.

PublisHer – это попытка мобилизовать волю и новаторский дух многих умных и компетентных женщин в книжном бизнесе на цели достижения общего блага. Я хочу, чтобы PublisHer находилась в центре глобальной сети, где женщины находят и оказывают поддержку и где хорошие идеи могут быть представлены коллегам, оценены ими и усовершенствованы.

Проведенное ВОИС в 2019 г. мероприятие на тему «Расширение возможностей женщин в издательском бизнесе» сыграло весьма положительную роль. Как IPA, так и я лично надеемся на то, что мы сможем двигаться вперед, опираясь на его результаты.

Как Вы сами пришли в издательскую отрасль?

Я всегда очень интересовалась литературой, отчасти из-за того, что я выросла в эмирате Шарджа, который считается культурной столицей ОАЭ. Шарджа – это мир книг и знаний, и это, как мне кажется, сильно повлияло на мой жизненный выбор.

Впервые я занялась издательским делом, основав издательство Kalimat Group, после разговора с моей маленькой дочерью, которая жаловалась, что детские книги на арабском языке слишком старомодны. Во многом она была права. Этот разговор побудил меня заняться созданием хорошо иллюстрированных детских книг на арабском языке. С тех пор мы также занялись изданием литературы для молодежи и читателей более старшего возраста.

Я рада сообщить, что наша группа компаний продолжает расти и опубликовала более 400 книг в 15 странах. Многие из них также были переведены на другие языки, что очень отрадительно, поскольку показывает, что мы делимся своим творчеством и культурой, а это очень важно для меня. Сейчас мы также издаем книги для детей дошкольного возраста, комиксы и кулинарные книги.

“Авторское право и его эффективное соблюдение имеют ключевое значение для устойчивости издательской”

В будущем издательство Kalimat будет уделять больше внимания цифровому контенту, электронной коммерции и онлайн-маркетингу. В то же время мы продолжим развивать наш успех, осваивать новые рынки, а также поддерживать и продвигать талантливых литераторов из нашего региона.

Что вы считаете своим самым главным достижением на сегодняшний день?

Источником вдохновения для меня является моя работа в качестве матери и издателя, а в последнее время – и моя роль президента IPA. Конечно, эти достижения относятся к разным сторонам моей жизни, но я рассматриваю их как путь, в основе которого лежат грамотность и учеба. Книги и чтение – это краеугольный камень знаний, взаимопонимания, образования и воображения. Выполнение этих функций позволило мне продемонстрировать важное значение книг, чтения и издательского дела не только моим собственным детям, но, как я надеюсь, и более широкой глобальной аудитории. Эта работа важна для меня, потому что она дает мне возможность помогать другим и добиваться того, чтобы грамотность, чтение и образование оставались основой издательской отрасли.

В 2018 г. Фонд Kalimat подписал соглашение с Консорциумом доступных книг (ABC) о выпуске книг в доступных форматах. Что подтолкнуло Вас к этому?

Эта инициатива связана с основной задачей Фонда Kalimat: сделать доступ к книгам основополагающим правом людей в любой точке мира вне зависимости от обстоятельств. Все дети должны иметь доступ к книгам для приобретения знаний и образования. Нехватка книг на арабском языке в таких форматах, как шрифт Брайля, крупный шрифт и аудиокниги, подтолкнула нас к подписанию этого соглашения. Партнерство группы Kalimat с ABC позволило нам выявить детей, говорящих по-арабски, которые нуждались в нашей помощи на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также тех, кто вынужден был покинуть родные места и переместиться в другие части мира. На данный момент Фонд Kalimat выпустил 30 тыс. книг в доступных форматах и распространил 5000 из них на местном, региональном и международном уровнях. Что еще более важно, в сотрудничестве с ABC мы стали первой организацией в нашем регионе, которая организовала обучение и технические семинары для арабских издателей. Обмен ноу-хау и опытом сыграл бесценную роль, побудив издателей в регионе задуматься о том, как сделать свои книги доступными для всех. Наша деятельность отстаивает это универсальное право и помогает людям формировать собственное будущее и становиться продуктивными членами своих сообществ.

Что Вам нравится в издательском деле больше всего?

Книги – моя страсть, и поэтому я считаю, что мне очень повезло работать в этой отрасли. Невозможно переоценить важность книг и роль издательской отрасли в образовании, а также в

фото: Matca / E+ / Getty Images



В 2020 г. от имени Фонда Kalimat г-жа аль-Касими подписала соглашение с Консорциумом доступных книг ВОИС. Их совместные усилия вносят вклад в решение проблем, связанных с нехваткой книг на арабском языке в доступных форматах. На данный момент Фонд Kalimat выпустил 30 тыс. книг в доступных форматах.

предоставлении возможности высказаться тем, у кого ее нет, а миллионам других людей – возможности мечтать. Книги способны обеспечивать взаимопонимание и гармонию между представителями различных культур, которые достигаются только через диалог и взаимное уважение. В этом смысле издательское дело играет важную роль в обеспечении мира и стабильности. Меня также вдохновляет то, что издательский бизнес занимает лидирующие позиции в области обеспечения разнообразия и инклюзивности. Хотя нам еще есть, над чем работать, по сравнению с другими отраслями наша индустрия представляет собой положительный пример разнообразия и инклюзивности и помогает строить лучший и более справедливый мир.

Кто Ваш любимый автор и что Вы читаете сейчас?

Сейчас я читаю книгу Франца Фанона «Проклятьем заклеенные». Как глава международного издательства я знакома с множеством авторов и предметов, а мои читательские вкусы эклектичны. Мне нравятся все жанры, и я стараюсь не отставать от последних новинок. Недавно я опубликовала арабские переводы ряда африканских авторов, книги которых мне нравилось читать на английском языке. Я также читаю много литературы о мистике и духовности. Мне особенно нравится читать художественную литературу, вышедшую из-под пера женщин, поскольку это часто позволяет мне получить представление о других культурах и образе жизни, что меня увлекает.

На стыке мира видеоигр и права ИС

Автор: **Анна Пьеховка**, поверенный по вопросам интеллектуальной собственности, CD PROJEKT RED, Варшава, Польша



В течение многих лет разработка видеоигр была одним из самых быстро-растущих секторов индустрии развлечений, и можно с уверенностью утверждать, что пандемия COVID-19 не замедлила его. Напротив, согласно оценке Newzoo за октябрь 2020 г., мировой рынок игр в 2020 г. принес выручку в размере 174,9 млрд долл. США, что на 19,6 процента больше, чем в 2019 г. Примечательно, что эта оценка по состоянию на конец 2020 г. на 15 млрд долл. США выше, чем оценка, сделанная накануне пандемии в марте.

Число любителей видеоигр в мире также продолжает расти и, согласно отчету Newzoo «Global Games Market Report» («Глобальный обзор рынка видеоигр») за 2020 г., к 2023 г. оно, как ожидается, превысит 3 млрд че-

В апреле 2020 г. 12 миллионов зрителей собрались в виртуальном мире Fortnite Battle Royale, чтобы посмотреть живой внутриигровой концерт Трэвиса Скотта. Это был знаменательный момент для социального взаимодействия в видеоиграх.

ловек. За последний год стало ясно, что видеоигры являются невероятно важной площадкой для социального взаимодействия. Исследования Newzoo показывают, что общение – вторая по значению причина, по которой люди проводят больше времени за играми во время пандемии. По мере того, как на игровых платформах собирается все больше людей, сами игры начинают предлагать функции и возможности, аналогичные социальным сетям или реальным событиям, иногда даже заменяя собой последние. Это было видно в апреле 2020 г., когда 12 миллионов зрителей собрались в виртуальном мире Fortnite Battle Royale, чтобы посмотреть живой внутриигровой концерт Трэвиса Скотта. Это был знаменательный момент для социального взаимодействия в видеоиграх.

Благодаря развитию технологий дизайн, сложность и разнообразие видеоигр быстро меняются. Теперь игроки могут выбирать из широкого диапазона форматов и жанров для взаимодействия, а для игр класса «AAA» (разработанных с самым высоким бюджетом в отрасли) обычно предлагаются десятки или даже сотни часов сюжетного контента. Графика видеоигр тоже становится более реалистичной. Они способны запечатлеть даже самые мельчайшие детали, включая, например, личные образы главных героев, которые все чаще строятся на образах известных голливудских актеров или лидеров мнений.

Точно так же, как и в случае с другими художественными произведениями, ядром видеоигр всегда была связанная с ними интеллектуальная собственность (ИС). По сравнению с традиционными произведениями, пользующимися авторско-правовой охраной, видеоигры, как правило, намного сложнее. Они представляют собой сочетание множества различных элементов, таких как компьютерные программы, аудиовизуальный контент, изображения, рисунки, литературные произведения, озвучка, музыка, художественные исполнения, товарные знаки и многие другие. Когда дело доходит до охраны интеллектуальной собственности, управление особенностями видеоигр представляет собой серьезную проблему.

Фото: предоставлено Epic Games



Фото: предоставлено Electronic Arts

Игры становятся более реалистичными; они способны запечатлеть даже самые мельчайшие детали образов главных героев



Фото: Rockfinder / iStock / Getty Images Plus

В марте 2020 г. окружной суд Нью-Йорка вынес важное решение, постановив, что использование компанией-разработчиком Activision Blizzard товарных знаков компании AM General, связанных с автомобилем Humvee, защищено Первой поправкой к Конституции Соединенных Штатов Америки, которая касается права на свободу выражения мнения. Однако в большинстве других юрисдикций отсутствуют положения, прямо разрешающие использование товарных знаков в художественных целях.

Еще более серьезная проблема возникает в результате стремительного развития рынка видеоигр и революции в самих видеоиграх. Кроме того, следует отметить, что видеоигры обычно распространяются по всему миру, а это означает, что в большинстве случаев следует учитывать особые правила, действующие во всех соответствующих юрисдикциях. Вместе с тем с точки зрения права ИС многие аспекты видеоигр остаются неясными. В некоторых случаях это может быть проблемой для разработчиков видеоигр, их издателей и даже для самих игроков. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее интересных проблем, связанных с ИС, с которыми отрасль столкнулась к настоящему времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ КАК ЭЛЕМЕНТОВ ВИДЕОИГР

Видеоигры во все большей степени эволюционируют в сторону более глубокого реализма; одной из причин возникновения данной тенденции стало появление технологий, позволяющих реалистично отображать даже мельчайшие детали. Поэтому вполне естественно, что разработчики предпочитают включать в свои игры элементы из реального мира, такие как реальные объекты, бренды или ландшафты. Вы можете увидеть это в играх, имитирующих боевые действия; для того чтобы позволить игрокам испытать опыт более глубокого погружения в виртуальную реальность, разработчики часто основывают эти игры на исторических событиях, используя копии реального оружия, военной техники, самолетов, униформы и оборудования. Многие из этих объектов становятся частью игры вместе с товарными знаками, которые, например, могут обеспечивать охрану названия товара или логотипа. В данной связи возникает общий вопрос о том, является ли использование этих товарных знаков оправданным с точки зрения художественных достоинств той или иной видеоигры.

Пример игр, имитирующих боевые действия, не случаен; этот жанр стал предметом пристального внимания и породил многочисленные споры по поводу изображения реальных объектов. Так, например, одно из заметных дел, связанных с ИС, рассматривалось в 2020 г. и касалось спора об использовании военных автомобилей Humvee в серии Call of Duty. Дело было разрешено в первой инстанции окружным судом Нью-Йорка в марте 2020 г. Суд постановил, что использование компанией Activision Blizzard товарных знаков AM General, связанных с Humvee, защищено Первой поправкой к Конституции Соединенных Штатов Америки, которая касается права на свободу выражения мнения. При рассмотрении данного дела суд использовал тест Роджерса, установленный в решении по делу «Роджерс против Гримальди» в 1989 г. Этот тест позволяет отклонить иски о нарушении прав на товарный знак, если товарный знак используется в художественных целях и не вводит потребителей в заблуждение. В постановлении окружного суда, в частности, указывалось: «Если реализм – это художественная цель, то присутствие в современных военных играх транспортных средств, используемых настоящими вооруженными силами, несомненно, способствует достижению этой цели».

Хотя случай с автомобилями Humvee, вне всякого сомнения, стал прорывным для индустрии видеоигр, он может считаться прецедентным только в Соединенных Штатах, где применяется тест Роджерса. В большинстве других юрисдикций по всему миру отсутствуют положения, прямо разрешающие использование товарных знаков в художественных целях. Однако отсутствие прямых юридических исключений автоматически не означает,

что использование товарных знаков в видеоиграх за пределами Соединенных Штатов является нарушением соответствующих прав. Есть и другие законные способы сделать это, но их результат предсказать труднее. Например, в 2012 г. парижский суд постановил, что использование логотипа Ferrari в модели автомобиля из серии Grand Theft Auto допустимо на основании свободы выражения мнений и отсутствия риска введения в заблуждение потребителей.

«ПАСХАЛКИ»

Еще один интересный аспект ИС касается «пасхалок» – термина, который используется для описания секретного контента, скрытого в видеоигре ее разработчиками (обычно как шутка или отсылка к чему-то еще). Чаще всего «пасхалки» относятся к другим видеоиграм, но они также могут предполагать отсылку к другим художественным произведениям, реальным событиям, людям, ранее вышедшим играм, которые были созданы тем же разработчиком; этот список можно продолжать почти бесконечно. Они могут принимать разные формы: от концептуальных ссылок в диалогах, перефразирования цитат, имен и прямых цитат до имитации или пародийного изменения элемента, изображения или секретной функции в игре. Пример можно найти в игре The Witcher 2: Assassins of Kings («Ведьмак 2: убийцы королей»), где игроки могут найти мертвое тело в белых одеждах рядом со стогом сена. Это шутильная отсылка к серии видеоигр Assassin's Creed. В другом примере (игра Diablo 3) есть возможность сражаться с гигантскими единорогами в стиле My Little Pony («Мой маленький пони»), а в игре Call of Duty: Black Ops 2 после выпол-

Фото: предоставлено CD PROJEKT RED



Сцена из игры «Ведьмак 2: убийцы королей». Мертвое тело в белых одеждах рядом со стогом сена – это так называемая «пасхалка»: шутильная отсылка к серии видеоигр Assassin's Creed. Правовая оценка случаев использования объектов авторско-правовой охраны, принадлежащих третьим сторонам, зачастую зависит от масштабов и степени заимствования.

нения определенного действия в конкретный момент времени на определенной карте игрок может выбрать опцию, позволяющую ему играть в некоторые старые игры в формате Activision, которые были доступны на игровой приставке Atari 2600.

По самой своей природе «пасхалки», как правило, представляют собой определенное заимствование из чужого произведения, пользующегося авторско-правовой охраной. Их правовая оценка (и определение того, не нарушают ли они те или иные права) может быть различной и зависит от масштабов и степени заимствования. В большинстве случаев, когда заимствование носит чисто концептуальный характер, не должно возникать риска нарушения прав, поскольку право ИС не предусматривает охрану собственно идей. И, напротив, каждый раз, когда используется конкретная часть другого произведения, «пасхалки» скорее всего будут затрагивать исключительные права владельца авторского права. Будет ли такая ситуация представлять собой нарушение прав – это уже другой вопрос, и ответ на него зависит от способности соотнести каждый конкретный случай использования охраняемого авторским правом произведения с существующими исключениями из режима авторско-правовой охраны.

Общепризнанным исключением из режима авторско-правовой охраны является доктрина добросовестного использования, которая установлена в системе авторского права США, но используется в данном случае как собирательный термин, охватывающий аналогичные правовые институты в разных юрисдикциях. Вместе с тем принципы добросовестного использования в разных правовых системах и юрисдикциях существенно отличаются друг от друга. В странах общего права ограничения, связанные с добросовестным использованием¹, обычно определяются комплексом открытых норм, включая, например, обстоятельства, которые должны быть учтены судом при принятии решения о том, действительно ли использование является «добросовестным». Такие обстоятельства могут включать цель и характер использования, масштабы использования, характер произведения, пользующегося авторско-правовой охраной, а также существенность и значимость использованной части произведения.

1. Хотя эти два термина и не могут считаться идентичными, следует отметить, что во многих юрисдикциях используется термин «честная деловая практика».

С другой стороны, правовые системы, основанные на гражданском праве, не предполагают применения таких принципов и обычно предусматривают узкие, конкретные исключения, такие как цитирование небольших частей чужой работы в целях объяснения, критического анализа, обучения, пародии или использования, типичного для определенного жанра.

Говоря в самом общем плане, обычно легче бывает найти основание для типичной «пасхалки» в видеоигре в юрисдикциях, использующих открытые нормы (такие, как доктрина «добросовестного использования»), поскольку такой подход является гораздо более гибким и открытым для новых технологий. Однако даже в такой системе не каждая «пасхалка» может избежать обвинений в нарушении авторско-правовой охраны, что подвергает разработчиков видеоигр определенному риску.

КОНТЕНТ, СОЗДАВАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Общение в видеоиграх не ограничивается взаимодействием между игроками или посещением онлайн-мероприятий. Как и в социальных сетях, многие видеоигры поощряют игроков создавать и делиться так называемым «контентом, создаваемым пользователями» (КСП). КСП может принимать различные формы, включая фан-арт, видео типа «давайте поиграем» или моды (модификации функций видеоигры), включая новых персонажей, объекты, конструкции, истории и многое другое. Совместное использование такого контента может происходить на связанных с игрой платформах, принадлежащих разработчику или третьим лицам, а также внутри самой видеоигры. Более того, некоторые видеоигры построены на идее вклада игроков.

С одной стороны, КСП помогает создавать сильные сообщества вокруг игры, что приносит пользу игрокам и разработчикам. С другой стороны, это может стать юридическим минным полем для обеих сторон. С точки зрения игрока создание и совместное использование КСП на основе видеоигр всегда в той или иной форме предполагает использование объектов ИС, связанных с игрой. Игроки должны соблюдать правила использования ИС, указанные в «лицензионном соглашении с конечным пользователем» или «условиях обслуживания», которые различаются в зависимости от игры и в большинстве случаев допускают определенную возможность различных толкований. В свою очередь, разработчики должны создавать все правила таким образом, чтобы

“Чем лучше законодатели и суды будут осознавать тот факт, что творческие аспекты видеоигр так же важно охранять, как и традиционные художественные произведения, тем легче разработчикам будет заранее оценить потенциальные правовые риски и реализовать свои замыслы.”

предотвратить распространение незаконного или нежелательного контента на своих платформах, а также нести риск того, что их собственная ИС будет связана с потенциально нежелательным контентом. Основной риск, которым чревато предоставление пользователям возможности добавлять в продукт собственный контент, – это потенциальное нарушение прав интеллектуальной собственности других сторон в том случае, если игроки начинают совмещать контент из разных видеоигр, содержащий охраняемые объекты ИС. В недавнем примере, который имел место в марте 2020 г., компания Nintendo вынудила компанию Sony удалить КСП с изображением известного персонажа игр Nintendo Марио из видеоигры Dreams («Мечты»), выпущенной Sony. Поскольку разработчики не имеют практической возможности проверять каждый элемент КСП, в отрасли наверняка будет фиксироваться гораздо больше таких случаев.

РЕЗЮМЕ

Уже из этого довольно ограниченного перечня потенциальных проблем становится ясно, что создание видеоигры – это проблема с точки зрения интеллектуальной собственности, а сами видеоигры – огромная проблема для права ИС. Как и в случае с другими быстро развивающимися отраслями, правовым нормам трудно идти в ногу с меняющимися технологиями, вследствие чего некоторый уровень правовой неопределенности неизбежен. Однако чем лучше законодатели и суды будут осознавать тот факт, что творческие аспекты видеоигр так же важно охранять, как и традиционные художественные произведения, тем легче разработчикам будет заранее оценить потенциальные правовые риски и реализовать свои замыслы.

Расширение возможностей МСП в плане использования ИС в инновационных целях

Фрэнк Титце, руководитель Лаборатории инноваций и управления ИС (IPRM), инженерный факультет, Кембриджский университет, Соединенное Королевство

Малые и средние предприятия (МСП) составляют значительную долю экономики как в развитых, так и в менее развитых странах. Они вносят существенный вклад в ВВП и являются важной движущей силой инноваций во всех секторах экономики, на всех рынках и во всех сферах жизни. В условиях нынешней пандемии COVID-19 МСП вносят свой вклад в создание продуктов, жизненно важных для преодоления кризиса. Примеры такого рода включают такие МСП, как BioNtech (Германия, производство вакцин) и BenevolentAI (разработка способа лечения COVID-19, которые недавно был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)). Кроме того, именно силами МСП были созданы многие из цифровых средств коммуникации, которыми мы теперь пользуемся на ежедневной основе.

Интеллектуальная собственность (ИС) в ее различных формах – от патентов и товарных знаков до прав на промышленные образцы и авторского права – имеет большое значение для МСП. Ряд исследований показывает, что фирмы в целом и МСП в частности работают с большей эффективностью, если уделяют внимание своей ИС. Можно утверждать, что ИС имеет особенно важное значение для успеха следующих типов компаний: так называемых «газелей» (амбициозных, быстрорастущих МСП); стартапов на ранних этапах их деятельности; и крупных фирм, которым уже удалось добиться успеха. Давайте рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих важность роли ИС.

SWIFTKEY

SwiftKey – это компания, занимающаяся вопросами искусственного интеллекта (ИИ), которая была основана в 2008 г.

“Ряд исследований показывает, что фирмы в целом и МСП в частности работают с большей эффективностью, если уделяют внимание своей ИС.”

выпускниками Кембриджского университета. В 2016 г. тогдашнее МСП было приобретено Microsoft за 250 млн долл. США. Разумеется, что для такой огромной оценки стоимости компании есть множество причин, но мне трудно вообразить, что основатели компании могли бы рассчитывать на такую сумму, если бы они игнорировали вопросы ИС. Интересно, что в 2013 г. SwiftKey наняла Гарета Джонса – опытного ИС-менеджера, который имел за плечами опыт работы в двух компаниях, хорошо разбирающихся в вопросах ИС: Vodafone и IBM. Кто-то, возможно, поставил бы под сомнение целесообразность решения SwiftKey нанять уже на том этапе дорогостоящего специалиста по ИС, но мне кажется, что это было весьма разумное решение; вложенные деньги, безусловно, окупались. Г-на Джонса наняли для решения вопросов, связанных с охраной принадлежащих SwiftKey объектов ИС, с тем чтобы она могла успешно выдержать процедуры комплексной юридической оценки, проводимые транснациональными корпорациями для проверки потенциальных объектов приобретения. Когда я услышал об этом случае, это напомнило мне о посещении венчурного

подразделения группы компаний Volvo в Швеции в студенческие годы. Когда я находился там, тогдашний руководитель венчурного подразделения сказал мне, что они быстро теряли интерес к приобретению МСП в том случае, если оно не могло продемонстрировать факт получения охраны своей ИС на соответствующих рынках по всему миру. Таким образом, хотя это и трудно доказать, я предполагаю, что, если бы SwiftKey и удалось продать свою фирму Microsoft или другой транснациональной компании без наведения порядка в вопросах ИС, цена продажи, вне всякого сомнения, была бы гораздо ниже. Я предполагаю, что они смогли бы продать ее примерно за 50 млн долл. США. Это в пять раз меньше, чем заплатила компания Microsoft.

NUTRISET

Возможно, мне скажут, что речь идет об одном-единственном случае из «модного» сектора ИИ, поэтому позвольте мне привести еще один пример того, как МСП могут эффективно использовать ИС. В рамках нашего исследовательского проекта «Интеллектуальная



Осознавая потенциал ИС, компания Nutriset, которая помогает организовать питание уязвимых групп в наименее развитых странах, создала модель сотрудничества на основе франшизы, в рамках которой в Западной Африке были организованы местные производственные предприятия, на которых было создано около 400 постоянных рабочих мест. Только лишь в 2020 г. продукты Nutriset принесли пользу примерно одному миллиону детей.



Фото: предоставлено Nutriset

собственность для ускорения устойчивого перехода» (IPACST), финансируемого по линии Форума Belmont, (www.ip4sustainability.org), мы недавно взяли интервью у генерального директора Nutriset – французской компании, работающей в гуманитарной сфере.

Эта замечательная компания, в которой работают настоящие энтузиасты своего дела, стремится обеспечить питанием всех, особенно уязвимых детей и беременных женщин в менее развитых странах, преимущественно в Африке. Не вызывает сомнений, что компания Nutriset в полной мере осознала потенциал ИС и успешно реализовала его различными способами. Nutriset не хотела производить продукт гуманитарного назначения на высокоэффективном и автоматизированном производственном предприятии в Европе и отправлять его в менее развитые страны. Вместо этого компания разработала бизнес-модель, направленную на обеспечение устойчивого воздействия, а также возможностей для создания рабочих мест и повышения квалификации на местном уровне. Для того чтобы это сработало, Nutriset использовал патенты для охраны местных предприятий в странах Юга от конкурентов с Глобального Севера. Конкуренты могли бы наладить широкомасштабное производство аналогичной продукции, себестоимость которой была бы ниже, чем у компаний, сотрудничающих с Nutriset. Это помешало бы Nutriset добиться устойчивых результатов в развивающихся странах за счет создания местных производственных мощностей. По факту на сегодняшний день у Nutriset имеется около 20 конкурентов, из которых только двое представляют Глобальный Север. Nutriset использовала свои патенты, чтобы обеспечить достаточно времени для создания механизма франшизы, в рамках которого она делится со своими партнерами патентованной ИС и дополнительным ноу-хау, такими как знания о процессах и лицензии на использование своего товарного знака. Благодаря этой модели в Западной Африке были организованы местные производственные предприятия, на которых было создано около 400 постоянных рабочих мест. Только лишь в 2020 г. продукты Nutriset принесли пользу примерно одному миллиону детей и оказали положительное косвенное влияние на местную экономику.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ИС, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ МНОГИЕ МСП

Эти примеры свидетельствуют о том, что ИС можно использовать как для достижения экономического успеха, так и для положительного социального воздействия. Вместе с тем многие МСП сталкиваются с проблемами, связанными с ИС. Во-первых, до нас доходит информация о том, что руководители МСП считают патенты дорогостоящими. Это правда, они действительно стоят денег, но эти расходы нужно рассматривать в перспективе. Во-первых, важно помнить, что в наши дни нематериальные активы обычно составляют не менее 70 процентов основных активов компании. Во-вторых, статистика показывает, что средняя патентная семья, охватывающая до 10 стран и сохраняемая в силе всего 10 лет (из максимальных 20), накапливает общие затраты в размере около 50 тыс. фунтов стерлингов (приблизительно 70 тыс. долл. США). С учетом этих факторов, если конкретный патент обеспечивает охрану основных активов компании, разве не стоит потратить сумму, эквивалентную годовой зарплате старшего инженера по НИОКР, на то, чтобы заявить о праве собственности на свое изобретение, стоимость которого распределяется на несколько лет? Отвлекаясь от затрат, можно отметить, что МСП создают патентоспособные объекты ИС и владеют ими, а также различными активами, подлежащими авторско-правовой охране, в виде

“ИС можно использовать как для достижения экономического успеха, так и для положительного социального воздействия.”



программного кода, контента веб-страниц, а также других деловых материалов, таких как руководства и брошюры, конфиденциальные ноу-хау, алгоритмы и данные, а во многих случаях – и товарные знаки. Даже сегодня, после многих лет погружения в экономику знаний, МСП часто не имеют общего представления о правах ИС и о том, как их можно использовать.

Хотя создание ИС и возможность истребовать права собственности на нее имеют важное значение, следует помнить, что предоставление прав ИС не предопределяет того, как именно следует использовать те активы, которые они охраняют. Это зависит от правообладателя. Права ИС позволяют их владельцам принимать решения о том, как и кем они используются. В данной связи можно привести следующий наглядный пример. Представьте, что у вас есть дом без входной двери. В таком доме вам было бы сложно помешать незнакомцам войти и порыться в вашем холодильнике, насладиться фильмами на диване или вздремнуть в вашей постели, не так ли? Права ИС – это входная дверь в ваш дом. Они позволяют вам принимать решения о том, кто может в него войти. При желании вы можете держать дверь закрытой и

никого не впускать. Или вы можете ввести политику открытых дверей, приглашая друзей и родственников в гости. Вы даже можете решить прорекламировать свою недвижимость на портале Airbnb и заработать на этом немного денег. Без входной двери реализовать эти возможности было бы затруднительно.

Кроме того, хотя МСП могут найти много информации об ИС в интернете, к сожалению, имеется лишь ограниченное число эффективных инструментов, которые помогают руководителям исследовать стратегические варианты достижения определенных бизнес-целей. В то же время, несмотря на то, что существует множество способных патентных поверенных, МСП часто трудно бывает получить действительно независимую консультацию, по крайней мере – без необходимости выделения на эти цели значительных финансовых ресурсов. В рамках наших исследований в Лаборатории инноваций и управления ИС инженерного факультета нашего университета мы приступили к разработке наборов инструментов с облегченным доступом для МСП и стартапов. Одним из примеров подобного рода является механизм «дорожной карты» в сфере



Фото: предоставлено Франком Тигге

Лаборатория инноваций и управления ИС (ИРИМ) (www.iipm.eng.cam.ac.uk) инженерного факультета Кембриджского университета разработала механизм «дорожной карты» в сфере ИС, с тем чтобы помочь руководителям МСП вести структурированный диалог о наиболее эффективном использовании ИС своих компаний.

**“Сегодня
наши каперсы
привлекают
внимание
многих новых
участников
рынка.”**

ИС, который был разработан совместно с более чем 20 компаниями, большинство из которых – МСП и стартапы. Он разработан, чтобы помочь руководителям МСП вести структурированный диалог о наиболее эффективном использовании ИС своих компаний. Механизм «дорожной карты» в сфере ИС реализуется в формате проведения практикумов с использованием визуальных шаблонов, которые проводят участников через четырехступенчатый процесс.

УПРАВЛЕНИЕ ИС В КОНТЕКСТЕ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ

Управление ИС в рамках проектов открытых инноваций ставит на повестку дня МСП еще один ряд важных проблем, связанных с ИС. Все больше и больше компаний участвуют в программах сотрудничества, в том числе с крупными транснациональными корпорациями и университетами, для совместной разработки инновационных товаров, услуг и решений. На практике, поскольку правительства, включая Европейскую комиссию, выступают в пользу открытых инноваций, МСП могут оказаться вовлеченными в двусторонние или многосторонние проекты открытых инноваций, включая, например консорциумы Horizon, финансируемые по линии EIT. Хотя развитие ИС и ее использование остаются сложными задачами для МСП, такие открытые инновационные проекты сопряжены со своими собственными проблемами, связанными с ИС. Так, например, при участии в проектах открытых инноваций МСП должны заключать соглашения о сотрудничестве со своими партнерами, которыми могут оказаться крупные транснациональные компании с мощной командой юристов. Участвуя в таком сотрудничестве, МСП должны проводить оценку рисков, связанных с ИС, определять и указывать свою предшествующую ИС и договариваться о том, кто будет владеть любой новой ИС, которую партнеры намереваются совместно развивать.

В рамках нашего текущего проекта POINT, реализуемого для Европейской комиссии (www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/innovation-and-ip-management/research-projects/easmerpoint), моя команда проводила собеседования с представителями МСП по всей Европе, с тем чтобы составить представление о проблемах, с которыми сталкиваются МСП при реализации инноваций в рамках проектов сотрудничества.

Этот проект направлен на выявление наиболее эффективных видов практики и выработку рекомендаций в отношении того, как Европейская комиссия может помочь в решении возникающих проблем. Полученные нами предварительные результаты свидетельствуют о том, что МСП не хватает целенаправленной поддержки для решения конкретных проблем, связанных с ИС, в контексте их участия в открытых инновациях. Оказание более весомой помощи на данном направлении представляется более эффективным вложением в дело поддержки формирования следующего поколения успешных МСП, чем предоставление онлайн-шаблонов лицензирования или руководств по составлению контрактов.

Julius K-9®: инновации на службе интересов любителей собак

Автор: **Кэтрин Джуэлл**, Отдел распространения информации и цифрового контента, ВОИС



Фото: предоставлено Julius K-9®

«Двадцать пять лет тому назад мы осознали необходимость хорошо продуманной экипировки, которая позволяет владельцам проводить со своей собакой как можно больше времени, и мы по-прежнему привержены этой цели», - говорит основатель и руководитель компании Julius K-9® Дьюла Себу.

Венгерский бренд Julius K-9® известен среди владельцев собак своими высококачественными шлейками, поводками и другими аксессуарами. Основатель компании Дьюла Себу создал ее в своем гараже в Будапеште, Венгрия, еще в 1997 г. Несмотря на взлеты и падения, которые пришлось пережить компании, с тех пор она стала ведущим производителем и дистрибьютором шлеек и аксессуаров, снабжая любителей собак по всему миру инновационными товарами. Дьюла Себу объясняет, почему для таких компаний, как Julius K-9®, с самого начала так важно иметь тщательно продуманную стратегию в области ИС.



Фото: предоставлено Julius K-9®



«Главный вывод из моего опыта запуска новых продуктов за последнее десятилетие – необходимость охраны инноваций на всех фронтах, если это возможно, особенно с точки зрения их дизайна и технических решений», – объясняет Дьюла Себу.



Недавно компания Julius K-99® открыла новое производственное предприятие в Тисафюреде, Венгрия.

Расскажите, как вы создали Julius K-9®.

Я основал компанию со своей женой Анико Бакос в 1997 г. Как и любой другой настоящий стартап, мы начинали работать в гараже. Некоторое время я работал волонтером, дрессируя полицейских собак в Австрии. В то время я заметил, что, хотя обучение было высокопрофессиональным, использовавшаяся для него экипировка была довольно простой. Хотя в то время это была нишевая область, я понял, что на рынке есть неудовлетворенный спрос. Я учился на шорника, чтобы уметь делать упряжи, и именно так я занялся производством шлеек для собак и основал компанию. Нашими первыми клиентами стали полиция и охранные компании. Работа со служебными собаками означала, что мы имели возможность заниматься разработкой специальной экипировки. Мы были первой компанией в Европе, которая наладила выпуск пуленепробиваемых жилетов для собак. Но в дальнейшем мы решили сосредоточиться на потребительском рынке. Мы не хотели, чтобы люди считали, что мы извлекаем выгоду из конфликтных ситуаций, а также осознавали эмоциональную притягательность собак и ту дружбу, которую они предлагают людям. Я убежден в том, что если бы наши четвероногие друзья-собаки могли говорить, они бы сказали нам, что люди заслуживают любви! Я посвятил свою жизнь инновациям в сфере защиты животных. На мой взгляд, владение собакой означает заботу и ответственность. Взамен собаки приносят радость в нашу жизнь. Двадцать пять лет тому назад мы осознали необходимость хорошо продуманной экипировки, которая позволяет владельцам проводить со своей собакой как можно больше времени, и мы по-прежнему привержены этой цели.

Почему вы решили назвать свою компанию Julius K-9®?

Выбор названия для вашего бизнеса чрезвычайно важен. Мы сделали это очень просто. Поскольку мы экспортировали нашу продукцию из Венгрии в Австрию и Германию, мы выбрали имя Julius (немецкий вариант моего имени, Дьюла) и объединили его с аббревиатурой K-9, которая относится к дому 9 по улице Келе в Будапеште, где мы жили и где я завел свою первую собаку.

Каковы были наиболее серьезные проблемы, с которыми вы столкнулись в процессе развития вашей компании?

У нас было много взлетов и падений. Например, в середине нулевых годов венгерская текстильная и кожевенная промышленность на пару лет рухнула, а это означало, что цены на материалы, которые мы

используем для производства наших шлеек, резко выросли. Вдобавок ко всему мы оказались втянуты в многолетние судебные тяжбы, не в последнюю очередь из-за того, что нам не повезло с недобросовестным зарубежным представителем, который практически скопировал всю нашу продукцию, организовав производство на дешевом оборудовании, и заменил весь наш ассортимент примерно в 1700 магазинах на всей территории Германии. Это стоило компании убытков в миллионы евро. Вот почему мы приняли осознанное решение инвестировать в наш бренд, реализовать эффективную стратегию в сфере интеллектуальной собственности (ИС) и сосредоточиться на постоянных инновациях.

Почему таким компаниям, как Julius K-9®, важно думать об охране интеллектуальной собственности?

Когда вы начинаете бизнес в условиях современного рынка, вы оказываетесь в эпицентре глобальной торговой войны и не можете выйти на это поле битвы без оружия. Именно это мы испытали, когда начали свой бизнес в 1997 г., и это еще более актуально сегодня. Когда мы начали создавать наши продукты, у нас было много технических инноваций, но мы не знали, какие из них нам нужно было охранять, а какие позднее завоюют всемирную известность. Мы увидели, что наши конкуренты присматриваются к нашему названию, и поэтому воспользовались первой же возможностью для того, чтобы зарегистрировать наш товарный знак и получить охрану нашего бренда. Мы подали заявку на регистрацию изобразительного знака, содержащего бренд Julius K-9®. Думаю, мы ошиблись. Нужно было не ограничиваться только этим и зарегистрировать названия «Julius» и «K-9» по отдельности. Если бы мы это сделали, у нас сегодня было бы гораздо меньше юридических проблем. При создании компании действительно важно иметь добротную стратегию в области ИС и четкое представление об активах ИС, которые вы собираетесь охранять, а также о том, как именно вы собираетесь это делать. Мой личный опыт говорит о том, что первый удар приходит, когда ваша продукция уже приобрела известность, а ваши конкуренты и другие участники рынка видят возможность извлечь из этого прибыль. Вот почему компаниям необходимо иметь стратегию в области ИС, с тем чтобы они могли защищать и отстаивать свои деловые интересы на ранних стадиях.

Как именно вы используете ИС в работе своей компании? После того, как мы обеспечили охрану нашего бренда, мы сосредоточились на охране наших технических решений. Это было важно, потому что имитаторы

начали использовать наши образцы и разработанные нами технические элементы, благодаря чему им удалось сократить нашу долю рынка. Затем мы начали охранять нашу вторую по величине линейку продуктов при помощи полезных моделей, которые похожи на патенты, но их легче зарегистрировать. Поскольку поверенные по вопросам ИС, к которым мы обращались, не до конца понимали, что именно мне нужно, я прошел различные курсы подготовки, погрузился в мир промышленной собственности и научился писать заявки на патенты и полезные модели.

Патенты – это важно. Мы используем их для охраны наших основных технологий на нескольких рынках. Для этого мы использовали Договор о патентной кооперации, который позволяет упростить процедуру получения охраны. Однако в целом патентование – это сложный и дорогой процесс, и вам придется долго ждать выдачи патента. Таким образом, на нашем быстро развивающемся рынке мы получаем охрану новых технических решений, которые мы создаем (некоторые из них в любом случае не являются патентоспособными), при помощи полезных моделей и прав на промышленные образцы. Получение этих прав не требует столь значительных затрат времени и средств.

Наше внимание сосредоточено на разработке высококачественных инноваций и образцов продукции вне зависимости от того, внедрим ли мы их в производство или нет. Затем мы выводим на рынок лучшие, наиболее актуальные образцы продукции и технические решения. Обычно мы следим за тем, чтобы наши новые товары имели яркий дизайн, так как это сильно влияет на их успех на рынке. Наши разработки были удостоены множества наград. Обладая правами на образцы и зная, что наши интересы защищены, мы можем снабжать наших розничных продавцов товарами, которые они не смогут получить из других источников.

В течение многих лет мы были жертвами своего собственного успеха. Выдающийся успех нашей традиционной линейки товаров и большие объемы производства, необходимые для удовлетворения имеющегося спроса, означали, что мы не могли выпускать какие-либо новые товары. Поэтому два-три года назад мы сменили вектор и приступили к автоматизации производства. Это позволило нам повысить производительность, расширить ассортимент нашей продукции и удовлетворить потребность владельцев собак в инновациях, что важно,

фото: предоставлено Julius K-9®





“По мере роста наших онлайн-продаж нам необходимо обеспечить результативность нашей стратегии в области ИС, а также ее эффективную реализацию в онлайн-среде.”

поскольку они являются нашими основными клиентами. Мы также реализовали трехсторонний подход к охране ИС: мы охраняем бренд, дизайн и технические элементы наших инноваций. Для охраны наших товарных знаков и промышленных образцов на различных целевых рынках мы используем как Мадридскую, так и Гаагскую системы. Благодаря этим системам мы получили в свое распоряжение простой и экономичный способ сделать это.

Сталкиваетесь ли вы с проблемой нарушения ваших прав?

Да, мы относимся к этому очень серьезно. У нас есть небольшая команда, которая постоянно отслеживает около 50 крупнейших онлайн-платформ для розничной торговли, с тем чтобы выявлять продукты, которые могут нарушать наши права ИС. Мы вынуждены заниматься этим, чтобы не допустить наводнения рынка недорогими продуктами, идентичными нашим и, возможно, даже предлагаемым под нашим брендом. По мере роста наших онлайн-продаж нам необходимо обеспечить результативность нашей стратегии в области ИС, а также ее эффективную реализацию в онлайн-среде. Таким образом, на наших онлайн-рынках мы уделяем особое внимание охране товарных знаков и образцов, которые являются лучшей гарантией защиты от контрафактных товаров.

Как ваша стратегия в области ИС позволяет вам развивать бизнес? Наше пристальное внимание к вопросам охраны ИС создает новые возможности с точки зрения капитализации компании. Тот факт, что наши линейки товаров всесторонне охраняются, что позволяет нам вести их сбыт без риска, имеет для нас большое стратегическое значение. Наличие у нас прав ИС означает, что мы можем активно препятствовать тому, чтобы наши конкуренты продавали аналогичные товары, основанные на сопоставимых технических решениях и инновациях.

Какие у вас планы на будущее?

Недавно мы открыли новое производственное предприятие в Тисафюреде, Венгрия. Таким образом, число наших сотрудников увеличилось примерно до 500. В Julius K-9® нет недостатка в идеях, поэтому мы продолжим внедрять новшества. Я уверен, что наши инновации будут и впредь пользоваться поддержкой и что наши товары завоюют популярность на рынках будущего. В качестве примера можно назвать наши «умные» шлейки для собак со встроенными датчиками для измерения жизненно важных функций животного и отслеживания повседневной активности.

Какие основные уроки вы извлекли из опыта коммерциализации своей продукции?

Главный вывод из моего опыта запуска новых продуктов за последнее десятилетие – необходимость охраны инноваций на всех фронтах, если это возможно, особенно с точки зрения их дизайна и технических решений. Неспособность сделать это делает вас уязвимым. Мы также узнали, насколько важно быть

хорошо осведомленным о рынках, на которых мы хотим продавать нашу продукцию, учитывая подводные камни глобальной онлайн-торговли. Перед запуском любого нового продукта мы тщательно изучаем рынок, чтобы иметь четкое представление об уже предлагаемой продукции. Мы также изучаем существующие права на патенты и промышленные образцы, с тем чтобы избежать нарушения каких-либо ранее зарегистрированных прав.

Если бы вы начинали сначала, что бы вы сделали по-другому?

Если бы мне пришлось начать все сначала, я бы, вероятно, начал гораздо раньше создавать продукты, адаптируемые под требования потребителей. Мы поняли, что, поскольку охрана прав ИС может быть очень дорогостоящей, наиболее эффективным подходом является охрана наших основных технологий и их дополнение настраиваемыми аксессуарами и вариантами, которые также могут подлежать охране. Это наш нынешний подход, и он работает эффективно. Разнообразие нашего портфеля ИС – одна из наших сильных сторон, но у нас нет возможности воплотить все наши идеи в продуктах. Вот почему наша цель – развивать и расширять нашу лицензионную программу. Мы уже заключили ряд успешных лицензионных сделок, а в будущем планируем еще более активизировать свою работу на этом направлении. Лицензирование – это хороший вариант для компаний, у которых нет возможности воплощать свои идеи в инновациях. Рекламируя возможности лицензирования на соответствующих платформах, мы надеемся привлечь потенциальных инвесторов.

“Наличие у нас прав ИС означает, что мы можем активно препятствовать тому, чтобы наши конкуренты продавали аналогичные товары, основанные на сопоставимых технических решениях и инновациях.”

Охрана при помощи ГУ способствует возрождению производства каперсов на острове Пантеллерия

Авторы: Мишель Эванджелиста,
Лиссабонский реестр, и Кэтрин Джуэлл,
Отдел распространения информации и
цифрового контента, ВОИС

По мнению некоторых
ценителей, на небольшом
острове Пантеллерия,
расположенном у южного
побережья Сицилии,
выращиваются лучшие
в мире каперсы.



По мнению некоторых ценителей, на небольшом острове Пантеллерия, расположенном у южного побережья Сицилии, выращиваются лучшие в мире каперсы. Эти ароматные цветочные бутоны с интенсивным вкусом вызывают восторг у гурманов и являются популярным гарниром ко многим блюдам и закускам. В течение многих лет они были единственными каперсами в Италии, охраняемыми при помощи географического указания (ГУ). Габриэле Ласаньи, который возглавляет компанию Bonomo & Giglio (единственную компанию в Пантеллерии, которая продолжает работать в качестве фермы по выращиванию каперсов, перерабатывающего завода и лаборатории деликатесных продуктов питания), объясняет, как охрана при помощи ГУ поддержала производство каперсов на острове и позволила его компании процветать, а также делится своими планами на будущее.

Расскажите нам о компании Bonomo & Giglio и о ее истоках.

Два двоюродных брата – Антонио Бономо и Джироламо Джильо из Пантеллерии – основали компанию после Второй мировой войны. В сентябре 1943 года, когда Италия подписала Кассибильское перемирие с союзными войсками, Антонио Бономо, дед моей жены, был военным служащим в северной Италии. После перемирия он решил оставить службу в армии и вернуться домой на Пантеллерию. Однако, поскольку путешествовать по Италии по-прежнему было слишком опасно, он решил ненадолго остановиться в Реджо-Эмилии. Именно там он познакомился со своей женой, а затем и поселился. В послевоенные годы он начал организовывать поставки традиционных продуктов, таких как каперсы и виноград, из Пантеллерии в Реджо-Эмилию. Он увидел, что его родственники и друзья восхищаются их качеством и уникальным вкусом, и это побудило его основать компанию вместе со своим двоюродным братом Джироламо Джильо. Они назвали ее Bonomo & Giglio. Сначала они продавали виноград и каперсы, а в 70-х годах прошлого века решили сосредоточиться исключительно на каперсах. После того, как двое двоюродных братьев скончались в 2004 г., я, будучи мужем внучки Антонио Бономо, продолжил вести семейный бизнес.

А раньше у вас уже был опыт работы в бизнесе, связанном с каперсами?

Нет, я вырос в Эмилии-Романье на севере Италии. Когда я возглавил компанию в 2004 г., у меня не было никаких знаний о каперсах и опыта ведения подобного бизнеса.

Более того, когда я начинал, мне пришлось попотеть, потому что производство каперсов на Пантеллерии сокращалось. Это моя жена познакомила меня с Пантеллерией и ее каперсами. Я влюбился в черные скалы острова и лазурное море с первого взгляда. А когда умер Антонио Бономо, я решил продолжить семейный бизнес моей жены. Я был убежден в том, что этот замечательный, уникальный продукт нужно ценить и пестовать. Мне радостно сознавать, что мои решимость и настойчивость окупились.

Расскажите нам о своей продукции.

Сегодня наша компания производит и продает каперсы под брендом La Nicchia. Мы предлагаем каперсы во многих видах - соленые, в масле, сушеные и в виде пюре. Мы также предлагаем широкий ассортимент других высококачественных продуктов с нашего острова, в том числе мед, мармелад и вино. Сначала мы производили только соленые каперсы. Именно эта разновидность каперсов охраняется в качестве ГУ – права интеллектуальной собственности, удостоверяющего, что качество продукта связано с его географическим происхождением. Затем я начал производить и продавать каперсы в других формах, например каперсы в масле и сушеные каперсы. Мы также начали производить продукты переработки каперсов, такие как пюре и соусы, с тем чтобы удовлетворить потребности более широкого круга потребителей и увеличить наши продажи. Хотя статус ГУ для каперсов с острова Пантеллерия сыграл решающую роль в укреплении позиций компании на рынке, я хотел изучить различные варианты дальнейшего развития и инвестировать в новые проекты, которые позволили бы моей компании не только расти и укреплять свою репутацию, но и повысить востребованность других продуктов, производимых местными компаниями.

Каким образом охрана каперсов с острова Пантеллерия в качестве ГУ помогла развитию вашего бизнеса?

Осознавая уникальность каперсов с нашего острова, моя компания – возможно, в большей степени, чем любой другой производитель на острове, – воспользовалась преимуществами ГУ с момента его первой регистрации. Мы понимали, что нам необходимо инвестировать в качество нашей продукции, с тем чтобы укрепить наши позиции на рынке и восстановить нашу конкурентоспособность.

В 2000-х годах крупные итальянские сети супермаркетов выступили с инициативой, которая имела важные послед-

Каперсы – это нераспустившиеся цветочные бутоны каперника колючего (*Sarcocolla spinosa*), также известного под названием «роза Флиндерса»



Фото: предоставлено компанией Volpato & Giglio



Хорошо дренированные, плодородные и богатые минеральными веществами вулканические почвы острова Пантеллерия и средиземноморский климат вносят свой вклад в неповторимый вкус выращиваемых здесь каперсов.



Каперсы с острова Пантеллерия, сертифицированные в качестве ГУ, калибруются по размерам и хранятся в рассоле, который улучшает их вкусовые качества.

ствия для нашего бизнеса. Они решили создать линейку региональных и местных продуктов премиум-класса, отражающую выдающиеся качества итальянской гастрономии. Их цель – напомнить потребителям о давних кулинарных традициях Италии и ее высококачественных продуктах. Как вы понимаете, производители продуктов, сертифицированных в качестве ГУ, были этому очень рады, потому что статус ГУ является надежной гарантией происхождения товара, метода его производства и качества в той мере, в которой они связаны с местом его происхождения. Для итальянских сетей супермаркетов схемы подтверждения качества и сертификации в качестве ГУ были самым простым способом предложить своим потребителям проверенные и аутентичные продукты. Их инициатива открыла двери для ГУ Carrero di Pantelleria в сбытовые сети крупнейших супермаркетов Италии, что сделало нашу продукцию более доступной, по крайней мере в Италии и других странах Средиземноморья.

Как именно каперсы с острова Пантеллерия удостоились статуса продукта, сертифицированного в качестве ГУ?

В 60-е и 70-е годы прошлого столетия каперсы были одним из основных источников дохода жителей нашего острова. Мы выращивали собственные каперсы, дополняли наш урожай продукцией других местных производителей и продавали их оптовикам, дистрибьюторам и консервным компаниям. В то время мы еще не начали развивать бренд нашей компании, а каперсы с острова Пантеллерия еще не имели статуса товара, охраняемого в качестве ГУ.

После того, как в середине 80-х годов были отменены таможенные пошлины между Италией и другими странами Средиземноморья, наши продажи резко упали. Производители с нашего острова просто не могли конкурировать с каперсами из Греции, Северной Африки и Испании. Многие из них вообще отказались от выращивания каперсов, перестали заниматься сельским хозяйством и стали работать в быстро развивающемся туристическом секторе острова.

Поскольку объемы выращивания каперсов сокращались, производители решили, что одним из способов возродить каперсовый бизнес будет регистрация каперсов острова в качестве ГУ. Мы понимали, для восстановления конкурентоспособности нам нужен официальный бренд, удостоверяющий происхождение, историю, традиции и уникальные качества каперсов с нашего острова. Благодаря усилиям Сельскохозяйственного кооператива по выращиванию каперсов название Carrero di Pantelleria было зарегистрировано в качестве ГУ в Италии в 1993 г., а в Европейском экономическом сообществе (ныне Европейский союз) – в июне 1996 г.

Каперсы с острова Пантеллерия – самые лучшие в мире. Остров расположен между Сицилией и Африкой. Его хорошо дренированные, плодородные и богатые минеральными веществами вулканические почвы и средиземноморский климат (малое количество осадков и жаркое лето) вносят свой вклад в неповторимый вкус каперсов, которые мы здесь выращиваем.

“Статус ГУ является надежной гарантией происхождения товара, метода его производства и качества в той мере, в которой они связаны с местом его происхождения.”

“Регистрация ГУ сыграла решающую роль в возрождении индустрии каперсов на острове Пантеллерия.”

После того, как каперсы с Пантеллерии были зарегистрированы в качестве ГУ, мы продолжаем выращивать их в соответствии с высочайшими стандартами, с тем чтобы предлагать потребителям высококачественный продукт. Этот подход принес плоды в 2007 г., когда, как я уже говорил, крупные итальянские сети супермаркетов включили сертифицированную в качестве ГУ продукцию Carrero di Pantelleria в свои линейки продуктов премиум-класса. Это стало для нас отличной новостью, поскольку в то время компания Bonomo & Giglio была единственным участником рынка, который мог поставлять такую продукцию. В том году мы получили заказы, значительно превышающие наши производственные возможности. Мне пришлось докупать каперсы у местных фермеров, а в следующем году мы решили увеличить собственные производственные мощности. Регистрация ГУ сыграла решающую роль в возрождении каперсов с острова Пантеллерия. Без ГУ мы не смогли бы поставлять нашу продукцию в супермаркеты. Даже сегодня спрос на каперсы с маркировкой ГУ в итальянских супермаркетах обеспечивает основную часть моего бизнеса и позволяет мне покрывать расходы и вкладывать средства в другие проекты.

Хотя ГУ часто используются для сохранения местных деликатесов и традиций, они не являются неизменными и могут быть адаптированы к новым тенденциям производства и потребления. Каким бы вы хотели видеть развитие ГУ Carrero di Pantelleria?

Есть некоторые аспекты перечня спецификаций, которые необходимо пересмотреть, чтобы лучше отразить качество и репутацию каперсов с острова Пантеллерия. В последний раз этот перечень редактировался в 2010 г. Перечень спецификаций определяет согласованные изготовителями правила производства для сертифицированного в качестве ГУ продукта. Он не является неизменным и при необходимости может обновляться с учетом любых новых знаний и методов, обнародованных изготовителями, при том условии, что они по-прежнему соответствуют требованиям в отношении происхождения, специфики и традиций ГУ.

На мой взгляд, нам необходимо внести поправки в перечень спецификаций, смягчив правила, которые были установлены производителями в отношении использования ГУ. Это позволит нам идти в ногу с новыми тенденциями в сфере производства и потребления, продолжая при этом сохранять характерные особенности и аутентичность каперсов с острова Пантеллерия. В настоящее время условия использования ГУ позволяют продавать только определенное количество каперсов в расчете на одно растение/квадратный метр площади. Когда каперсы с острова Пантеллерия были зарегистрированы в качестве ГУ, никакие другие каперсы в Италии не охранялись подобным образом, и при установлении правил использования ГУ для каперсов производители руководствовались перечнем спецификаций для ГУ Passito di Pantelleria, которое было зарегистрировано для местных вин. При выращивании винограда количество обрезков растений обратно пропорционально качеству винограда. Иными словами, чем меньше выращено винограда, тем лучше его качество. Однако каперсы – это не виноград, и с годами мы поняли, что в случае с каперсами нет

Фото: предоставлено компанией Volpato & Giglio



реальной связи между количеством и качеством. Вдобавок к этому, когда производители разрабатывали перечень спецификаций для ГУ Cappero di Pantelleria, они имели в виду только соленые каперсы. Сегодня нам было бы полезно четко предусмотреть возможность использования ГУ Cappero di Pantelleria как ингредиента в других продуктах, которые изготавливаются исключительно из них, включая, например, каперсы в масле и в виде пюре. Воспользовавшись возможностями, связанными с необходимостью обновления перечня спецификаций, производители каперсов с нашего острова смогут извлечь большую выгоду из ГУ Cappero di Pantelleria.

Я также хотел бы помочь создать ассоциацию производителей для ГУ Cappero di Pantelleria. В Италии такие ассоциации традиционно поддерживают производителей продуктов, охраняемых при помощи ГУ, и предпринимают усилия по обеспечению соблюдения их прав, продвигая и продавая продукт, защищая права производителей от попыток имитации, неправомерного использования, подделок или других актов незаконного присвоения и недобросовестной конкуренции, а также взаимодействуя от имени производителей с национальными и международными организациями. Производители каперсов с нашего острова обсуждают возможность создания такой ассоциации для управления нашим ГУ.

**“Сегодня
наши каперсы
привлекают
внимание
многих новых
участников
рынка.”**

Что могли бы сделать государственные власти для поддержки таких компаний, как ваша?

Большим подспорьем для нас стал бы более строгий контроль на рынке против попыток имитации, неправомерного использования, подделок и других актов незаконного присвоения и недобросовестной конкуренции, в том числе применительно к продуктам переработки каперсов. Мой опыт свидетельствует о том, что, хотя государственные органы осуществляют тщательный контроль на уровне производственно-сбытовых цепочек, с тем чтобы убедиться, что производство соответствует перечню спецификаций, национальному и европейскому законодательству, вне производственно-сбытовых цепочек не принимаются достаточно активные меры для защиты ГУ от попыток недобросовестной эксплуатации. Если вы проведете поиск в интернете, вы найдете множество каперсов, производители которых вводят потребителей в заблуждение, утверждая, что они происходят с Пантеллерии.

Какие у вас планы на будущее?

Сегодня наши каперсы привлекают внимание многих новых участников рынка. Например, высококлассные повара используют их, потому что, когда они включают продукты с сертификатом ГУ в свои рецепты, повышается престижность и привлекательность меню их ресторанов. Этот растущий спрос на каперсы в различных формах является еще одной причиной того, что задача, связанная с обновлением перечня спецификаций, становится для нас все более актуальной. Это позволит нам удовлетворить новую волну рыночного спроса без ущерба для уникальных качеств и особенностей ГУ Cappero di Pantelleria. Я убежден в том, что стратегическое развитие ГУ будет и дальше приносить пользу моему бизнесу и другим производителям с острова Пантеллерия.

Я также хотел бы наладить партнерские отношения с другими местными производителями, включая производителей меда и шафрана, с тем чтобы расширить ассортимент продукции под брендом La Nicchia. Предлагаемое мной соглашение позволит им сосредоточиться на росте и развитии своего бизнеса, в то время как я буду заниматься закупками и дистрибуцией их продуктов. Это беспроигрышный вариант. Сотрудничая таким образом, мы сможем повышать ценность продукции друг друга, создавать рабочие места и способствовать развитию экономики острова в целом.

Как стартапам и МСП относиться к ИС: взгляд инвестора

Автор: **Джаг Сингх***, управляющий директор, компания Techstars, Берлин, Германия

* Джаг Сингх – опытный предприниматель, который в настоящее время является одним из самых активных венчурных инвесторов в Европе, вкладывая средства в компании на всех стадиях мобилизации первичного капитала: от предварительного этапа до этапа D. Он взял на себя руководство отделением компании Techstars в Берлине в конце 2018 г.; ранее он с нуля выстроил четыре компании, продав свои доли в двух из них в 2007 и 2009 гг. Г-н Сингх также имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере политики и разработки стратегий избирательных кампаний; он консультировал кандидатов в президенты США, а также британских и общеевропейских политиков и специалистов по организации предвыборных кампаний.

Всемирная сеть Techstars помогает предпринимателям добиться успеха. Компания Techstars, основанная в 2006 г., начала с трех простых идей: предприниматели создают лучшее будущее для всех, сотрудничество способствует инновациям, а прекрасные идеи могут появиться откуда угодно. Теперь наша миссия – дать возможность каждому человеку на планете вносить свой вклад в успех предпринимателей и извлекать из этого пользу. Помимо действующих программ, связанных с бизнес-акселераторами и венчурными фондами, мы объединяем стартапы, инвесторов, корпорации и города, чтобы помочь создать процветающие сообщества стартапов. В общей сложности компания Techstars инвестировала средства более чем в 2200 фирм, совокупная рыночная стоимость которых на сегодняшний день составляет 29 млрд долл. США.

Все дело в стратегии выхода, то есть в том, как именно вы и ваши инвесторы собираетесь получить отдачу от затрат времени, энергии и денег, вложенных в ваш бизнес. Думать о выходе важно; в конце концов, именно тогда реализуется большая часть прибыли – как для предпринимателей, так и для инвесторов. За последние 15 лет – сначала как предприниматель, а теперь и как инвестор – я видел, как многие отмеченные наградами компании оказывались на глобальном кладбище стартапов. Почему? В значительной степени потому, что очень немногие из них получили права интеллектуальной собственности (ИС) для защиты своих бизнес-активов. Вот почему стартапам и МСП необходимо уделять внимание или, по крайней мере, начинать думать об ИС при первой же возможности.

ИС: КОМПЛЕКС ПРАВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Когда думаешь о правах ИС, первыми часто приходят на ум патенты, но они также включают в себя авторское право, права на промышленные образцы, товарные знаки и коммерческую тайну. Каждый из этих видов ИС охраняет отдельный аспект вашего товара или услуги. Коммерческие тайны и/или патенты охраняют изобретения или новые технические решения, авторское право и права на образцы – оригинальный творческий контент, а товарные знаки (и образцы) охраняют ваш бренд и помогают в его развитии. Права ИС позволяют изобретателям и авторам превращать результаты своей интеллектуальной деятельности в коммерческие активы, пригодные для продажи. Права ИС на определенный период времени дают правообладателям возможность либо не допускать несанкционированного использования своего изобретения или художественного произведения третьими сторонами, либо заключать выгодные коммерческие сделки.



«Многие стартапы и МСП признают, что активы ИС могут повысить капитализацию компании и увеличить шансы на прибыльный выход, но лишь немногие фирмы предпринимают усилия в целях охраны и приумножения своих активов ИС», – говорит Джаг Сингх.

Законы об ИС предусматривают штрафы за несанкционированное использование охраняемых активов ИС. Но еще более важно то, что они позволяют компаниям заявлять права на свою собственность и извлекать выгоду из результатов своей инновационной и творческой деятельности. Это достигается, например, путем лицензирования прав ИС в обмен на уплату лицензионных отчислений с целью не допустить того, чтобы конкуренты со сходными названиями действовали в пределах одной и той же географической территории и потенциально вводили клиентов в заблуждение.

ИС: КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Права ИС являются ключевыми экономическими активами в современной экономике знаний. Вот почему стартапам и МСП необходимо выстраивать стратегию в сфере ИС на ранних этапах своего развития. Такой подход позволит им использовать свои активы ИС для роста.

Как инвесторы мы с коллегами, как правило, изучаем историю компании с самого момента ее основания. Это

– тот этап, на котором они раздают множество обещаний, не особенно утруждаясь подкреплением их какими-то аргументами. В современной экономике активы ИС часто являются источником текущих и будущих доходов, поэтому инвесторам нравится видеть, что предприниматели интегрировали права ИС в свои бизнес-планы. Свидетельства наличия какого-то реалистичного подхода к вопросам ИС будут как минимум означать, что компании находятся на одной волне с инвесторами в важном вопросе о том, как в один прекрасный день они смогут продать ту или иную компанию за миллиарды долларов.

Многие стартапы и МСП признают, что активы ИС могут повысить капитализацию компании и увеличить шансы на прибыльный выход, но лишь немногие фирмы предпринимают усилия в целях охраны и приумножения своих активов ИС. Нечеткие представления о том, что такое ИС, а также убежденность том, что получение охраны ИС стоит дорого, приводят к тому, что стартапы и МСП находят для себя удобные предлоги не заниматься вопросами, связанными с ИС. Однако их нежелание тщательно подойти к вопросу об охране ИС может очень дорого им обойтись.

**“Инвесторам
нравится
видеть, что
предприниматели
интегрировали
права ИС в свои
бизнес-планы.”**

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА

Чтобы создать хорошую стратегию выхода, стартапы и МСП должны учитывать, какие права ИС имеют отношение к их бизнесу и на каком этапе им следует испрашивать охрану своих активов ИС.

Во многих отношениях предприниматели также являются инвесторами. Они тратят свое драгоценное время и деньги на создание и развитие своего бизнеса. Когда дело доходит до ИС, все компании должны иметь всестороннее представление о своем бизнесе и о том, как он вписывается в более широкий коммерческий ландшафт; им необходимо обеспечить полную интеграцию ИС в их бизнес-планы, а также подумать о том, что именно им нужно сделать для того, чтобы их сотрудники эффективно управляли имеющимися активами ИС.

Требуемые решения вопросы, связанные с кадрами, включают в себя расширение информированности сотрудников об ИС, а также приобретение ими навыков и знаний в области ИС. Этого можно добиться, наняв квалифицированного юриста или консультантов по проблемам ИС; они часто начинают с принятия простых мер по обеспечению защиты конфиденциальной деловой информации и включения в трудовые договоры положений, разъясняющих, как распределяются права ИС и кто ими владеет.

Что касается коммерческих аспектов данного вопроса, то предпринимателям необходимо базовое понимание того, как различные права ИС могут использоваться для достижения бизнес-целей и как их можно истребовать. Для получения охраны прав ИС определенных категорий необходимо следовать весьма четко заданному алгоритму действий. Так, например, в случае с патентами возможность получения патентных прав на изобретение зависит, помимо других факторов, от его новизны. Таким образом, в данной связи компания должна принять меры, чтобы избежать утечки информации о своих новых технических разработках до того, как будет подана патентная заявка.

Очень многое также зависит и от формулы изобретения, включенной в патентную заявку. Формула изобретения определяет объем патентной охраны и может помочь в определении того, нарушают ли тот или иной конкурирующий товар или услуга патентные права. При составлении формулы изобретения в своих патентных заявках заявители очень часто определяют свою технологию слишком узко. В результате полученные патенты не могут быть использованы для нейтрализации конкурентов, потому что другие могут легко обходить ограничения, создавая проекты на основе запатентованной технологии. Инвесторы хотят быть уверенными в том, что компания получила права ИС на все соответствующие активы и что механизмы управления принадлежащим ей портфелем ИС полностью соответствуют ее целям и задачам.

“На ранних стадиях инвесторы рассматривают процесс истребования прав ИС в качестве одного из способов распределения рисков.”

ПЯТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК

Слишком часто в процессе развития своего бизнеса МСП принимают решения с непредсказуемыми, но при этом очень далеко идущими последствиями в отношении следующих моментов:

1. Проблемы, связанные с открытым исходным кодом: стартапы и МСП часто игнорируют всю совокупность финансовых последствий выбора компьютерной системы и программного обеспечения, которые они делают на ранних этапах развития своего бизнеса. Многие упускают из виду тот факт, что компоненты с открытым исходным кодом «бесплатны» только при соблюдении определенных условий. Эти условия часто включают требование сделать вновь созданный код общедоступным. Инвесторы, проводящие комплексную проверку потенциальных объектов инвестиций, увидят в этом риск с точки зрения ИС, связанный с потенциальным несоблюдением прав третьих сторон.
2. Коммерческая тайна: МСП часто оказываются не в состоянии воспользоваться механизмами охраны коммерческой тайны, потому что не могут доказать, что приняли разумные меры для предотвращения публичного раскрытия соответствующей конфиденциальной информации. Эти компании не принимают мер с целью ограничить обмен своей ключевой информацией внутри и за пределами организации. Это распространенная ошибка, и при тщательном планировании ее можно избежать.
3. Управление активами ИС и их мониторинг: стартапы и МСП должны подумать о том, как они собираются управлять своими активами ИС; как они намереваются защитить их от злоупотреблений или посягательств; и как они собираются использовать их для создания новых источников дохода и увеличения доли рынка. Для анализа сложных портфелей прав ИС инвесторы все чаще привлекают консультантов по вопросам ИС. Реализация хорошо продуманной IP-стратегии служит гарантией от неожиданностей, которые могут препятствовать заключению сделки.
4. Время всегда является важным фактором в контексте реализации стратегии в сфере ИС. Многие инвесторы требуют, чтобы механизмы охраны ИС были созданы до того, как они начнут инвестировать, особенно когда компания рассматривает возможность международного роста через лицензионные или франчайзинговые соглашения. Инвесторы обычно хотят, чтобы их капитал использовался наиболее эффективно – например, на разработку продуктов и увеличение продаж, – поэтому всегда стоит думать о точной последовательности шагов в осуществлении вашей стратегии в области ИС.
5. Компании, которые хотят выходить на зарубежные рынки, должны всегда проводить комплексные проверки условий работы в конкретных странах, с тем чтобы определить свои возможности работать в таких условиях. В большинстве случаев такие поиски – это самый простой способ снизить риски, связанные с расширением географии работы ком-

Фото: ssstep / iStock / Getty Images Plus



«Чтобы создать хорошую стратегию выхода, стартапы и МСП должны учитывать, какие права ИС имеют отношение к их бизнесу и на каком этапе им следует истребовать охрану своих активов ИС», – говорит руководитель отделения компании Techstars в Берлине Джаг Сингх.

пании. Когда они проводятся специалистами по ИС, они могут помочь разобраться в деятельности конкурентов и понять, как они подходят к работе на различных рынках. Там, где это уместно, они также могут выявить произведения, являющиеся общественным достоянием, на основе которых могут быть разработаны новые произведения или продукты. В контексте подготовки к продаже компании МСП могут извлечь выгоду из информации, полученной из общедоступных баз данных по ИС, включая, например, базу данных ВОИС PATENTSCOPE и Глобальную базу данных по брендам.

ИС КАК СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ

На ранних стадиях инвесторы рассматривают процесс истребования прав ИС в качестве одного из способов распределения рисков. Для того чтобы получить права ИС, вы должны первым подать заявку на охрану этих прав, иначе вы можете проиграть. Быстрота принимаемых мер приобретает в данном контексте ключевое значение. На рынках с высоким уровнем конкуренции основная цель охраны прав ИС – это минимизация рисков, связанных с возможным нарушением прав третьих сторон.

Любой компании, заинтересованной в использовании возможностей ИС, первым делом необходимо определить и количественно оценить имеющиеся активы ИС (например, ноу-хау, списки клиентов, изобретения, веб-сайт,

творческий контент и т.д.). Затем необходимо оценить их и понять, как лучше всего обеспечить их охрану.

Стартапам и МСП следует пользоваться механизмами, при помощи которых государство стремится побудить их к использованию прав ИС. Многие страны предлагают налоговые льготы и вычеты, связанные с охраной ИС. Более молодым компаниям такие льготы могут помочь нанять дополнительных сотрудников или даже пережить трудный квартал.

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ВОПРОСАМ ИС

Во-первых, аудит ваших прав ИС – это полезный способ поиска активов, которые могут быть использованы или даже репрофилированы. Он также может помочь обнаружить чужие активы ИС, которые использует ваш бизнес. Инструменты диагностики ИС (например, www.wipo.int/ipdiagnostic) могут помочь запустить этот процесс в ускоренном режиме, но почти всегда имеет смысл нанять для этой цели консультанта по вопросам ИС. Почему? Потому что активы ИС могут никогда не быть зарегистрированы, если соответствующие процедуры подачи заявок не соблюдаются должным образом. А, когда они уже приобретены, они могут перестать существовать, если не будут поддерживаться или управляться должным образом.



Во-вторых, диалог с опытным специалистом в области ИС относительно способов использования вашей ИС в настоящее время, охраны любых незарегистрированных или новых активов ИС и оптимального плана действий в сфере ИС, который наилучшим образом соответствует вашей стратегии выхода, имеет ключевое значение для будущего успеха. Это также может служить отправной точкой для разговора с потенциальными инвесторами, которые хотят показать, как они могут повысить ценность вашего бизнеса иными средствами, помимо вложенных денег.

В-третьих, законы об ИС и их толкование постоянно меняются. Квалифицированный специалист по ИС будет знать, как такие изменения повлияют на ваш бизнес.

В-четвертых, стартапам и МСП также необходимо продумать свой подход к судебным разбирательствам, которых почти всегда можно избежать, хотя они и могут быть дорогостоящими. Многие юридические фирмы предлагают стартапам и МСП привлекательные ценовые пакеты; некоторые даже предлагают бесплатные первоначальные консультации и планы рассрочки платежей.

ЧТО ИМЕННО ХОТЯТ УВИДЕТЬ ИНВЕСТОРЫ

Подобно тому, как предприниматели учатся на ошибках своих предшественников, инвесторы также становятся более опытными. Благодаря горькому опыту мы узнали о важности проявления должной осмотрительности и необходимости обеспечения того, чтобы компании владели тем, чем, по их мнению или утверждению, они владеют, и могли использовать эти активы по назначению.

Мы проверяем, были ли приняты необходимые меры применительно к объектам ИС; мы также проверяем меры по охране коммерческой тайны, уведомления о нарушениях, а также другие внутренние процедуры.

Последствия обострения конкуренции, с которыми сталкиваются компании, являющиеся частью нашего инвестиционного портфеля, для нас очевидны. Мы ожидаем, что по мере роста их известности будет расти и количество предъявляемых им обвинений в нарушении чужих прав ИС. С этим просто надо смириться как с фактом, в связи с которым компаниям необходимо принимать соответствующие меры.

Как инвесторы мы узнали, что, хотя ИС и является ценным активом, нет никаких гарантий финансовой ценности или полезности портфеля ИС компании. При этом в целом активы ИС повышают капитализацию компании или значительно увеличивают фактическую и предполагаемую стоимость компании. В контексте слияния и поглощения они укрепляют переговорные позиции компании, являющейся объектом сделки.

Итак, у меня есть для вас два совета. Во-первых, проявите инициативу и отведите своей стратегии в сфере ИС центральное место в своей бизнес-стратегии на начальном этапе развития вашего бизнеса. Разработайте план еще до того, как поговорите со своими первыми реальными клиентами. Во-вторых, обратитесь за советом к квалифицированному специалисту по ИС, с тем чтобы убедиться, что ваша стратегия в области ИС соответствует вашей конкретной ситуации и целям. Иногда вы даже можете получить этот совет бесплатно.

Возможности для финансирования инноваций при помощи ИС*

Автор: **Альфред Радауэр**, Университет прикладных наук ИМС, Кремс, Австрия

«Эра охраны интеллектуальной собственности» последних 30 лет характеризовалась устойчивым ростом числа заявок на патенты и интеллектуальную собственность (ИС) в крупных ведомствах ИС по всему миру и более широким использованием ИС в бизнесе. На фоне перехода к экономике знаний стоимость компаний во все большей степени определяется нематериальными активами, такими как ноу-хау, бренды и технологические навыки.

Исследование, проведенное банком Осеан Томо, специализирующимся на коммерческих сделках с ИС, показывает, что 84 процента стоимости фирм, включенных в индекс S&P 500 в 2015 г., приходилось на нематериальные активы и всего 16 процентов – на материальные активы (такие как физическое имущество); по сравнению с 1973 г., когда эти доли составляли соответственно 17 и 83 процента, ситуация изменилась на диаметрально противоположную.

Неудивительно, что лица, ответственные за разработку государственной политики, работают над повышением осведомленности бизнеса о важности охраны нематериальных активов от несанкционированного использования и/или незаконного копирования конкурентами. При этом они выступают за использование прав ИС в качестве одного из ключевых средств достижения этой цели. Как следствие многие фирмы начинают понимать, что права ИС – это обязательная «форма страхования». Хотя для многих этого может быть достаточно, такой узкий взгляд на ИС не позволяет увидеть возможность активного использования прав ИС для финансирования дальнейших инноваций и создания новых источников дохода.

КАК ИС МОЖЕТ ПОМОЧЬ В МОБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В контексте корпоративных финансов особое внимание уделяется вопросам мобилизации средств для реализации принимаемых компаниями решений в целях максимального увеличения их капитализации (т.е. стоимости их

*В основу данной статьи положена глава 16 («Возможности для мобилизации финансирования инноваций при помощи ИС») Глобального инновационного индекса 2020 г.

акций). Поэтому основное внимание в данном контексте обычно сосредоточивается на разных источниках финансирования, включая как акционерный капитал (пример – инвесторы, приобретающие акции компании), так и заемные средства (пример – ссуды). По мнению некоторых, функцию финансирования также выполняют гранты на исследования и разработки (НИОКР). В каждой из этих ситуаций права ИС могут играть важную роль в привлечении капитала и финансировании инновационной деятельности.

ИС И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

В случае с акционерным капиталом ИС может иметь особенно важное значение для мобилизации инвестиций и интереса инвесторов. Права ИС, и особенно патенты, важны для стартапов, стремящихся привлечь венчурный капитал.

Многочисленные исследования показывают, что венчурные капиталисты с большей вероятностью будут финансировать компании, уделяющие повышенное внимание вопросам ИС. Их привлекательность для инвесторов определяется рядом различных факторов. Во-первых, стартапы, которые обычно не имеют большого объема продаж, могут доказать, что их идеи имеют потенциал, поскольку они соответствуют критериям патентоспособности во время патентной экспертизы. Во-вторых, патенты гарантируют, что изобретения, лежащие в основе стартапа, не могут быть легко скопированы другими фирмами. В-третьих, если стартап обанкротится, патенты останутся и могут быть проданы или переданы по лицензии другим лицам, что ограничит возможные убытки инвесторов. Наконец, в-четвертых, патенты могут позволить стартапу выделиться среди других участников рынка и успешно привлечь внимание инвесторов.

Пригодность различных прав ИС для мобилизации финансирования зависит от рассматриваемой отрасли. Например, в сфере медико-биологических наук и в других высокотехнологичных отраслях движущей силой создания, роста и поддержки бизнеса являются патенты. В других отраслях большое значение могут иметь такие права ИС, как товарные знаки, которые обеспечивают охрану брендов. В некоторых случаях на основе прав ИС могут быть построены целые бизнес-модели. В данной связи уместно вспомнить франчайзинг как форму коммерциализации ИС.

ПРАВА ИС В КОНТЕКСТЕ ЗАЕМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Права ИС также могут играть роль в заемном финансировании, выступая в качестве обеспечения кредитов. Хотя основания для использования прав ИС в целях гарантирования кредитов могут быть аналогичны тем, которые используются для обеспечения инвестиций в акционерный капитал, их применение для заемного финансирования распространено гораздо меньше, чем для сценариев, связанных с акционерным капиталом, обеспеченным ИС. Тем не менее этот рынок может быть весьма динамичным. По некоторым оценкам, венчурные кредиторы – такие, как Банк Кремниевой долины и другие специализированные небанковские кредиторы, – ежегодно предоставляют стартапам около 5 млрд долл. США. Вместе с тем некоторые комментаторы считают практику использования патентов в качестве залога для доступа к заемному финансированию распространенной лишь в минимальной степени. Эти мнения можно интерпретировать двояко. Во-первых, возможности для использования ИС в заемном финансировании действительно могут существовать. Во-вторых, на этом пути также могут возникать проблемы, что объясняет, почему рынок такого финансирования невелик. Вместе с тем существует очевидная потребность в дополнительных исследованиях и данных об использовании обеспечения в форме ИС для заемного финансирования компаний.

Фото: ВОИС/Hassink





“Пригодность различных прав ИС для мобилизации финансирования зависит от рассматриваемой отрасли.”

Проблемы с доступом к финансированию побудили правительства некоторых стран создавать рынки для долгового финансирования, обеспеченного ИС. Так, например, Китай реализует государственные программы, которые стимулируют использование прав ИС в качестве обеспечения путем субсидирования процентных ставок, конкретных банковских фондов, а также руководящих принципов и инструментов оценки для снижения кредитного риска. Согласно отчетам, в период с 2018 г. по сентябрь 2019 г. только в провинции Гуандун были предоставлены обеспеченные патентами ссуды на сумму около 30 млрд юаней (более 4 млрд долл. США), причем, как сообщалось, выгоды от этих схем получили «тысячи» компаний.

ИС В КОНТЕКСТЕ ГРАНТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР

Хотя права ИС в этом контексте часто упускают из виду, они могут быть полезны для привлечения грантов на НИОКР, финансируемых государством. Можно назвать два основных подхода к использованию прав ИС на данном направлении.

В рамках первого подхода многие государственные программы субсидирования НИОКР требуют, чтобы по итогам (успешных) проектов НИОКР проводилась регистрация или испрашивалась

охрана патентов и других форм ИС. Правительства хотят стимулировать исследования, обеспечивающие успешную коммерциализацию товаров и услуг, для которых наличие прав ИС является обязательным требованием. Однако политикам и фирмам необходимо тщательно продумывать устройство подобных схем предоставления грантов, признавая, что право ИС, на которое подана заявка, – это не то же самое, что пригодный для целей коммерциализации результат НИОКР. На деле для того, чтобы достичь стадии прототипа после подачи заявки на патент на изобретение и продвинуться дальше, часто бывает необходим значительный объем дополнительных НИОКР.

В рамках второго подхода все большую популярность получают гранты для исследовательских консорциумов, в частности для транснациональных исследовательских консорциумов. Роль ИС в финансировании НИОКР на основе консорциумов определяется в рамках контрактов (или соглашений), которые регламентируют деятельность консорциумов. В данном случае участники должны понимать условия индивидуального или совместного использования уже существующих объектов ИС (т.е. ИС, которая привносится в проект его участниками), или, иными словами, четко представлять себе, что именно каждый из партнеров может или не может делать с подобными ИС-активами. Аналогичным образом, требуется достичь согласия в отношении того, как совместно достигнутые результаты исследований, которые, например, превращаются в патенты (так

называемая «новая ИС»), должны быть распределены между партнерами. Такие механизмы управления ИС требуют принятия мер по регистрации и оформлению ИС, а также наличия навыков стратегического мышления и ведения переговоров для заключения договоров в рамках консорциумов. Потенциальные выгоды, включая формирование сетей, доступ к дополнительному финансированию и ноу-хау партнеров консорциума, а также обучение, могут выходить далеко за рамки формальных юридических условий этих контрактов.

БИРЖИ И ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СДЕЛОК С ИС – ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ?

Если ИС можно использовать как для мобилизации инвестиций в акционерный капитал, так и для заемного финансирования, можно ли использовать ее для расширения возможностей финансирования через биржи и торговые площадки так же, как фирмы используют для мобилизации средств биржи акций и/или облигаций?

Термины «активы» и «собственность» предполагают, что ИС имеет ряд общих характеристик с финансовыми ценными бумагами и что предложение ИС постоянно увеличивается, что, в свою очередь, предполагает ликвидность (т.е. то, что легко найти покупателей и продавцов, чтобы превратить активы ИС в наличные по четко определенным рыночным ценам). Даже если право собственности на ИС не передается, есть явные подтверждения (в основном в двустороннем контексте)

Фото: MicroStockHub / E+ / Getty Images



"Numerous opportunities exist for firms to use IP to finance innovation simply by viewing IP rights not just as an insurance policy, but more broadly as a tool to secure finance," explains Alfred Radauer.

того, что для многих компаний лицензирование становится все более важной формой мобилизации средств.

Ответ на поставленный вопрос заключается в том, что подобные возможности действительно могут существовать, но данный вопрос является сложным и требует нелинейного мышления.

Одним из основных препятствий на пути развития рынков ИС является то, что не все патенты/лицензии на использование ИС одинаковы. Одно из существенных различий состоит в том, что существует два разных сегмента рынка – «лицензирование кнутом» и «лицензирование пряником».

- «Лицензирование кнутом» – это, ситуация, при которой компания уже использует технологию, а владелец соответствующих прав ИС (другая фирма) хочет, чтобы эта компания получила лицензию. Такое лицензирование, известное также как «принудительное» или «обязательное» лицензирование, в значительной мере зависит от судебного иска (или угрозы его подачи) против предполагаемых нарушителей прав ИС. При обсуждении рынков патентов/монетизации ИС или посреднических рынков ИС/патентов речь заходит именно об этом типе лицензирования и сегменте рынка.
- «Лицензирование пряником» описывает ситуацию, в которой стороны активно добиваются получения лицензии на знания или технологию, в которых они заинтересованы. Зачастую речь при этом идет о лицензировании патентов и ноу-хау или лицензировании технологий. В рамках такого лицензирования происходит передача технологий.

Это различие важно, поскольку оба типа лицензирования имеют разные характеристики и потенциальные потребности в государственной поддержке, даже если границы между этими двумя рынками в некоторой степени подвижны.

ПРОБЛЕМЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ФИНАНСИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИС

В целом ни рынок «лицензирования кнутом», ни рынок «лицензирования пряником» не являются высоколиквидными. Успешные соглашения в контексте «лицензирования пряником» встречаются реже, чем их аналоги, связанные с правоприменением. Одним из препятствий для всех видов деятельности по финансированию с привлечением ИС – будь то заемное финансирование или инвестирование в акционерный капитал – является оценка.

ИС отличается от недвижимости тем, что ее ценность зависит от конкретных обстоятельств. Например, патент по определению охраняет уникальное изобретение, и поэтому патенты, в отличие от железной руды, не могут быть унифицированным товаром. Более того, стоимость одного и того же объекта ИС может различаться для разных компаний. Один портфель ИС может быть ценным для компании, применяющей соответствующую технологию или занимающей соответствующую позицию на рынке, тогда как для другой фирмы тот же самый портфель ИС может и не иметь никакой ценности. Тот или иной конкретный объект ИС сам по себе может быть бесполезным, но как часть портфеля прав он может быть чрезвычайно ценным. Не существует общепринятого

**“ИС
отличается от
недвижимости
тем, что ее
ценность
зависит от
конкретных
обстоятельств.”**

“В конечном итоге, поскольку оценка портфеля активов ИС всегда проводится применительно к конкретной компании, работающей на конкретном рынке, крайне важно, чтобы все предлагаемые подходы и стратегии учитывали особенности тех условий, в которых ведет свою деятельность такая компания. ”

стандартного метода оценки ИС.

Проблемы, связанные с оценкой, ликвидностью и обеспечением соблюдения прав ИС, также являются серьезными препятствиями на пути использования ИС в качестве обеспечения в заемном финансировании. Существуют также препятствия, уникальные для заемного финансирования с привлечением ИС, такие как банковское регулирование. Такие стандарты, как Базель-III, устанавливают жесткие требования в отношении того, каким капиталом должен располагать банк, чтобы соответствовать рискам, связанным с определенными типами обеспечения. ИС может и не соответствовать этим критериям. Венчурные фонды смотрят на компанию и ее будущие перспективы в целом, тогда как кредиторы ограничиваются только оценкой залога, т.е. ИС. Возможно, именно это обстоятельство является одной из важных причин того, почему инвестирование в акционерный капитал на основе ИС в настоящее время более широко распространено, чем заемное финансирование, обеспеченное ИС, которое по-прежнему находится на начальной стадии своего развития.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для фирм существуют многочисленные возможности использовать ИС для финансирования инноваций, просто рассматривая права ИС не только как страховой полис, но и в более широком смысле как инструмент для мобилизации финансовых средств. Ключи к успеху – хорошее понимание того, как работает система ИС, потенциальная ценность различных типов интеллектуальных активов и прав ИС, которыми владеет компания, а также отличные навыки управления ИС. Хотя очевидно, что некоторые виды использования ИС для мобилизации финансирования довольно сложно реализовать на практике, другие – например, ИС в соглашениях о консорциумах, – представляют собой пока еще не использованный потенциал.

На этом фоне лицам, ответственным за разработку политики, и компаниям можно рекомендовать целый комплекс мер. Сюда входит поощрение использования фирмами аудита ИС для повышения их общей осведомленности о ценности принадлежащих им прав ИС. Они также включают меры по повышению квалификации (финансовых) посредников, в частности, в отношении использования прав ИС в контексте проектов сотрудничества. Меры, направленные на развитие рынков финансирования с привлечением ИС, должны разрабатываться с осторожностью, с тем чтобы избежать неудач. Простые электронные торговые площадки вряд ли смогут справиться со сложностью прав ИС как особого класса активов. В конечном итоге, поскольку оценка портфеля активов ИС всегда проводится применительно к конкретной компании, работающей на конкретном рынке, крайне важно, чтобы все предлагаемые подходы и стратегии учитывали особенности тех условий, в которых ведет свою деятельность такая компания.

Ключевые соображения, касающиеся ИС, которые следует учитывать малым предприятиям

Авторы: **Фил Уодсворт**, старший консультант, Совет по инновациям (ранее – старший патентный поверенный в компании Qualcomm), при участии **Дженнифер Брант** и **Питера Брауна**, Совет по инновациям

“МСП являются одной из основных движущих сил развития экономики стран всего мира.”



Фотос: pixdeluxe / E+ / Getty Images

В контексте охраны своих интеллектуальных активов, управления ими и всесторонней реализации их потенциала МСП могут опираться на широкий диапазон прав ИС, включая патенты, коммерческую тайну, авторское право, права на промышленные образцы и товарные знаки.

Деятельность малых и средних предприятий (МСП) имеет решающее значение для постоянно растущей инновационной экономики. Они создают новые технологии и значительно улучшают существующие. Они также разрабатывают, производят и продают товары, воплощающие эти новые и улучшенные технологии, и тем самым создают хорошо оплачиваемые рабочие места. По этим причинам МСП являются одной из важнейших опор экономики во всем мире. По данным обследования, проведенного в рамках программы MOT SCORE в 2020 г., на эти компании в настоящее

время приходится около 90 процентов общемирового количества компаний и примерно 70 процентов глобальной рабочей силы.

Ключевое значение МСП для экономики различных стран очевидно; главный вопрос заключается в том, как помочь им добиться успеха. Важным первым шагом в данной связи является расширение информированности малого бизнеса о том, как он мог бы обеспечить охрану своих активов интеллектуальной собственности (ИС) и управление ими.

Само собой разумеется, что охрана прав ИС – это непростая задача. Зачастую технологии, внедряемые МСП, становятся результатом проектов сотрудничества с другими структурами, включая государственные учреждения, университеты и другие компании; в связи с этим фактом возникает целый ряд сложных проблем.

К счастью, для реализации потенциала своих интеллектуальных активов МСП могут опираться на целый комплекс прав ИС. В их число входят патенты, коммерческая тайна (включая ноу-хау), авторское право, права на образцы и товарные знаки.

ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЙ: ПАТЕНТЫ

Патенты представляют собой один из основных механизмов защиты результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Обладая патентными правами, МСП может помешать другим использовать запатентованное изобретение в своей продукции. МСП также может лицензировать свою технологию, с тем чтобы сохранить за собой право на свободную работу на соответствующем рынке, при этом получая доход в виде отчислений за лицензирование такой технологии другим организациям.

При проведении НИОКР с самого начала крайне важно разработать внутренние механизмы для управления процессами создания изобретения, получения на него патентной охраны, а также управления соответствующим портфелем патентов и поддержания их в силе.

Группы сотрудников, занимающихся НИОКР, должны понимать, что их техническая работа должна оставаться конфиденциальной, поскольку любое публичное раскрытие изобретения до подачи патентной заявки ставит под угрозу его патентоспособность.

Кроме того, такие сотрудники должны осознавать важность документирования каждого этапа своей работы: от концептуализации идеи до реализации изобретения (известной как «переход к практике»).

Эта документация становится неоценимой, если возникают споры по таким вопросам, как вопросы о том, кто изобрел технологию или кто имеет право владеть патентными правами на нее.

Помимо строгой процедуры ведения документооборота, компаниям также необходимо разработать процедуру раскрытия и оценки изобретений. Обычно это включает форму раскрытия изобретения с целью зафиксировать ключевые атрибуты изобретения с достаточной технической детализацией для того, чтобы другие сотрудники технического профиля могли оценить его с точки зрения потенциальной патентоспособности. В идеале за этим процессом должна внимательно следить группа по оценке изобретений, состоящая из старших экспертов по технологиям и поверенного по вопросам ИС, которая определяет наилучшие варианты охраны изобретения (например, при помощи патента или коммерческой тайны). Эта группа изучает сходство изобретения с другими технологиями, а также вопрос о том, какова вероятность его использования другими фирмами. Например, изменит ли это изобретение правила игры настолько, что другим придется его использовать, чтобы оставаться конкурентоспособными? Эта группа также анализирует потенциальный размер рынка сбыта изобретения (особенно если лицензирование патента является частью бизнес-плана), и изучает вопрос о том, где именно будут производиться и продаваться продукты, воплощающие это изобретение.

Наконец, МСП следует разработать стратегическую программу развития и управления портфелем патентов. Реализация таких программ может быть поручена патентным поверенным или штатным техническим и/или коммерческим сотрудникам. Поскольку патент имеет юридическую силу только в стране, выдавшей его, а пошлины за поддержание патента в силе уплачиваются в течение всего срока действия патента, такая программа помогает определить, где именно и на какой срок следует испрашивать патентную охрану. Эти переменные будут зависеть от рынка сбыта изобретения и ожидаемой продолжительности использования изобретения в продукте. Хотя процесс патентования может быть обременительным для МСП, Договор о патентной кооперации (РСТ), административные функции которого выполняет ВОИС, предлагает рентабельный вариант при истребовании охраны сразу в нескольких странах. Так, например, подав одну международную заявку по линии РСТ, заявитель может отсрочить уплату некоторых существенных пошлин за подачу патентов, связанных с интернационализацией, на 2,5 года, что дает время для оценки коммерческого потенциала изобретения. Кроме того, все большее число стран предлагает скидки для МСП, с тем чтобы сделать этот процесс более доступным.



Фото: gradyeese / E+ / Getty Images

Ключевое значение МСП для экономики различных стран очевидно. Главный вопрос заключается в том, как помочь им добиться успеха. Важным первым шагом в данной связи является расширение информированности малого бизнеса об ИС.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

В качестве альтернативы МСП могут защищать свои инновационные продукты и другую конфиденциальную информацию как коммерческую тайну.

В большинстве стран предусмотрены те или иные формы правовой защиты конфиденциальной информации, включая коммерческую тайну. Вот почему программа охраны коммерческой тайны удобно сочетается с программой патентной охраны и является важной частью стратегии любой компании в области ИС. Коммерческая тайна – это одна из форм незарегистрированных прав, что означает отсутствие необходимости соблюдения каких-либо формальных процедур в ведомстве ИС для ее охраны.

В рамках программ охраны коммерческой тайны идентифицируются конфиденциальная техническая и деловая информация и обеспечивается наличие соглашений о неразглашении при передаче такой информации потенциальным партнерам, поставщикам и другим лицам. Они также обеспечивают, чтобы контракты с

сотрудниками содержали положения, обязывающие их сохранять конфиденциальность любой важной технической и деловой информации, с которой они соприкасаются по работе.

Только письменная информация, которая действительно является конфиденциальной, должна классифицироваться как таковая. Может возникнуть соблазн пометить все документы как конфиденциальные, но чрезмерно широкая программа конфиденциальности может привести к тому, что действительно конфиденциальная информация окажется незащищенной. Поэтому чрезвычайно важно различать конфиденциальную информацию и информацию, не являющуюся конфиденциальной. Программа охраны коммерческой тайны также гарантирует, что доступ к ней имеют только сотрудники, которым необходимо знать конфиденциальную информацию для выполнения своей работы. Это снижает риск утечки такой информации за пределы компании.

Тесная координация действий, связанных с охраной коммерческой тайны, с одной стороны, и охраной





фото: SDI Productions / E+ / Getty Images

МСП часто включаются в проекты сотрудничества в целях мобилизации финансовых средств, участия в НИОКР, вывода на рынок новых товаров и предоставления лицензий на свои патентованные технологии другим сторонам. Владельцам ИС необходимо четкое понимание ценности тех активов ИС, которые они привносят в такое сотрудничество.

патентов, с другой, имеет ключевое значение еще и потому, что некоторые изобретения могут лучше всего охраняться как коммерческая тайна, а другие, которые могут быть патентоспособными, также должны рассматриваться как коммерческая тайна до тех пор, пока не будут поданы соответствующие патентные заявки.

АВТОРСКОЕ ПРАВО И РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА

Кроме того, МСП необходимо тщательно проанализировать вопрос о том, каким образом авторско-правовая охрана может способствовать их развитию. Авторское право, которое позволяет правообладателю запрещать другим лицам копировать соответствующие произведения без его разрешения, распространяется на широкий спектр оригинальных произведений, включая, например, компьютерное программное обеспечение и рекламно-информационные материалы.

Авторско-правовая охрана предоставляется немедленно и автоматически с момента создания любого оригинального произведения. Иными словами, регистрация для этого обычно не требуется. Тем не менее все же рекомендуется размещать уведомление об авторско-правовой охране на любом творческом произведении, которое выходит за пределы компании. При помощи такого уведомления общественности сообщается о том, что компания намерена

обеспечивать соблюдение своего авторского права, и подразумевается, что предполагаемый нарушитель не сможет утверждать, что он не знал, что то или иное произведение пользуется охраной. Хотя формального требования для регистрации авторского права нет, в некоторых странах могут существовать системы добровольной регистрации, а в других регистрация может быть предварительным условием для обеспечения соблюдения этого права. Поэтому по данному вопросу рекомендуется проконсультироваться с юристом.

В качестве альтернативы МСП могут использовать услугу цифровых меток времени, с тем чтобы доказать, что произведение уже было создано и принадлежало автору по состоянию на определенное время и дату. Такие услуги удобны и доступны по цене.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И БРЕНДИНГ

МСП также могут извлечь значительную пользу из создания эффективной программы брендинга при поддержке специалистов по маркетингу.

В основе любой программы брендинга лежат товарные знаки. Они помогают установить доверительные отношения с клиентами, а также позволяют предприятиям обеспечивать отличие своих товаров и услуг от товаров и услуг конкурентов и укреплять свою коммерческую репутацию.

**“Различные
типы прав ИС
предоставляют
МСП
возможность
защищать свои
технические
инновации и
гибкость для
оптимизации
своей
коммерческой
деятельности.”**

Товарные знаки обеспечивают охрану только на тех рынках, где они зарегистрированы. Вот почему специалистам по маркетингу необходимо тесно сотрудничать со специалистами по товарным знакам, с тем чтобы определить возможность регистрации того или иного товарного знака на целевых рынках. В контексте управления правами на товарные знаки хорошо зарекомендовала себя практика создания внутриорганизационных руководящих принципов для обеспечения надлежащего использования товарных знаков применительно к товарам, услугам и рекламным материалам, в частности для того, чтобы они не превращались в общеупотребительные термины, которые не являются охраноспособными.

Мадридская система ВОИС для международной регистрации товарных знаков предлагает рентабельный и удобный способ регистрации прав на товарные знаки и последующего управления ими в 124 странах путем подачи одной заявки.

Поскольку в данном случае речь идет о частных правах, владелец товарного знака должен отслеживать любые ненадлежащие или нарушающие его права действия. Защита прав на товарные знаки должна осуществляться в судах страны, в которой произошло нарушение, и в соответствии с национальными законами о товарных знаках, которые обычно предписывают необходимость особых уведомлений о регистрации товарных знаков в отношении товаров и услуг. МСП должны соблюдать эти требования, с тем чтобы иметь право на максимально возможное возмещение ущерба в случаях нарушения своих прав.

ПРАВА НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Кроме того, МСП могут укрепить свой бренд и репутацию на рынке при помощи регистрации прав на промышленные образцы. Дизайн является ключевым фактором коммерческого успеха любого товара и представляет собой важное направление деятельности всех компаний. Хороший дизайн увеличивает рыночную стоимость товара и выделяет его среди конкурентов. МСП могут защитить свои инвестиции в сферу дизайна с помощью регистрации прав на промышленные образцы, которые в некоторых юрисдикциях также известны как патенты на промышленные образцы. Права на образец обеспечивают охрану декоративных элементов товара, включая его внешний вид, форму и цвет. Для МСП подача заявок на регистрацию прав на промышленные образцы во многих отдельных странах и последующее управление этими правами может стать настоящей проблемой. Гагская система международной регистрации промышленных образцов, административные функции которой выполняются ВОИС, предлагает уникальный международный механизм для быстрого и простого получения, администрирования и поддержания в силе прав на образцы одновременно более чем в 90 странах посредством подачи одной международной заявки.

БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ

Как уже отмечалось выше, МСП несут ответственность за пресечение любых нарушений своих прав. Какие у них для этого есть варианты действий? Если очевидно, что права ИС были нарушены, то МСП может превратить такую ситуацию в новую возможность для развития бизнеса. Каким образом? При помощи разработки лицензионного соглашения. В качестве альтернативы компания может отстаивать свои права в суде. Для начала стоит получить профессиональную юридическую консуль-

тацию. В некоторых юрисдикциях маркировка товара уведомлением о соответствующих правах ИС может способствовать взысканию максимально возможного ущерба, если МСП выигрывает в суде. Эта маркировка переводит часы для фиксации нарушений на более раннюю точку отсчета, смещая ее с момента обнаружения нарушения на момент фактического начала действий, представляющих собой нарушение прав на маркированный товар.

Если продажам угрожает импорт контрафактных или пиратских товаров, можно подать заявление на таможенную службу с просьбой задержать товары, подозреваемые в нарушении прав, на границе в ожидании судебного разбирательства по делу о нарушении прав. Там, где преступники занимаются подделкой или пиратством в промышленных масштабах, их преследование в порядке гражданского судопроизводства может оказаться неэффективным, и может потребоваться вмешательство полиции или рыночной инспекции.

ПРОЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

МСП часто включаются в проекты сотрудничества в целях мобилизации финансовых средств, участия в НИОКР, вывода на рынок новых товаров и предоставления лицензий на свои патентованные технологии другим сторонам. Как правило, в основе такого сотрудничества лежат права ИС.

При обсуждении условий таких проектов владельцам ИС необходимо четкое понимание ценности тех активов ИС, которые они приносят в сотрудничество. Независимая оценка ИС может дать более ясную картину и потенциально увеличить объем доступного финансирования или инвестиций. Все большее число компаний использует права ИС в качестве залога. Это может открыть новые возможности финансирования для МСП, но также сопряжено с риском потери наиболее важных активов компании в случае дефолта по кредиту. Аналогичным образом, лицензируя активы ИС, МСП должны позаботиться о том, чтобы не обременять соответствующий патент той или иной лицензией на постоянной основе и тем самым не снижать стоимость патента (например, в случае банкротства).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ГОСУДАРСТВОМ

Многие МСП заключают контракты с государственными научно-исследовательскими учреждениями для поддержки своей деятельности в сфере НИОКР.

Такие отношения могут принести значительные выгоды; однако, прежде чем вступать в них, МСП необходимо принять во внимание различные факторы.

Во-первых, они должны понимать государственную политику в отношении владения и управления объектами ИС, возникающими в результате реализации соответствующего проекта. МСП необходимо гарантировать, что они смогут свободно использовать эту ИС либо путем передачи прав собственности, либо по лицензии. Этот анализ должен учитывать стратегию выхода МСП, в том числе возможность использования ИС покупателем.

Во-вторых, МСП необходимо обеспечить, чтобы контракты о сотрудничестве в области НИОКР касались всех форм ИС, с тем чтобы у них были все права, необходимые для коммерциализации. Так, например, если в результате сотрудничества создается уникальный производственный процесс, МСП может захотеть использовать его название. Если это название процесса охраняется товарным знаком, МСП потребуются получить право использовать его в своих рекламных материалах.

В-третьих, в контракте следует четко определять объем лицензии, срок ее действия, охватываемые ею товары и т.д., с тем чтобы лицензиат мог производить, использовать и продавать рассматриваемые продукты.

В-четвертых, стороны контрактов на проведение научных исследований, финансируемых государством, должны договориться о порядке действий в отношении улучшений лицензированного продукта и обеспечить друг другу достаточный доступ к любой ИС, воплощенной в этих улучшениях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Различные типы прав ИС предоставляют МСП возможность защищать свои технические инновации и гибкость для оптимизации своей коммерческой деятельности. Для того чтобы максимально использовать преимущества прав ИС, МСП крайне важно с самого начала разработать четкую стратегическую программу охраны ИС. Такой подход облегчает альтернативные бизнес-подходы и варианты. Обладая правами ИС, МСП могут устанавливать четкие границы, которые поддерживают успешное сотрудничество, коммерциализацию и другие положительные результаты по мере развития их бизнеса.

Чтобы сделать первый шаг, воспользуйтесь инструментом диагностики ИС ВОИС по ссылке www.wipo.int/ipdiagnostic/.



34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на веб-сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

«Журнал ВОИС» издается ежеквартально и распространяется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Женева, Швейцария, бесплатно. Он призван помочь широкой аудитории лучше понять проблематику интеллектуальной собственности и деятельность ВОИС, не являясь при этом официальным документом Организации.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со стороны ВОИС какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация не призвана отражать точку зрения государств-членов или Секретариата ВОИС.

Упоминание тех или иных компаний или продуктов, изготовленных определенными производителями, не означает, что ВОИС поддерживает или рекомендует их и отдает им предпочтение перед другими аналогичными компаниями или продуктами, которые не названы в публикации.

Любые замечания и вопросы можно направлять ответственному редактору по адресу WipoMagazine@wipo.int.

Печатную версию «Журнала ВОИС» можно заказать по адресу publications.mail@wipo.int.

Публикация ВОИС № 121(R)
ISSN 2708-5465 (печатная версия)
ISSN 2708-5473 (электронная версия)