

Внимательное отношение к ИС – не роскошь, а необходимость

Ян Кокбёрн

Надлежащим образом проведенный поиск в контексте внимательного отношения к ИС может принести выгоду не только продавцу, но и покупателю, а также явиться основой для долгосрочных партнерских связей и деловых объединений.

Всем нам на каком-либо этапе нашей жизни продавали «лимон», который после покупки не отвечал нашим ожиданиям, но в то же время предупреждал нас: покупатель – будь внимателен! Единственно, что успокаивает в этом случае – это тот факт, что мы не одиноки, но многообразие отрицательных последствий может варьироваться в громадных пределах – от легкого раздражения до полной катастрофы.

К сожалению, это справедливо и применительно к деловой практике и в особенности при покупке и продаже, лицензировании или франшизе интеллектуальной собственности (ИС), где необходимость предотвращения печальных результатов или смягчения угроз небрежности приобретает еще более острый характер. Но с учетом этого, путем простых предосторожностей имеется возможность заключить хорошую сделку, превратив ее в крупные инвестиции, а также добиться значительной экономии или прибыли в зависимости от того, по какую сторону сделки вы находитесь (покупатель или продавец).

В ходе процесса продажи или лицензирования зачастую стороны концентрируют внимание единственно на подсчете цифр и просматривают аспекты, которые в равной, если не в большей степени являются важными, в частности: кто является единственным владельцем ИС? Актуально ли это? Будет ли передача прав исключительной?

Поэтому, проводя внимательное исследование в ходе слияния, приобретения, поглощения или продажи компаний, или при проведении переговоров о заключении лицензионного соглашения или соглашения о франшизе, или при покупке или продаже патента, товарного знака, авторского права или других видов ИС должен применяться контрольный список, содержащий по меньшей мере следующие аспекты:

- Подробно обсудите с вашим профессионалом в области ИС, что по вашему мнению вы получите в результате этой сделки.
- Хорошенько уясните, что продается или покупается, а также ваши обязательства перед покупателем или продавцом.
- Закажите полностью независимый поиск в отношении прав владения ИС, истории ИС и финансовых аспектах поддержания ИС в силе или пошлин, связанных с продлением действия этих прав. Такой поиск необходим для подтверждения действительности представленной вам информации.
- Запросите у продавца подробности в отношении права или прав ИС, которые могут влиять на использование вами соответствующего права или ограничивать его.
- Проверьте правовые последствия – кто является владельцем литературы, справочников, брошюр и пр.
- Проверьте существование какого-либо залога на ИС.
- В отношении патентов запросите подробности в отношении возможных патентов на усовершенствование, которые могут существовать.
- Проверьте, является ли соответствующее ИС предметом судебного разбирательства или иска о нарушении прав.
- Уясните и запросите подробности всех значимых сроков, связанных с ИС, в частности срок действия лицензий.
- Запросите подробности в отношении значимых третьих лиц и

- Во всех случаях и всегда убедитесь, что продавец имеет право продавать соответствующий объект ИС.

Определение внимательного отношения: *Оценка, осуществляемая инвестором или его агентом, подробности потенциальных инвестиций или покупки, когда оценка включает проверку всех материальных фактов, имеющих отношение к инвестиции или покупке.*

¹ Автор является редактором веб-сайта, менеджером Отдела рекламы и маркетинга в PIPERS – Global – фирмы патентных поверенных с филиалами в Соединенном Королевстве, Новой Зеландии, Австралии, Сингапуре и Малайзии. Мнения, высказываемые автором в этой статье, принадлежат автору и необязательно отражают мнения ВОИС.

Если вы хотите подробнее узнать о подаче временной заявки на выдачу патента или если у вас есть вопросы о патентуемых объектах или о том, когда подавать заявку на патент, обращайтесь к патентному эксперту или к PIPERS People, или направьте мне сообщение по электронной почте по адресу: icockburn@piperpat.com

Оговорка: *PIPERS готовит свои статьи со всей возможной тщательностью и предпринимает все возможные шаги для обеспечения точности содержащейся в них информации. Содержание настоящей статьи приводится только для целей информации. Если содержание настоящей статьи требует вашего дальнейшего рассмотрения, обращайтесь за консультацией к профессиональному в области ИС по адресу:*

<http://www.piperpat.com/>