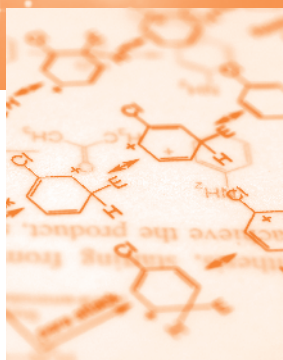


Коммерциализация идей

Руководство по интеллектуальной
собственности для стартапов



Серия «Интеллектуальная
собственность для бизнеса»
Номер 6


WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Публикации серии «Интеллектуальная собственность для бизнеса»:

1. Создание знака

Введение в тему «Товарные знаки и бренды для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 900.1

2. Стремление к совершенству

Введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 498.1

3. Изобретая будущее

Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 917.1

4. Творческое выражение

Введение в тему «Авторское право и смежные права для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 918

5. В хорошей компании

Вопросы интеллектуальной собственности в франчайзинге. Публикация ВОИС № 1035

6. Коммерциализация идей

Руководство по интеллектуальной собственности для стартапов. Публикация ВОИС № 961

Все публикации можно бесплатно загрузить с сайта www.wipo.int/publications

Коммерциализация идей

Руководство по интеллектуальной
собственности для стартапов

Серия «Интеллектуальная
собственность для бизнеса»
Номер 6



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.

Предлагаемая формулировка ссылки: ВОИС (2021 год). *Коммерциализация идей: руководство по интеллектуальной собственности для стартапов*. Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности.

На адаптированной версии, переводе, 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 через сайт ВОИС.

Любой производный материал должен содержать следующую правовую оговорку: «Секретариат ВОИС не несет никакой ответственности за преобразование или перевод оригинального контента».

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/4.0/>.

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 по сравнению с другими аналогичными компаниями или продуктами, которые не названы в публикации.

© WIPO, 2021

Впервые опубликовано в 2021 г.

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

ISBN: 978-92-805-3282-1

DOI: 10.34667/tind.44185



С указанием авторства 4.0 (CC BY 4.0)

Изображение на обложке: Getty Images / metamorworks, Taste Nawarat и teekid

Отпечатано в Швейцарии

Содержание

Выражение признательности	5	Выход на международный уровень	36
Акронимы	6	Подача заявки на получение патентных прав в других странах	39
Введение	7	Подача заявок на товарные знаки в других странах	40
Сфера охвата данного руководства	8	Подача заявок на получение прав на промышленные образцы в других странах	44
Что такое «интеллектуальная собственность»?	9	Обеспечение охраны авторских прав в других странах	47
Стартап, производящий ИС, против стартапа, потребляющего ИС	12	Другие стратегические методы использования ИС	49
Представление об уровне готовности технологии (УГТ)	13	Лицензирование	50
Бизнес-модель в сопоставлении с бизнес-планом	17	Переуступка	56
Защити свою новинку	19	Доступ к финансовым средствам	56
Получение патентных прав	20	Повышение стоимости стартапа	60
Обеспечение охраны коммерческих тайн	24	Привлечение партнеров и компаньонов	64
Охрана авторских прав	25	Управление рисками	66
Как выделить свой продукт на рынке	27	Выяснение того, кому принадлежит право собственности и право на использование	67
Получение прав на товарный знак	29		
Доменные имена	31		
Получение прав на промышленный образец	33		

Предотвращение судебной тяжбы	69
Недопущение напрасной траты времени и ресурсов	74
Использование баз данных по ИС	75
Патентные базы данных	76
Базы данных по товарным знакам и промышленным образцам	81
Авторское право	81
Доменные имена	81
Аудит ИС	83
Приложение 1. Поставщики услуг	88
Приложение 2. Ресурсы	92

Выражение признательности

Первый проект данного руководства подготовил Омер Хизироглу, управляющий партнер в компании TLS.IP, Стамбул, Турция. Нижеследующие сотрудники ВОИС просмотрели текст или представили письменные замечания: Тетьяна Бадуд, старший юрист, Правовой отдел Мадридской системы; Брайен Бекхэм, начальник, Секция урегулирования споров в отношении интернета, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству; Мэтью Брайен, директор, Отдел по правовым вопросам и связям с пользователями РСТ, Международно-правовой департамент РСТ; Эндрю Чайковски, директор, Отдел поддержки технологий и инноваций; Айрин Китсара, сотрудник по информационному сопровождению интеллектуальной собственности, Отдел поддержки технологий и инноваций; Алисон Мейджис, начальник, Секция коммерциализации ИС, Отдел по вопросам ИС для бизнеса; Хироси Окутоми, начальник, Секция по правовым вопросам Гаагской системы, Гаагский регистр; Мари Поль Ризо, начальник, Секция консультационных услуг по вопросам политики и права, Департамент товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний; Мишель Вудс, директор, Отдел авторского права.

Одноранговый обзор текста провели: Сидни Янг и Натаниель Липкус, юридическая компания Osler Business, Канада и Соединенные Штаты

Америки (www.osler.com); Андреа Бассо, главный технолог, отдел технологий, компания MITO, Милан, Италия; Аликс Дюб, патентный поверенный, специалист по европейским и швейцарским патентам, ADIPSE Sàrl, Intellectual Property Solutions, Швейцария.

Тамара Нанаяккара, советник, Отдел по вопросам ИС для бизнеса, разработала концепцию данного руководства, координировала и контролировала процесс представления материалов, сама представила часть текста и обеспечила успешную работу над руководством.

Отправной точкой для подготовки данной публикации стало одобрение Комитетом ВОИС по развитию интеллектуальной собственности в мае 2018 года предусмотренного в Повестке дня в области развития проекта под названием «Повышение роли женщин в инновационной и предпринимательской деятельности: поощрение использования системы интеллектуальной собственности женщинами в развивающихся странах». При подготовке данного руководства для стартапов мы позаимствовали из материалов этого проекта множество примеров успешной деятельности женщин-предпринимателей из самых разных стран мира; эти примеры свидетельствуют о том, сколь эффективно они используют систему ИС для успешного ведения своего бизнеса.

Акронимы

ASPI	Программа обеспечения доступа к специализированной патентной информации	ЕПУС	Единая политика урегулирования споров в области доменных имен
B2B	«Би-ту-би»	ИС	интеллектуальная собственность
ccTLD	национальный домен верхнего уровня	МПК	Международная патентная классификация
gTLD	общий домен верхнего уровня	НАСА	Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства
ICANN	Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров	НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
OEM	OEM-компании	СПК	Совместная патентная классификация
PCT	Договор о патентной кооперации	СПТ	Служба передачи технологий
TLD	домен верхнего уровня	УТГ	уровень технологической готовности
АОИС	Африканская организация интеллектуальной собственности	ЦПТИ	Центр поддержки технологий и инноваций
АРОИС	Африканская региональная организация интеллектуальной собственности		
ВИСБ	Ведомство по интеллектуальной собственности Бенилюкса		
ВИСЕС	Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза		
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности		
ВФ	венчурный фонд		
ДСД	«друзья, семья и дураки»		

Введение

Сфера охвата данного руководства

Нередко начало созданию успешной компании может положить одна хорошая идея. Весьма вероятно, что эта идея проделала большой и сложный путь от лаборатории до рынка и сохранила жизнеспособность, в то время как другие хорошие идеи были отбракованы по той причине, что аналогичные продукты уже существовали, не имели рыночной привлекательности или стоили дороже их приемлемой рыночной цены. На протяжении всего этого пути важную роль играет система интеллектуальной собственности (ИС)¹. Поэтому ИС, принадлежащая компании, должна быть полностью интегрирована в ее бизнес-стратегию и должна подкреплять эту стратегию.

Система ИС позволяет изобретателям осуществлять контроль над судьбой своих изобретений. Права ИС помогают обеспечить защиту от подделок и позволяют компаниям создать собственное лицо, что укрепляет их рыночные позиции. Правильные методы управления ИС сохраняют важное значение на протяжении всего жизненного цикла предприятия: когда оно создается, расширяется, ищет инвесторов, взаимодействует с партнерами и компаньонами и нанимает работников. ИС играет свою роль и в те моменты, когда стартапы приобретаются другими компаниями или, как это ни печально, становятся банкротами. Кроме того, система

ИС является источником жизненно важной технической и коммерческой информации, которая играет незаменимую роль при принятии осознанных решений на протяжении всего цикла деловой активности компании.

Стартапам следует также понимать, что система ИС не только повышает их конкурентоспособность, но и помогает им управлять рисками. Стартап, игнорирующий ИС, может нарушить права других на ИС, столкнуться с запретом на доступ в те области, которые уже заняты другими, или быть вынужден отдать свои активы другим компаниям, которые первыми подали заявку на предоставление защиты. Подобные ошибки могут оказаться роковыми.

Данная публикация содержит советы о том, как стартапы могут использовать систему ИС для сохранения конкурентоспособности и осознания рисков, которыми чревато игнорирование этой системы. Основное внимание уделяется такому стартапу, который пытается вынести на рынок новаторское технологическое решение, хотя общие принципы могут оказаться полезными и для таких стартапов, которые не относятся к категории высокотехнологичных, но обладают новаторской маркетинговой идеей, ориентируются на нишевой рынок или оказывают инновационные услуги. Система ИС обеспечивает выгоды всем стартапам, хотя одним достается больше, чем другим.

Что такое «интеллектуальная собственность»?

Если рассматривать это в широком смысле, то ИС касается продуктов умственной деятельности. Такие продукты были законодательно признаны как собственность, которой может владеть тот, кто сотворил такой продукт, при условии соблюдения требований, предусмотренных законом. Страны с помощью международных договоров пришли к общему согласию о том, в чем состоят эти требования, хотя они по-разному толкуют и применяют соответствующие права.

Когда мы говорим о продуктах умственной деятельности, мы имеем в виду новые товарные идеи, новые способы изготовления вещей, привлекательный дизайн, отличительные бизнес-знаки и произведения художественного творчества, такие как музыкальные композиции, песни, картины и скульптуры. По своей природе они являются неосязаемыми, поскольку мы не можем потрогать, поддержать в руках или увидеть идею, хотя мы можем потрогать, поддержать в руках или использовать ее материальное воплощение. Неосязаемость такой собственности одновременно порождает уникальные по своему характеру минусы и плюсы. Поскольку идеи неосязаемы, трудно помешать другим людям присвоить и воспроизвести их; в то же время множество людей может одновременно использовать такие идеи, не вызывая их исчерпания или снижения их качества. Возьмем

в качестве примера песню. Мне будет трудно помешать другому человеку скопировать сочиненную мною песню, хотя много людей смогут одновременно наслаждаться ею. Законы, касающиеся ИС, придают осязаемость идеям, позволяя их создателям получить право собственности на свои новаторские идеи и результаты творческой деятельности при условии соблюдения определенных правовых критериев.

Когда идея достигает этапа, на котором, как предполагается, она будет положена в основу продукта или услуги, которые обладают коммерческим потенциалом, важно безотлагательно поразмышлять над тем, как ИС могла бы способствовать их выводу на рынок. Ниже дается краткое описание соответствующих инструментов системы ИС.

Патенты

Патент представляет собой исключительное право, предоставляемое государством на изобретение, которое является новым, обладает изобретательским уровнем и имеет промышленное применение. Он предоставляет его владельцу законное право препятствовать изготовлению, использованию, предложению к продаже, продаже или ввозу другими лицами продукта или способа на основе запатентованного изобретения либо запрещать осуществление таких действий.

Патент выдается национальным патентным ведомством страны или региональным патентным ведомством, представляющим группу стран.

Он действует в течение ограниченного срока, обычно в течение 20 лет после даты подачи заявки на патент, при условии своевременной уплаты патентообладателем пошлин, требуемых для сохранения патента в силе. Патент представляет собой территориальное право, ограниченное географическими пределами соответствующей страны или региона. В обмен на получение права, предоставляемого патентом, заявитель обязан предоставить подробное, точное и полное письменное описание своего изобретения². Патентные документы (патентные заявки и/или выданные патенты) публикуются патентными ведомствами, существующими по всему миру, и образуют главный источник патентной информации. Общеизвестные подборки патентных материалов и коммерческие патентные базы данных представляют собой существенно важный и зачастую уникальный источник технической информации, поскольку многие соответствующие изобретения не публикуются в научной литературе.

Коммерческие тайны

Коммерческая тайна — это любая информация, имеющая для бизнеса коммерческую ценность, в силу которой она носит секретный характер. В широком смысле любая информация может считаться коммерческой тайной — от технического ноу-хау и списка клиентов до финансовой информации, маркетинговых стратегий и т.д. Коммерческие тайны иногда сравнивают с айсбергом, в котором патенты составляют видимую часть.

Стартап может обладать большим конфиденциальной массивом информации, часть которой потенциально является патентоспособной, причем вся такая информация, если она сохраняется в тайне, может быть квалифицирована как коммерческая тайна и в силу этого подлежит охране. Стартап может по стратегическим причинам принять решение о сохранении в тайне свой патентоспособной информации, поскольку при подаче патентной заявки он должен будет раскрыть эту информацию. Информация, раскрытая при подаче патентной заявки или по иным причинам, более не считается коммерческой тайной.

Авторское право

Авторское право предоставляет писателям, композиторам, компьютерным программистам, дизайнерам веб-сайтов и другим создателям правовую охрану на их литературные, художественные, драматические и другие типы творений, которые обычно называют «произведениями». Авторское право обеспечивает охрану на широкое многообразие оригинальных произведений, включая книги, журналы, газеты, музыкальные композиции, картины, фотографии, скульптуры, архитектурные проекты, фильмы, компьютерные программы, видеоигры и оригинальные базы данных. Однако оно обеспечивает охрану лишь *выражение* идеи; оно не защищает лежащую в основе произведения идею или концепцию. В этом состоит важная отличительная особенность. Если идея выражена иным образом, вряд ли

будет иметь место нарушение авторского права создателя. Авторское право предоставляет автору или создателю произведения разнообразный набор исключительных прав на его/ее произведение на срок, предусмотренный в национальных законах. В большинстве стран авторское право обеспечивает охрану в течение всего срока жизни автора и еще 50 лет; в некоторых странах, включая Соединенные Штаты Америки и страны Европы, охрана обеспечивается в течение более продолжительного периода. Эти права дают автору возможность разными способами контролировать экономическое использование его/ее произведения и получать оплату. Авторское право также предоставляет «личные неимущественные права», которые защищают, в частности, репутацию и честь автора. Как правило, автор не может переуступить эти права³.

Товарные знаки

В качестве товарного знака могут быть использованы любые обозначения, обеспечивающие различие товаров или услуг (включая слова, имена, буквы, числа, чертежи, рисунки, формы, цвета, эмблемы или их сочетания). В большинстве стран к категории товарных знаков могут быть также отнесены ярлыки, рекламные слоганы и названия. Правовую охрану товарного знака обеспечивает его регистрация, а в некоторых странах его использование. Чтобы зарегистрировать товарный знак, необходимо прежде всего заполнить соответствующую регистрационную форму в национальном или

региональном ведомстве по товарным знакам, которое изучит заявку в соответствии с местным применимым законом и зарегистрирует товарный знак или откажет в его регистрации. Сроки охраны могут варьироваться, хотя во многих странах срок охраны составляет 10 лет. Регистрацию можно возобновлять неограниченное количество раз (как правило, каждый раз на 10 лет), при условии своевременной уплаты пошлин за продление до момента истечения срока регистрации⁴.

Промышленные образцы

Термин «промышленный образец» обозначает декоративные или эстетические аспекты продукта. Продукт может получить охрану как промышленный образец при соблюдении определенных условий. Охрана не распространяется на технические или функциональные аспекты продукта. Чтобы зарегистрировать промышленный образец, необходимо подать национальную или региональную заявку в соответствующее национальное или региональное ведомство ИС. Срок охраны промышленного образца варьируется в зависимости от страны, но составляет не менее 10 лет⁵.

Другие права интеллектуальной собственности⁶

- Полезные модели, известные также как «краткосрочные патенты», «малые патенты» или «инновационные патенты». Во многих странах изобретения некоторых видов, включая незначительные переделки существующих продуктов,

могут получить охрану в качестве полезных моделей.

- Новые сорта растений. Во многих странах селекционеры, занимающиеся выведением новых сортов растений, могут добиться охраны на основании «прав селекционеров».
- Компонентные решения (топологии) интегральных микросхем. Оригинальная компоновка или композиция интегральной микросхемы может получить защиту от копирования.

Хотя права ИС изложены здесь как отдельные права, на практике они используются в совокупности для обеспечения защиты и рыночного сбыта товаров в целом. Возьмем в качестве примера смартфон. Патенты обеспечивают защиту его функционирования — от обработки данных до технологии съемки; товарные знаки защищают его фирменный знак и уникальность; промышленные образцы обеспечивают защиту его формы и общего внешнего вида; авторское право охраняет исходный код используемого в нем программного обеспечения; коммерческая тайна защищает стратегии маркетинга, используемые для коммерческого сбыта этого устройства на мировом рынке.

Стартап, производящий ИС, против стартапа, потребляющего ИС

В рамках данного руководства было бы полезно провести различие между

стартапом, производящим ИС, и стартапом, потребляющим ИС. «Стартап, потребляющий ИС», — это такой стартап, который нуждается в технологии для претворения своей бизнес-идеи в жизнь. «Стартап, производящий ИС», — это такой стартап, который в основу своей работы положил ключевой объект ИС, требуемый для успешной реализации бизнес-идеи.

Как правило, стартап, потребляющий ИС, не занимается или почти не занимается исследованиями и разработками и не создает или почти не создает авторских материалов или программного обеспечения. Такие компании обычно представляют собой интернет-стартапы, компании по разработке прикладных программ или торговые интернет-площадки. Примерами таких компаний могут служить Airbnb или Uber. В отличие от них стартап, производящий ИС, основывает свою бизнес-идею на техническом решении, охраняемом правом ИС. Типичным примером является новейшая техническая разработка, защищенная патентом, который стартап получил сам или приобрел путем лицензирования у высшего учебного заведения или исследовательского учреждения.

На практике невозможно так четко разделить инновационные стартапы. Большинство инновационных стартапов находятся в определенном диапазоне: стартап, потребляющий ИС, производит некоторый объем ИС, а стартап, производящий ИС,

потребляет некоторый объем ИС. Прежде чем приступить к реализации своей бизнес-идеи, большинство стартапов, потребляющих ИС, лицензируют или покупают технологию, охраняемую правами на ИС и принадлежащую третьим сторонам. Кроме того, большинство из них заключают с третьими сторонами контракты на разработку решений, необходимых им для претворения в жизнь своей бизнес-модели. Добившись определенных успехов, они — в идеале — сами приступают к активной разработке решений и потенциальному генерированию прав на ИС. К категории таких прав относятся прежде всего товарные знаки, в некоторых случаях определенные алгоритмы, базовые авторские права на пользовательские интерфейсы и т.д. По мере развития успешной деятельности они могут создавать новую ИС благодаря совершенствованию программных средств, приобретенных ими по лицензии, создавать свое программное обеспечение или добавлять новые функции в предлагаемые ими продукты. Со временем они будут также накапливать конфиденциальную коммерческую информацию. Наиболее успешные стартапы, потребляющие ИС, такие как Airbnb, Uber и Alibaba, производят все больше и больше ИС и начинают приобретать ИС, принадлежащую третьим сторонам, и обширные портфели патентов, с тем чтобы сохранить или укрепить свои конкурентные преимущества.

После начала своей деятельности правильно финансируемые стартапы, производящие ИС, продолжают, как правило, вкладывать средства в исследования и разработки и в создание новой ИС.

Представление об уровне готовности технологии (УГТ)

Уровень готовности технологии — это характеристика, позволяющая оценить степень близости технологии или продукта к стадии коммерциализации (см. рис.1). Она основывается на методологии, разработанной в Соединенных Штатах Америки Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) для оценки степени зрелости космических технологий, и сейчас широко используется в различных отраслях, хотя некоторые эксперты утверждают, что этот инструмент подходит не ко всем видам технологий. Европейская комиссия и государственный сектор Соединенного Королевства относятся к тем нескольким субъектам, которые адаптировали УГТ-модель. Каждый технический проект оценивается в свете определенных параметров и классифицируется по шкале УГТ. С учетом шкалы, включающей в себя девять оценок, продукт, которому присваивается УГТ-1, имеет наименьшую степень готовности, а продукт, получивший УГТ-9, считается в полной мере зрелым⁷.

История компании Arçelik A. Ş.

Компания Arçelik A.Ş., находящаяся в Турции, была основана в 1955 году как дочерняя компания группы Koç Holding. Она производит бытовую технику и электронный ширпотреб и представлена на рынках более чем сотни стран.

В 2004 году компания Arçelik вывела на рынок кофеварку-турку марки Telve®. Турецкий кофе известен своим крепким ароматом, а традиционный способ его варки признан ЮНЕСКО и включен в Список нематериального культурного наследия⁸.

Приготовление кофе — старинная традиция в Турции, поэтому можно было ожидать, что потребители отвергнут современные методы варки кофе. Следовательно, создание машины, способной приготовить традиционный кофе

по-турецки, стало сложной технической и маркетинговой задачей.

Идея, положенная в основу создания кофеварки Telve®, зародилась в конце 2001 года. В январе 2002 года инженеры отдела НИОКР компании Arçelik занялись изучением традиционных методов варки кофе с целью выяснить, что придает турецкому кофе его особый характер. Исследователи проводили опросы и посещали традиционные турецкие кофейни, чтобы выяснить, из чего состоит кофе по-турецки. Некоторые результаты их исследований оказались обескураживающе очевидными: взять холодную воду, нагревать напиток на медленном огне, избегать помешивания, чтобы сохранить пену и снять напиток с огня до того, как он достигнет точки кипения. Для автоматизации процесса требовалось найти технические решения, позволяющие решить каждую из этих проблем.



К сентябрю 2002 года в лаборатории компании Arçelik были разработаны первые концепции конструкции кофеварки. В 2003 году команда работников компании Arçelik, проведя внутренние испытания, утвердила окончательный прототип.

Созная, что для защиты придуманных ею инновационных решений потребуется получить патенты, команда компании Arçelik провела поиск по патентным базам данных и изучила кофеварочные машины, имевшиеся на рынке на тот момент. Эти исследования показали отсутствие на рынке продуктов, которые были бы прямыми конкурентами. Однако было обнаружено несколько патентов, которые позволили получить ценную информацию о конкурентном ландшафте и помогли компании Arçelik снизить риски. В итоге она подала восемь международных патентных заявок, три заявки на регистрацию товарного знака и три заявки на регистрацию промышленного образца, с тем чтобы защитить технологию и сам продукт.

Продукт был выведен на рынок в августе 2004 года после проведения мощной маркетинговой кампании и кампании в прессе. Кофеварка марки Telve® утвердилась на рынке как единственная машина для автоматической варки кофе по-турецки. Ее коммерческий успех поразил даже членов команды, занимавшейся проведением НИОКР.



2019



2017



2016



2016



2015



2006



2004

Затем неизбежно появились подделки, производимые третьими сторонами. Однако действенная стратегия компании Arçelik в области ИС позволила ей сохранить конкурентоспособность. Она обеспечила защиту от конкурентов и в течение 10 лет сумела упрочить свое доброе имя и авторитет, прежде чем на рынке появились конкурирующие продукты.

К моменту появления конкурентов кофеварка марки Telve® уже четко утвердилась на рынке в качестве лидера, чему способствовала серия внесенных в нее важных усовершенствований. Появились и новые продукты, в число которых вошли кофеварка Telve® второго поколения, кофеварка Pro Telve® производительностью 9 чашек и капсульная кофемашина; они получили еще 22 патента и несколько международных премий за дизайн.

В настоящее время портфель продукта марки Telve® включает в себя более 300 патентных заявок и патентов, сведенных в 75 семейств патентов-аналогов, три зарегистрированных товарных знака, восемь промышленных образцов и 12 заявок на промышленные образцы.

Присвоение УГТ технологии или проекту позволяет компании разместить их в инновационной цепочке. Как правило, проект, получивший низкий УГТ, потребует значительной

доработки, прежде чем он будет готов к выводу на рынок. Это позволяет предпринимателям учесть этот фактор в контексте выделения дальнейших средств на обеспечение развития. Выделение средств на финансирование вариантов и возможностей, связанных с лицензированием технологий, также будет зависеть от показателя УГТ. По своей сути шкала УГТ служит лишь ориентиром. Она может помочь компаниям в принятии решений относительно финансирования и других решений, однако время, требуемое для выведения технологии на рынок, будет зависеть от целого ряда факторов.

Рисунок 1. Уровни готовности технологии



Источник: Национальное управление Соединенных Штатов Америки по авиации и исследованию космического пространства.

Бизнес-модель в сопоставлении с бизнес-планом

Успешный предприниматель обеспечивает потребителям продукт или услугу, которые им нравятся. В своей бизнес-модели стартап определяет сроки для выяснения, создания и предоставления потребителям того, что они высоко оценят, излагает свои предположения относительно получения дохода и дает описание своего текущего и прогнозируемого уровня конкурентоспособности, потенциального круга покупателей и т.д.⁹ В бизнес-плане с учетом операционных и финансовых аспектов приводится подробное описание того, как предприниматель будет претворять в жизнь свою бизнес-модель. Поскольку бизнес-план представляет собой существенно важный стратегический документ, в котором планируется будущее нового предприятия, подготовка всеобъемлющего бизнес-плана требует от предпринимателя составления детальных прогнозов. У большинства предпринимателей, находящихся на ранних стадиях создания бизнеса, нет достаточного объема данных, позволяющих четко спрогнозировать важнейшие элементы, которые необходимо отразить в бизнес-плане.

Поэтому на самых ранних этапах создания стартапа желательно использовать более гибкие бизнес-модели, позволяющие определить ценность, которую стартап (после его создания) хотел бы предложить. Тем не менее предприниматели должны выделить

время для разработки бизнес-плана, после того как будут четко определены ключевые элементы бизнес-модели и стартап соберет достаточный объем рыночных сведений и данных, позволяющих составить разумные прогнозы.

Стратегия компании в отношении ИС должна быть интегрирована в бизнес-план, в котором должно быть показано, как ИС будет способствовать успешному претворению в жизнь бизнес-модели.

Примечания

- 1 Термин «система интеллектуальной собственности» охватывает права интеллектуальной собственности, процесс их предоставления, национальные, региональные и международные системы, которые существуют для того, чтобы рассматривать, предоставлять и регистрировать такие права, а также базы данных, содержащие информацию об интеллектуальной собственности.
- 2 См. ВОИС (2018 год). *Изобретая будущее — Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий»*. Серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», номер 3. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf.
- 3 См. ВОИС (2006 год). *Творческое выражение — Введение в тему «Авторское право и смежные права для малых и средних предприятий»*. Серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», номер 4. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/918/wipo_pub_918.pdf.
- 4 См. ВОИС (2017 год). *Создание знака — Введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий»*. Серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», номер 1. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf.
- 5 См. ВОИС (2019 год). *Стремление к совершенству — Введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий»*. Серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», номер 2. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf.
- 6 ВОИС (2018 год). *Изобретая будущее*, с. 13. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf.
- 7 См. <https://web.archive.org/web/20051206035043/http://as.nasa.gov/aboutus/tri-introduction.html>.
- 8 См. https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_coffee.
- 9 Бизнес-модель можно создать с использованием канвы бизнес-модели. В ней наглядно отражены элементы, которые необходимы для определения предлагаемой ценности продукта или компании. См., например, www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas.

Защити свою новинку

Инновационный продукт или процесс, созданный стартапом, может стать новинкой на рынке, может улучшить уже существующий продукт либо уже предоставляемую услугу или может сократить время или расходы, сопряженные с производством. Во всех случаях стартап должен как можно быстрее разработать надлежащую стратегию в отношении ИС, которая соответствовала бы его бизнес-плану и подкрепляла его. Стартап, сформировавший правильный портфель ИС, сможет сохранить свою конкурентоспособность и тем самым отсрочить появление конкурентов и помочь себе утвердиться на рынке.

Получение патентных прав

Стартап, разработавший техническое решение проблемы, может рассмотреть вопрос о получении патентных прав на это решение. Чтобы на это решение был выдан патент, оно должно быть новым, иметь изобретательский уровень и быть практически полезным. Если другие уже подали заявку на получение патентной охраны в отношении того же или аналогичного решения, идея или продукт, разработанные стартапом, могут не быть признаны новыми, что исключает возможность получения патентной охраны. Поэтому важно провести поиск по существующим патентным базам данных с целью выяснить, не были ли уже разработаны аналогичные решения.

Кроме того, стартап своими собственными действиями может лишить себя возможности получить патенты. Изобретение, раскрытое до момента подачи патентной заявки, не будет считаться новым, а заявка не будет отвечать требованиям о новизне. Нечаянное раскрытие может произойти, например, на торговых выставках, в статьях, опубликованных в отраслевых журналах, или в ходе любых неофициальных обсуждений с третьими лицами. Поэтому исключительно важно сохранять изобретения в тайне до момента подачи патентной заявки. Если раскрытие обусловлено, например, необходимостью вести дела с поставщиками и потенциальными потребителями, то его следует осуществить под защитой соглашения о неразглашении информации.

Стартап, задумавшийся о подаче патентной заявки, должен подать ее как можно быстрее. Это должно произойти сразу же после того, как стартап поймет, что он, возможно, нашел техническое решение технической проблемы, то есть тогда, когда он что-то изобрел и имеется достаточно данных, свидетельствующих об эффективности этого изобретения. Для обеспечения надлежащей охраны всех изобретений и всех функций предполагаемого продукта, возможно, потребуется подать несколько патентных заявок.

Некоторые стартапы предпочитают дожидаться создания окончательной версии продукта, прежде чем подать патентную заявку. Это рискованная

стратегия. Компании не обязаны обеспечить вывод продукта на рынок в качестве предварительного условия обеспечения его защиты. Напротив, если дожидаться окончательных этапов коммерциализации, можно лишиться важных возможностей получения защиты. Конкуренты или иные третьи стороны к этому моменту могут вплотную приблизиться к изысканию тех же или аналогичных технических решений.

Важно обеспечить, чтобы патентная заявка была составлена правильно, а формула изобретения (в которой определяется сфера защиты) охватывала все критически важные элементы изобретения. При составлении заявки стартап должен подумать о том, как он сам будет использовать новую технологию, а также о том, как ее могут использовать потенциальные конкуренты. При подаче заявки в целях получения патентной защиты стартап также должен рассмотреть различные способы изготовления изобретенного продукта или его использования. Широкое раскрытие информации в патентной заявке может создать возможности для маневра с учетом развития событий на рынке. Пока патентная заявка находится на рассмотрении, в продукт можно внести усовершенствования или добавить новые функции, расширив сферу охвата первоначального раскрытия. Однако широту раскрытия информации в первоначальной заявке следует компенсировать сохранением части информации в тайне. Оба

подхода имеют свои преимущества с коммерческой точки зрения.

Патентную заявку следует подать в соответствующее национальное или региональное патентное ведомство. Для решения технических проблем и разработки эффективной стратегии в отношении ИС стартапу следует подумать над тем, чтобы нанять патентного поверенного, который занялся бы составлением заявки и обеспечил бы весь процесс ее прохождения через соответствующую структуру до момента выдачи патента.

Патентная заявка состоит из нескольких частей. В их число входят описание изобретения, чертежи и резюме, известное как реферат. Однако сфера защиты зависит от той части заявки, которая называется формулой изобретения. Ниже приводится краткое описание общего процесса¹ рассмотрения заявки; следует учесть, что разные страны по-разному организуют этот процесс.

1. **Формальная экспертиза.** Патентное ведомство проверяет заявку на предмет ее соответствия административным требованиям или формальностям. (Например, приложена ли к ней вся соответствующая документация? Была ли уплачена пошлина?)
2. **Поиск.** Во многих странах патентное ведомство проводит поиск для определения того, обладает ли данное изобретение новизной.

При проведении экспертизы по существу (см. ниже) патентное ведомство опирается на патенты, патентные заявки и другие общедоступные материалы², обнаруженные в ходе поиска.

3. Экспертиза по существу. Патентное ведомство определяет, отвечает ли поданная заявка критериям, установленным в отношении патента. Не все патентные ведомства проводят экспертизу по существу, а некоторые из них проводят ее лишь при условии получения соответствующей просьбы в установленные сроки; при отсутствии такой просьбы рассмотрение заявки может быть прекращено. Результаты экспертизы в письменном виде направляются заявителю или его представителю. Во многих странах заявителю предоставляется возможность ответить на возражения, которые могут быть высказаны в ходе экспертизы, или внести поправки в заявку. Это зачастую приводит к сужению сферы охвата патентной заявки.
4. Публикация заявки. Во многих странах патентная заявка публикуется через 18 месяцев после даты первоначальной подачи.
5. Выдача. Если процесс экспертизы привел к заключению, благоприятному для заявителя, патентное ведомство выдает патент и справку о выдаче патента. В это

же время патентное ведомство обычно публикует патент.

6. Возражение. Многие патентные ведомства предусматривают период, в течение которого третьи лица могут подать возражение против выдачи патента, например на основании того, что заявленное изобретение не является новым. В зависимости от юрисдикции возражение может быть рассмотрено до или после выдачи патента. После истечения срока, предусмотренного для подачи возражения, третьи лица сохраняют возможность обратиться с ходатайством об отзыве патента.

Компания Griyum из группы
PASMEX S.A. C.V., Мексика

griYUM



Предприниматели

Кристина Клоккиатти
Алехандро де ла Мелендес
Франсиско Перес Хардони

Основной портфель ИС

Поданная заявка на полезную модель
Два товарных знака
Ноу-хау Коммерческие тайны

Веб-сайт: www.griyum.com.mx

Продукт

Компания Griyum производит из сверчков муку с высоким содержанием белка. Мука из сверчков является более полезной для здоровья и более экологичной, чем традиционная мука, а содержание белка в ней выше.

Главным источником белка всегда была говядина. Однако разведение крупного рогатого скота сопряжено с выделением тепла и образованием метана, что

вредно для окружающей среды. Насекомые являются дешевым и надежным альтернативным источником белка. Компания Griyum решила выращивать сверчков, поскольку их можно разводить в домашних условиях и в больших количествах.

Интеллектуальная собственность, продукт и бизнес-модель

Компания Griyum разработала свою бизнес-идею, проведя обзор и анализ существующих технологий выращивания насекомых и получив профессиональный совет в отношении ИС. На первоначальном этапе она подала заявки и успешно зарегистрировала два товарных знака. В ее портфель входят также коммерческие тайны. Сейчас компания занимается подготовкой заявки на обеспечение защиты полезной модели.

Руководствуясь временной стратегией в отношении ИС, компания Griyum так составила свои коммерческие договоры со стратегическими партнерами, чтобы в них была охвачена передача технологии мелким производителям в сельских районах. Компания Griyum применила модель типа «бизнес-бизнес» (би-ту-би), с тем чтобы оптимально использовать ноу-хау, наработанное ею в процессе выращивания сверчков и их переработки в муку, и теперь эти знания обеспечивают ей конкурентное преимущество.

Для производства одного килограмма муки требуется от 10 000 до 12 000 сверчков, и главная задача компании Griyum состояла в наращивании количества выращиваемых сверчков до уровня, сопоставимого с уровнем работы агропромышленного комплекса. Благодаря созданию сети производителей и партнеров, работающих на пяти экспериментальных сверчковых фермах, компания Griyum сейчас способна производить от 80 до 100 килограммов муки в месяц. Ее ближайшая цель — достичь уровня 10-20 тонн в месяц. Этот продукт был высоко оценен на местном рынке. Стартап прилагает сейчас усилия к тому, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на свой продукт.

Особое внимание следует проявлять при подаче заявки на обеспечение охраны ИС на основе совладения. В таких случаях совладельцы часто и ошибочно предполагают, что они поделят ИС, как правило на равные доли. Фактически же совместное владение предоставляет каждой стороне все права на владение ИС³. Подача совместной заявки представляется самым простым решением, когда стороны не могут договориться о том, кто должен владеть ИС. На практике управление ИС, находящейся в совместном владении, и ее использование может оказаться сложным делом, особенно в отношении патентов, поэтому права каждой стороны должны быть оговорены в отдельном

соглашении о совместном владении. Если совладельцы не смогут составить четкое соглашение о совместном владении, они могут столкнуться с ситуацией конфликта интересов, способной привести к выдвиганию претензий относительно нарушения договора. Прежде чем подавать совместную заявку на обеспечение охраны ИС, следует проконсультироваться с опытным юристом в сфере ИС.

Обеспечение охраны коммерческих тайн

Конфиденциальная информация, включая стратегии проникновения на рынок, методы производства и списки клиентов, может оказаться самым ценным активом стартапа, особенно на самых ранних этапах. Поэтому охрана⁴ этих активов как коммерческих тайн имеет исключительно важное значение для обеспечения успеха. Стартап должен как можно быстрее найти способы определения коммерческих тайн и обеспечения их охраны.

Не существует формального процесса регистрации для обеспечения охраны коммерческих тайн. Однако следует принять разумные меры, чтобы получить право на охрану. К числу таких мер можно отнести следующие:

- ограничение доступа к информации кругом тех, кому «необходимо знать»;
- ограничение физического доступа третьих лиц к информации.

Так, например, контролировать доступ в помещения компании и в критически важные зоны, такие как лаборатории;

- внедрение процедур, препятствующих утечке чувствительной информации с рабочих мест, с особым учетом той легкости, с которой информацию можно сейчас перемещать в цифровом формате;
- контроль за доступом к компьютерным файлам и серверам, использование в защитных целях паролей и брандмауэров;
- заключение соглашений о неразглашении информации с сотрудниками, поставщиками и партнерами;
- введение запрета на то, чтобы лица, получающие конфиденциальную информацию, раскрывали ее или использовали ее несанкционированным образом;
- ознакомление сотрудников с политикой в отношении охраны коммерческой тайны и принятие практических мер по обеспечению защиты корпоративных коммерческих тайн.

Помните о том, что политика обеспечения охраны коммерческих тайн значительно варьируется в зависимости от стран, причем это касается как объекта охраны, так и правоприменительных мер.

Охрана авторских прав

В отличие от товарных знаков, прав на промышленные образцы и

патентов авторские права не требуют осуществления процесса регистрации и подачи авторами каких-либо официальных ходатайств для получения защиты. Авторское право, как считается, возникает в момент создания подлежащего защите произведения. Тем не менее рекомендуется зарегистрировать ключевые элементы, подпадающие под защиту авторского права, в национальном ведомстве по авторским правам в тех странах, которые предусматривают такую возможность (например, в Соединенных Штатах Америки). При регистрации фиксируется предполагаемая дата создания произведения и закрепляется авторское право, что помогает создателю произведения обеспечивать соблюдение авторских прав и защищать себя от обвинений в нарушении этих прав. Стартапы должны стремиться ставить на все свои продукты и документы отметку об авторском праве в виде значка © или указывать иную соответствующую информацию, с тем чтобы третьи лица знали о том, что авторские права были заявлены, и чтобы можно было легче получить плату, если таковая причитается. Что касается произведений в цифровом формате, то разумно включать информацию об авторских правах (и смежных правах) в метаданные, а также использовать стандартные отраслевые форматы и средства идентификации (если таковые имеются), чтобы облегчить процесс поступления авторских отчислений или выплат в иной форме.

Примечания

- 1 См. ВОИС (2018 год). *Изобретая будущее*, сс. 27 и 28. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf.
- 2 Термин «известный уровень техники» связан с вопросом о потенциальной патентоспособности изобретения.
- 3 См. Kim, S., V. Lipton (2012). "Joint Ownership of IP Around the World." In *LES Nouvelles*. Licensing Executives Society International.
- 4 «Ноу-хау» может относиться или не относиться к категории коммерческих тайн. Этот термин, как правило, обозначает более широкий объем внутрикорпоративных знаний и навыков, которые могут быть признаны коммерческой тайной, если они отвечают условиям, установленным в отношении коммерческой тайны.

Как выделить свой продукт на рынке

Недостаточно создать продукт или услугу, позволяющие решить проблему или усовершенствовать существующие решения, и защитить их благодаря правам на ИС. Стартап должен также привлечь потребителей и обеспечить конкурентоспособное положение на рынке. Потребителям хотелось бы иметь возможность без труда находить необходимые им продукты и испытывать доверие к ним. Когда они найдут и полюбят такие продукты, у них возникнет к ним привязанность, в силу которой они, возможно, вновь и вновь будут их приобретать.

Поэтому важно, чтобы стартап как можно раньше подумал над тем, каким образом можно обеспечить четкое отличие своего продукта. Для этого он должен выбрать подходящее название, подходящий логотип или иной знак, позволяющий потребителям идентифицировать продукт и легко запомнить его. Он может также придать своему продукту особый внешний вид или уникальную форму, сделав продукт привлекательным для покупателя. Эти элементы, имеющие важное значение для эффективного маркетинга, могут получить защиту благодаря товарным знакам, правам на промышленный образец и авторским правам.

Прежде чем выбрать броское название или создать привлекательный дизайн, стартап должен удостовериться в том, что другие не зарегистрировали то же или такое же название в отношении аналогичных продуктов и не подали

заявку на регистрацию того же или схожего дизайна. Бесплатные базы данных, содержащие информацию о товарных знаках и промышленных образцах, позволяют стартапам проверить, не были ли уже зарегистрированы те же или схожие товарные знаки или промышленные образцы. Благодаря такой проверке стартапы не будут тратить время на разработку стратегии маркетинга, основанной на названии или дизайне, которые нельзя будет использовать. Кроме того, это защищает их от риска того, что третьи стороны предпримут шаги к тому, чтобы помешать стартапу использовать выбранные им название или дизайн, заявив о том, что они были скопированы. Ошибки могут дорого обойтись. Стартап может быть вынужден изменить дизайн своего продукта или разработать новую стратегию маркетинга, причем это может случиться даже в тех случаях, когда товарный знак или промышленный образец не зарегистрирован, а лишь используется на рынке. Поэтому настоятельно рекомендуется провести онлайн-поиск на самом раннем этапе.

При этом следует охватить не только местный, но и внешние рынки, на которые стартап намерен вывести свой продукт. Первоначальный поиск можно провести в национальных базах данных ВОИС¹; более конкретную информацию можно получить от частных структур. (См. раздел, посвященный использованию баз данных по ИС, на с. 74.)

Получение прав на товарный знак

Права на товарный знак можно получить благодаря подаче соответствующей заявки на регистрацию знака. В некоторых странах можно добиться охраны незарегистрированных товарных знаков, которые просто используются в коммерческой деятельности. Однако регистрация товарного знака обеспечивает самую мощную защиту и самый надежный способ создать имидж бренда, добиться доверия среди потребителей и утвердить свой авторитет.

Стартап должен, как правило, подать заявку на регистрацию товарного знака в свое национальное (или региональное) ведомство ИС до вывода продукта на рынок, чтобы избежать возможных расходов, связанных с ребрендингом, в том случае, если заявка на регистрацию товарного знака не будет удовлетворена. Ниже приводится базовый обзор процесса регистрации товарного знака, который может, естественно, варьироваться в зависимости от страны². Стартап может для целей подачи заявки и сопровождения процесса регистрации нанять поверенного, специализирующегося на товарных знаках.

1. Бланк заявки. В качестве первого шага заявитель должен представить надлежащим образом заполненный бланк заявки на регистрацию товарного знака. В него включаются контактные

данные коммерческого предприятия, графическое изображение знака (могут быть установлены особые требования к формату) и описание товаров и услуг, в отношении которых испрашивается товарный знак. (Продукты обычно классифицируются в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг.) Необходимо также уплатить требуемые пошлины. Бланки можно найти в ведомстве по товарным знакам или в Интернете; во многих странах всю процедуру подачи заявки можно осуществить в он-лайнном режиме. Некоторые ведомства могут также потребовать доказательства использования товарного знака или заявление о намерении его использовать.

2. Формальная экспертиза. Ведомство проверяет заявку на предмет ее соответствия административным требованиям. (Например, правильно ли заполнен бланк заявки? Была ли уплачена пошлина?)
3. Экспертиза по существу. В некоторых странах ведомство по товарным знакам проводит лишь частичную экспертизу по существу, когда проверяется наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации предложенного товарного знака. (Термин «абсолютные основания» обозначает те категории знаков, которые не подлежат регистрации в соответствии

с положениями закона о товарных знаках в стране подачи заявки.) В рамках полной экспертизы по существу будут также рассмотрены относительные основания, предполагающие проверку ведомством отсутствия конфликта предложенного товарного знака с уже существующим товарным знаком, зарегистрированным в соответствующем классе (соответствующих классах).

4. Публикация и подача возражений. Во многих странах предложенные товарные знаки публикуются в журнале, а оппоненты имеют возможность представить в установленный срок возражения против регистрации предложенного знака. В других странах новые товарные знаки публикуются после их регистрации, а оппонентам предоставляется время на то, чтобы подать ходатайство об отмене регистрации.
5. Регистрация. Товарный знак регистрируется, если не обнаружено никаких оснований для отказа в его регистрации. Заявитель получает свидетельство о регистрации, срок действия которого составляет, как правило, 10 лет.
6. Продление срока действия. Срок действия товарного знака может быть продлен неограниченное число раз при условии уплаты установленной пошлины за продление; однако регистрация

может быть аннулирована либо полностью, либо в отношении некоторых товаров или услуг, если товарный знак не используется в течение определенного срока (оговоренного в соответствующем законе о товарных знаках).

Хотя стартапам рекомендуется подавать заявку на обеспечение охраны товарного знака как можно раньше, они должны помнить о том, что в большинстве юрисдикций применяется требование об «использовании в торговле». Это требование обязывает компании начать использование своего товарного знака в торговле в рамках того класса, к которому он относится, в течение определенного времени с момента подачи заявки. Если компания «не начинает использовать» товарный знак в течение установленного срока или прекращает его использовать, она может утратить охрану своего товарного знака, поскольку он будет признан брошенным. Выполнить требование об «использовании в торговле» особенно трудно в ситуации, когда владелец знака рассчитывает на международное расширение своей деятельности: компания может утратить охрану товарного знака на конкретном рынке, если она подала международную заявку слишком рано и не смогла выйти на предполагаемый рынок до истечения срока, в течение которого следует выполнить требование об «использовании в торговле».

Помните о нижеследующих правилах надлежащего использования товарного знака³.

Надо:

- Использовать символ ® для обозначения зарегистрированного товарного знака.
- Выделить товарный знак из остального текста путем использования прописных букв, жирного шрифта или курсива либо заключить товарный знак в кавычки.
- Проявлять последовательность в использовании товарного знака. Если при его регистрации были использованы определенные написание, изображение, цвет или шрифт, следите за тем, чтобы знак всегда использовался в том виде, в каком он был зарегистрирован.
- Внедрить четкие и обоснованные методы и руководящие принципы в отношении использования товарных знаков. Научить лицензиатов, сотрудников, поставщиков, дистрибьюторов и потребителей пользоваться ими. Обеспечить, чтобы все соответствующие субъекты неизменно придерживались установленной политики и руководящих принципов.

Не надо:

- Вносить изменений в товарный знак. Избегайте использования дефисов, сочетаний и сокращений (например, вместо знака “MONTBLANC® fountain pen” не

следует использовать вариант “Mont Blanc”).

- Использовать товарный знак в качестве нарицательного; используйте его только в качестве имени собственного. (Используйте “LEGO® toy blocks” и не используйте “Legos”.)
- Использовать товарный знак в качестве глагола. (Используйте вариант “modified by ADOBE® PHOTOSHOP® software” и не используйте вариант “photoshopped”.)
- Использовать товарный знак во множественном числе. (Следует писать “TIC TAC ® candies”, а не “tic tacs.”)

Большинство этих правил обеспечивают сохранение товарного знака и недопущение того, чтобы он утратил отличительные признаки или превратился в родовое понятие.

Доменные имена

В современном взаимосвязанном мире коммерческие предприятия в той или иной мере вынуждены обеспечивать онлайн-присутствие, независимо от того, торгуют ли они материальными или цифровыми продуктами. Доменные имена, служащие для обозначения веб-сайта коммерческого предприятия, сами по себе стали важным идентификатором коммерческих предприятий, поскольку потребители используют их для поиска таких предприятий и их продуктов в Интернете

и проведения необходимого обзора. Поэтому стартапы должны уделять пристальное внимание своему онлайн-овому присутствию и выбору доменного имени.

За техническое управление системой доменных имен отвечает Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN). Информацию о регистрации доменных имен можно найти на ее веб-сайте⁴.

Товарные знаки стали использоваться в качестве идентификаторов коммерческих предприятий на сотни лет раньше, чем доменные имена. Как мы уже знаем, товарные знаки обеспечивают важное право на защиту ИС в соответствии с национальными законами и международными договорами. Доменные имена, напротив, представляют собой относительно новое явление, которое своим возникновением обязано необходимости обеспечения идентификации в Интернете, и их регистрация не регулируется никакой сопоставимой правовой системой. Ниже пойдет речь о Единой политике урегулирования споров в области доменных имен (ЕПУС), разработанной ВОИС в целях предотвращения недобросовестной регистрации и недобросовестного использования доменных имен. В то время как товарные знаки имеют силу в тех странах или регионах, где они были зарегистрированы, доменные имена не признают никаких границ или территориальных пределов, поскольку таковых нет в Интернете.

Таким образом, владельцы товарных знаков могут обнаружить в Интернете доменные имена, аналогичные или идентичные их товарным знакам. Хуже того, использующие их бизнес-структуры могут продавать те же или схожие продукты, а также подделки. Даже если доменное имя не используется, владелец товарного знака не может использовать это доменное имя.

Поэтому стартапы должны зарегистрировать доменное имя как можно быстрее. Для этого они должны в качестве первого шага выбрать так называемый домен верхнего уровня (TLD). TLD обозначает ту часть, которая расположена справа от последней точки в доменном имени (например, “.int” в имени `www.wipo.int`). К общим доменам верхнего уровня (gTLDs) относятся “.com”, “.org” и “.net”. Более новые gTLD включают в себя “.online”, “.life” и “.app”. Национальные домены верхнего уровня (ccTLDs) обозначают страны: так, например, буквы “.ch” обозначают Швейцарию, а буквы “.us” — Соединенные Штаты Америки.

Та часть имени, которая предшествует точке, называется доменом второго уровня. Она идентифицирует бизнес-структуру и должна быть неординарной, с тем чтобы потребители могли легко запомнить соответствующий веб-сайт. Наверное, любая компания отдала бы в этой связи максимальное предпочтение своему товарному знаку. Однако может оказаться, что этот вариант уже используется другими;

поэтому придется, возможно, внести некоторые изменения. (Представьте себе в качестве примера компанию по производству водопроводных кранов, которая именуется Delta и которая обнаруживает, что доменное имя “delta.com” уже было зарегистрировано. Она может вместо этого зарегистрировать имя “deltafaucet.com” или, если они отвечают соответствующим критериям в отношении этих TLD, имена “delta.ch” или “delta.online”⁵.)

Если стартап еще не зарегистрировал товарный знак, было бы разумно выбрать такой знак, который также доступен в качестве доменного имени (точно в том же виде или приемлемом варианте), и зарегистрировать сразу товарный знак и доменное имя.

«Киберсквоттинг» представляет собой практику регистрации доменного имени, которое является товарным знаком или включает его, с целью заблокировать его использование владельцем товарного знака, вытребовать деньги у владельца товарного знака или нанести ущерб бренду. Стартап, столкнувшийся с этим явлением, может подать жалобу в соответствии с ЕПУС. Если обнаружится, что означенное доменное имя было зарегистрировано в недобросовестных целях, может быть отдано распоряжение аннулировать или передать его. На международной арене ВОИС выступает в качестве ведущей сервисной организации, которую ICANN уполномочила решать споры по поводу доменных имен⁶.

Получение прав на промышленный образец

Как уже было отмечено выше, красиво оформленные продукты и упаковки обладают большей привлекательностью и более заметны на рынке. Многие продукты, схожие в своих функциональных аспектах, отличаются друг от друга по внешнему виду, а сочетание товарного знака и дизайна обеспечивает основу для формирования устойчивой приверженности данному конкретному бренду. В преддверии вывода продукта на рынок стартап должен создать уникальный и привлекательный промышленный образец и обеспечить его охрану.

Охрану может получить, как правило, только на тот промышленный образец, который отличается новизной или оригинальностью. Важно также обеспечить, чтобы промышленный образец не был обнародован до момента подачи заявки на регистрацию. Раннее обнародование может исключить возможность предоставления охраны на том основании, что промышленный образец более не является новым. В некоторых странах предусмотрен льготный дорегистрационный период, в течение которого заявитель может обнародовать промышленный образец, не опасаясь потерять право на его защиту. Однако всегда безопаснее избегать обнародования до момента подачи заявки. Стартапам необходимо, как правило, предпринять нижеследующие шаги, чтобы получить права на промышленный образец⁷.

1. Заполнение бланка заявки. Бланки заявки можно найти в национальном или региональном ведомстве ИС. Заявители должны указать свое имя и представить свои контактные данные и информацию о законном представителе (где это требуется). В большинстве стран предусмотрено требование о том, чтобы заявитель приложил к заявке графическое изображение промышленного образца; обычно оговариваются формат и размеры изображения. Другие требования зависят от конкретной юрисдикции. Так, например, некоторые страны требуют представления письменного описания образца или его представления в электронном виде. В ряде стран автору может быть предложено сделать официальное заявление о достоверности информации, включенной в заявку.
2. Уплата пошлин.
3. Представительство интересов. Стартап может предпочесть вариант с назначением поверенного по вопросам ИС, который будет представлять его интересы или помогать в подаче заявки и обеспечении успешного осуществления процесса регистрации. Некоторые страны требуют назначения поверенного по вопросам ИС. В этом случае требуется в связи с назначением представителя составить доверенность.
4. Экспертиза. Ведомства ИС обычно проверяют, выполнены ли формальные требования, касающиеся заявки (такие как наличие качественного изображения промышленного образца или фактуплаты пошлин). Многие ведомства ИС проводят также экспертизу по существу для выяснения того, отвечает ли промышленный образец требованиям, касающимся защиты.
5. Регистрация или предоставление защиты. Как правило, для получения защиты промышленный образец должен отвечать соответствующим требованиям. Именно эти требования находятся в центре внимания при проведении экспертизы по существу. Промышленный образец должен не только соответствовать определению, предусмотренному в применимом законе, но и обладать новизной или оригинальностью.
6. Продление срока действия. Срок защиты промышленных образцов в разных странах разный, но составляет не менее 10 лет. Во многих странах срок защиты делится на последовательные периоды продления.

Примечания

- 1 См. <https://ipportal.wipo.int>.
- 2 ВОИС (2017 год). *Создание знака*, сс. 54 и 55. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf.
- 3 Там же, с. 76.
- 4 См. www.icann.org. Общий обзор см. по адресу www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf.
- 5 “Delta” — это товарный знак компании, производящей водопроводные краны, и авиакомпания. Теоретически обе компании могут законно претендовать на доменное имя <delta.com>. Поскольку сложилось так, что это доменное имя использует авиакомпания, другая компания в своей коммерческой деятельности пользуется доменным <deltafaucet.com>.
- 6 Более подробная информация содержится на странице www.wipo.int/amc/en/domains/index.html.
- 7 ВОИС (2019 год). *Стремление к совершенству*, сс. 16 и 17. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf.

Выход на международный уровень

Настоящего успеха добиваются стартапы, которым удалось выйти на международный рынок. Некоторые национальные рынки достаточно велики для того, чтобы обеспечить спрос для стартапов, полностью ориентирующихся на внутренний рынок. Однако в тех ситуациях, когда местный рынок слишком мал, чтобы обеспечить рост компании, она должна как можно раньше задуматься о том, как выйти на международный рынок.

Распространенной ошибкой является представление о том, что бизнес-модель, успешно зарекомендовавшая себя на местном рынке, окажется столь же успешной и на международном уровне. Некоторые бизнес-модели, продукты или услуги одним рынкам успешно подходят, а другим — нет. Любой стартап должен решить для себя, стоит ли вообще выходить на рынок или способен ли он так изменить свои предложения, что они будут лучше соответствовать требованиям потенциального рынка. Он должен также принять меры к обеспечению себя должным финансированием, позволяющим реализовать стратегию глобального роста.

По сути, выход на новый рынок аналогичен созданию стартапа: компания должна оценить емкость рынка, разработать особую бизнес-модель и составить правильные финансовые прогнозы. По мере продвижения на новые рынки она, что весьма вероятно, будет встречать противодействие со стороны местных компаний

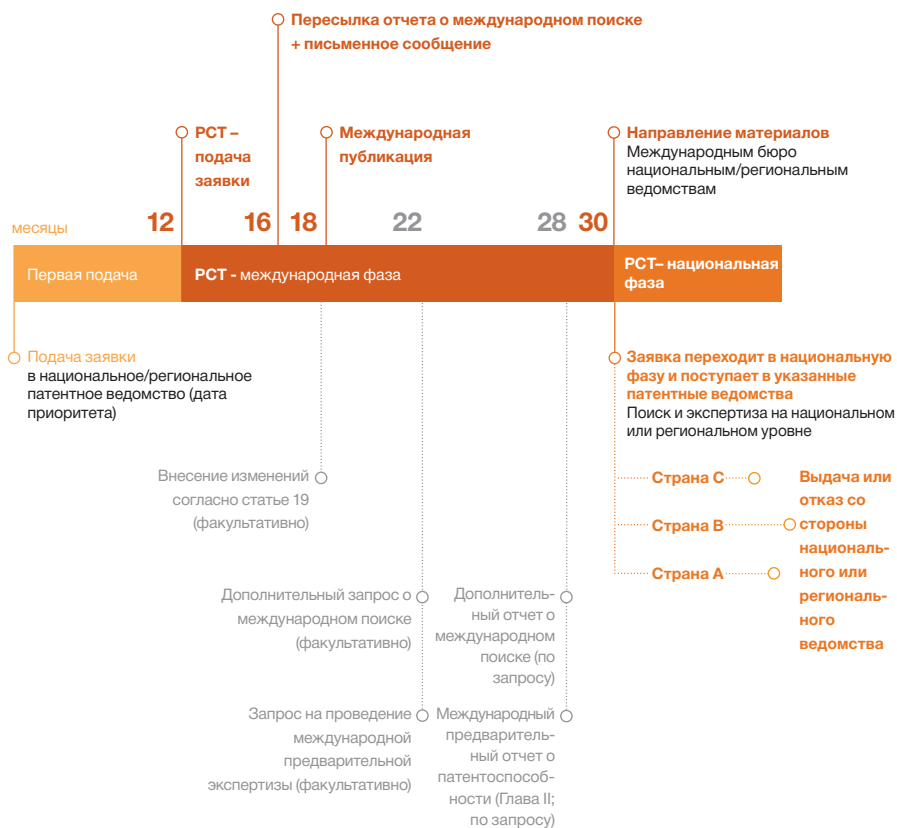
и стимулировать на местном уровне инновационную деятельность и подражательство. Поэтому важным фактором достижения успеха на целевом рынке может стать охрана своей ИС.

Компаниям не следует забывать о том, что права на ИС носят территориальный характер и действуют лишь на той территории (страны или региона), где они были предоставлены. Из этого следует, что права на ИС, полученные стартапом в одной стране или одном регионе, могут не иметь силы в той юрисдикции, на которую он хочет распространить свою деятельность.

Закон о ИС, действующий в стране, на которую стартап хочет распространить свою деятельность, также может отличаться от закона, действующего в стране базирования стартапа. Он должен как можно быстрее и самым тщательным образом изучить вопрос о круге стран, в которых он хотел бы развернуть деятельность и осуществлять экспортные или импортные операции, с тем чтобы определить правовые механизмы, в рамках которых он будет обеспечивать охрану ИС¹.

Парижская конвенция является важным инструментом, позволяющим подавать заявки на патенты, товарные знаки и промышленные образцы в нескольких странах². В соответствии с этой конвенцией дата подачи первой заявки в данной стране или данном регионе называется датой приоритета. Все последующие заявки, поданные в других странах в течение последующего

Рисунок 2. Процедура по Договору о патентной кооперации



Выгоды

- **Подача одной заявки PCT, имеющей юридическую силу во всех государствах – участниках PCT**
- **Единые формальные требования**
- **Получение информации о патентоспособности, необходимой для принятия стратегических решений**
- **Отсрочка на 18 месяцев выплаты крупной суммы, связанной с национальной обработкой заявки**

установленного периода (срока приоритета) тем же заявителем и на то же изобретение, будут рассматриваться — для целей установления известного уровня техники — как поданные на момент даты приоритета. Срок приоритета составляет 12 месяцев для патентов и шесть месяцев для товарных знаков и промышленных образцов.

Подача заявки на получение патентных прав в других странах

Обычно стартап подает национальную заявку на патент в своей стране. Если стартап, намеревающийся выйти на международный уровень, желает воспользоваться преимуществами, обеспечиваемыми Парижской конвенцией, он должен затем подать заявки в других интересующих его странах в течение 12 месяцев (срок приоритета).

Договор о патентной кооперации (РСТ), в отношении которого ВОИС осуществляет административные функции, обеспечивает компаниям эффективный, зачастую недорогой и практичный способ получения патентной охраны в нескольких странах³. Договор РСТ позволяет добиться патентной охраны изобретения одновременно в нескольких странах благодаря подаче единой «международной» патентной заявки вместо подачи отдельных заявок в разных национальных юрисдикциях или регионах. Национальные и региональные патентные ведомства сохраняют ответственность за

выдачу патентов на этапе, называемом «национальная фаза».

Заявку по процедуре РСТ можно подать либо сразу как международную заявку, либо в течение 12 месяцев после первоначальной подачи национальной патентной заявки.

Процедура РСТ (см. рисунок 2):

1. Сразу же подается международная заявка; в качестве варианта компания может подать международную заявку в течение 12 месяцев после подачи национальной или региональной заявки.
2. Заявка публикуется спустя 18 месяцев после даты приоритета, если только заявитель не попросит опубликовать ее раньше. Поскольку при публикации раскрывается информация об изобретении, этот график предполагает сохранение заявки в тайне в течение 18 месяцев считая с даты приоритета.
3. В течение 30 месяцев считая с даты приоритета⁴ заявитель должен выбрать те страны — участницы РСТ, в которых он планирует получить патентную охрану, после чего заявка переходит в «национальную фазу» в этих странах. Стартап должен четко определить страны, имеющие важное значение для его бизнеса, и предпринять шаги к получению в них охраны,

поскольку его коммерческий успех может зависеть от обеспечения охраны его изобретения на этих рынках. С другой стороны, эта фаза часто сопряжена для стартапа со значительными расходами, которые возрастают соразмерно числу выбранных для обеспечения охраны стран. В каждой стране компания должна уплатить установленные конкретным ведомством пошлины, а также покрыть расходы, связанные с переводом, наймом местных юристов и т.д.

4. Система РСТ — это система, предназначенная для подачи и обработки патентных заявок. Не существует ни общемировых патентов, ни патентов РСТ. Каждый национальный или региональный патент испрашивается и предоставляется на индивидуальной основе. Каждая юрисдикция, руководствуясь национальными законами, сама решает, выдавать ли патент.
5. Система РСТ предоставляет компаниям больше времени и больше информации, чем традиционная патентная система, основанная на Парижской конвенции.

В соответствии с Парижской процедурой стартап может подать заявку в своей стране, а затем (в течение срока приоритета) подать заявки в других странах.

В соответствии с процедурой РСТ стартап вместо того, чтобы подавать заявки в каждой из стран, где он намерен осуществлять деятельность, подает единую международную заявку, предусмотренную РСТ. Стартапу предоставляют отчет о международном поиске, а также возможность запросить международную предварительную экспертизу и дополнительный международный поиск.

Процедура РСТ позволяет компаниям отсрочить на период до 30 месяцев национальный или региональный процесс и покрытие соответствующих расходов⁵.

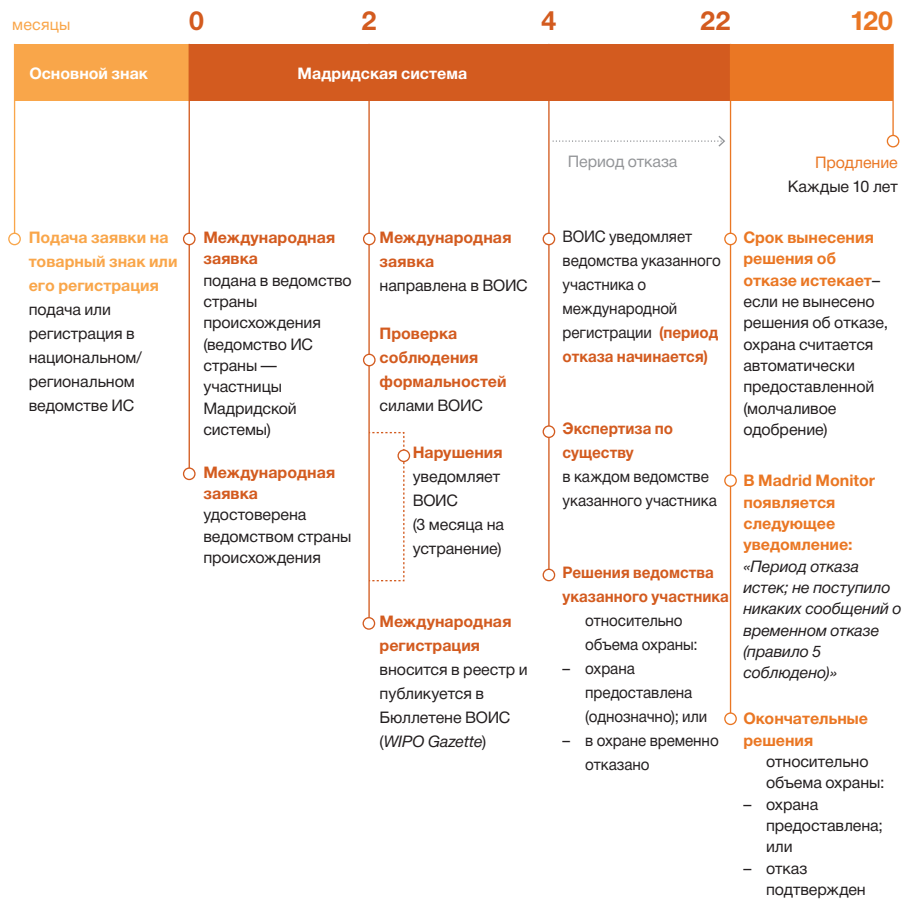
Подавая международные патентные заявки на получение патентной охраны на свои технические новшества, стартап должен также позаботиться об обеспечении защиты прав на свои товарные знаки и промышленные образцы на рынках.

Подача заявок на товарные знаки в других странах

В целях обеспечения охраны товарного знака за рубежом стартап может использовать — в зависимости от его глобальных целей и имеющихся денежных средств — три разные стратегии подачи заявок:

- национальный вариант. Он предполагает подачу отдельной заявки в национальное ведомство по

Рисунок 3. Процедура, предусмотренная Мадридской системой

**Выгоды**

- Заявка подается всего один раз и на одном языке для регистрации в большом числе стран (до 116)
- Уплата одного набора пошлин в одной валюте
- Обеспечить продление и внесение изменений можно в рамках единой централизованной системы
- Распространить действие товарных знаков на другие страны можно путем последующего указания таких стран

товарным знакам в каждой стране, где стартап желает добиться охраны;

- региональный вариант. Он предполагает получение охраны в рамках региональной системы регистрации товарных знаков, причем эта правовая охрана будет обеспечена во всех государствах — участниках системы. В число соответствующих систем входят Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС), Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (АРОИС), Ведомство по интеллектуальной собственности Бенилюкса (ВИСБ) и Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС);
- международный вариант. Заявка подается через Мадридскую систему.

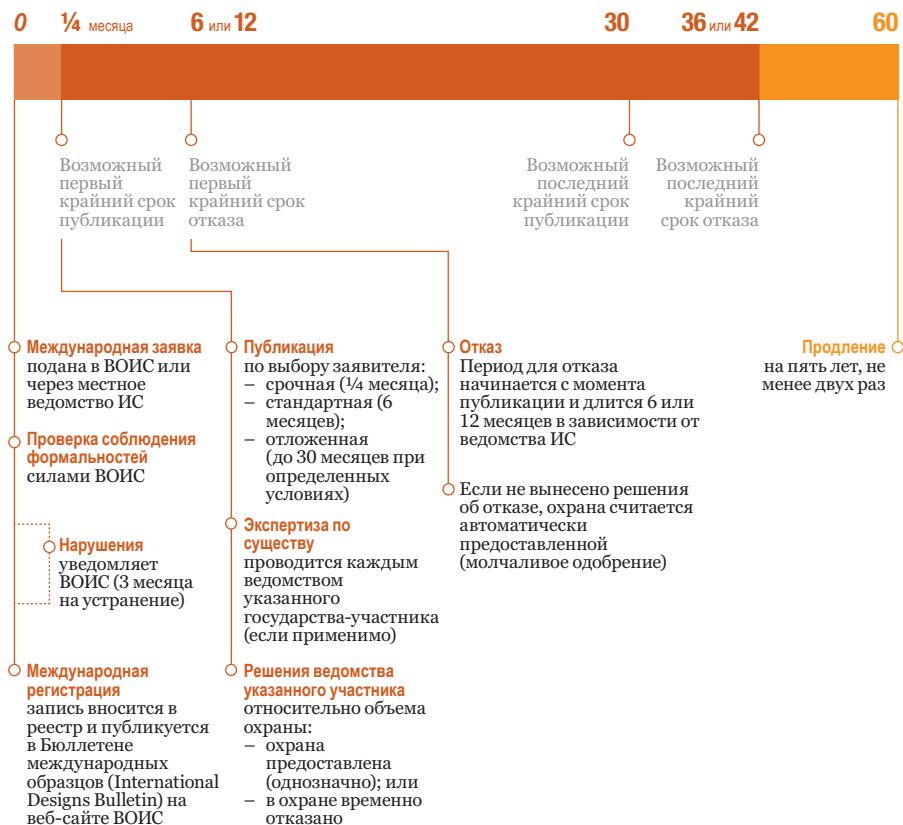
Мадридская система, в отношении которой административные функции выполняет ВОИС, обеспечивает удобный и недорогой способ регистрации товарных знаков и управления ими в глобальных масштабах (см. рисунок 3). Подав одну заявку на одном языке и уплатив один набор пошлин, владелец товарного знака может испросить защиту на нескольких рынках.

Мадридская система также позволяет вносить изменения, продлевать срок действия или расширять глобальный портфель товарных знаков с помощью единой централизованной системы.

В рамках Мадридской системы международная заявка должна основываться на национальной или региональной заявке либо регистрации, которая известна как базовый знак. Базовый знак должен быть зарегистрирован или находиться в стадии регистрации на территории того государства — участника Мадридской системы, с которым заявитель связан наличием предприятия, местожительством или гражданством.

Международную заявку сначала необходимо подать в ведомство страны происхождения (ведомство по товарным знакам, в котором зарегистрирован или находится на рассмотрении основной знак). Удостоверив факт подачи заявки, ведомство направляет ее в ВОИС. После рассмотрения заявки на предмет проверки соблюдения формальных требований ВОИС вносит ее в Международный реестр и публикует в Бюллетене ВОИС (*WIPO Gazette*). Уведомления направляются странам, в которых испрашивается охрана товарного знака. Страны решают, признать или отвергнуть этот знак. Если стартап подает международную заявку в рамках Мадридской системы в течение шести месяцев с момента подачи заявки на товарный знак в национальное или региональное ведомство по товарным знакам, он может претендовать на то, чтобы первоначальная дата подачи заявки считалась датой приоритета. Это означает, что в случае подачи конкурентом после этой даты приоритета заявки

Рисунок 4. Гаагская система



Выгоды

- Заявка подается один раз и на одном языке и позволяет зарегистрировать до 100 промышленных образцов на продукты, относящиеся к одному и тому же классу в нескольких юрисдикциях
- Уплата одного набора пошлин в одной валюте
- Выбор такого времени для публикации уведомления о регистрации, которое вписывается в вашу стратегию ведения бизнеса
- Управление процедурами продления и внесения изменений в регистрацию с помощью единой централизованной системы

на тот же или аналогичный товарный знак для его использования на рынке, представляющем интерес для стартапа, стартап может заявить, что его заявка была подана раньше, чем заявка конкурента, сославшись при этом на дату первоначальной подачи.

Если же стартап не уложился в этот шестимесячный срок, он лишается возможности претендовать на приоритет международной заявки и будет обязан исходить из даты международной регистрации его заявки. В этой ситуации будет считаться, что конкурент, подавший заявку до момента международной регистрации заявки стартапа (но после даты первоначальной национальной или региональной подачи заявки стартапом), подал заявку раньше стартапа, вследствие чего стартап может не получить испрашиваемых прав.

Подача заявок на получение прав на промышленные образцы в других странах

В целях обеспечения защиты промышленного образца за рубежом стартап может использовать — в зависимости от его глобальных целей и имеющихся денежных средств — три разные стратегии подачи заявок:

- национальный вариант. Он предполагает подачу отдельной заявки на промышленный образец в национальное ведомство ИС в

каждой стране, где стартап желает добиться защиты;

- региональный вариант. Он предполагает получение защиты в рамках региональной системы регистрации промышленных образцов, причем эта правовая защита будет обеспечена во всех государствах — участниках системы. В число соответствующих систем сейчас входят Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС), Ведомство по интеллектуальной собственности Бенилюкса (ВИСБ) и Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС);
- международный вариант. Международная заявка подается через Гаагскую систему.

Гаагская система, в отношении которой административные функции выполняет ВОИС, позволяет стартапам приобретать и сохранять права на промышленные образцы и управлять ими на множестве рынков по всему миру, для чего требуется лишь подать в ВОИС одну международную заявку на одном языке и уплатить один набор пошлин. Гаагская система, опирающаяся на централизованную систему, также значительно упрощает последующее управление международными регистрациями (см. рисунок 4).

Чтобы иметь право на подачу заявки, заявитель должен быть гражданином государства, которое является

Договаривающейся стороной (страна или межправительственная организация, являющаяся членом Гаагского союза), или постоянно проживать, или иметь предприятие либо обычное местожительство на территории Договаривающейся стороны. В отличие от Мадридской системы Гаагская система не требует предварительной подачи национальной или региональной заявки или предварительной регистрации.

Международная заявка подается непосредственно в ВОИС. После ее получения ВОИС проверяет соблюдение формальных требований. Если проверка дает положительный результат, ВОИС вносит заявку в Международный реестр и публикует ее. Договаривающиеся стороны, указанные в заявке, в установленный срок принимают — в соответствии с основными требованиями их законов — решение о том, чтобы признать промышленный образец или отвергнуть его.

Как было указано выше, срок приоритета для промышленных образцов составляет шесть месяцев. Если стартап подал заявку в одном государстве или регионе и желает распространить действие испрашиваемой охраны на другие страны или регионы, он может сделать это путем подачи международной заявки в рамках Гаагской системы в течение шести месяцев после первой подачи и может претендовать на установление приоритета

с даты первой подачи заявки. В течение срока приоритета заявитель имеет преимущество по отношению к любому лицу, подавшему заявку на тот же или аналогичный промышленный образец после даты приоритета, установленной для заявителя. Как и в случае с патентами, как только срок приоритета закончится и первая заявка будет опубликована, промышленный образец более не считается «новым» и может утратить право на получение охраны на других территориях.

**Компания LYS Technologies Ltd.,
Соединенное Королевство**

LYS



Основатели

Кристина Петерсен
Хьюго Страссье

Основной портфель ИС

Поданные в США и Европе
патентные заявки
Один товарный знак
Авторские права на программное
обеспечение и алгоритмы
Коммерческие тайны
(электронные данные) и ноу-хау

Веб-сайт: <https://lystechnologies.io>

Продукт

Как воздух, еда и вода, свет является естественным и жизненно важным источником здоровья. В современном мире мы проводим более 90 процентов времени в закрытых помещениях, поэтому многим людям не хватает света. Как показали недавние научные исследования, недостаток светового воздействия порождает целый ряд проблем со здоровьем — от проблем со сном

и концентрацией внимания до хронических болезней.

Компания LYS использует носимую технологию, мобильное приложение и математические методы компьютерного моделирования для обеспечения более здорового образа жизни благодаря свету, причем все это находит применение в научных исследованиях, охране труда и самооздоровлении.

Компания LYS использует трехступенчатый подход: повысить осознание воздействия света на благополучие человека, стимулировать изменения в поведении и улучшить внутреннее освещение. Устройство LYS Button, представляющее собой портативный оптический датчик, точно измеряет уровень освещенности. Компьютерная программа компании LYS обрабатывает эту информацию, позволяя людям понять, как освещенность влияет на их повседневную жизнь. Устройство LYS Button содержит встроенное приложение под названием Light Diet®, обеспечивающее функционирование двухнедельной программы анализа самочувствия человека. Персонализированные советы, генерируемые встроенным приложением, и подробные отчеты побуждают пользователей вносить небольшие изменения в свои повседневные привычки, касающиеся использования света. Приложение компании LYS также автоматически

выявляет наличие интеллектуальных систем управления освещением и корректирует цветовую температуру и яркость, используя принцип машинного обучения.

ИС, продукт и бизнес-модель

Хотя ИС не была одним из главных приоритетов, сооснователи всегда помнили о том, что электронные данные будут одним из самых ценных интеллектуальных активов компании LYS. Компания создала мощный портфель собственных интеллектуальных активов — от алгоритмов машинного обучения до конструкций аппаратных средств, включая патентные заявки, поданные в США и Европе.

Агрегированные, деперсонифицированные и проанализированные данные, обладают, как оказалось, большой ценностью. Они помогают архитектурным и строительным компаниям принимать исключительно взвешенные решения относительно конструкции зданий и используются в целях обеспечения более эффективного освещения на рабочих местах и благополучия работников. Компания LYS создала первый крупный массив данных, посвященных воздействию освещения на организм человека, и этот массив стал очень ценным деловым предложением.

Этот стартап использовал заявки, подаваемые по процедуре PCT,

для обеспечения защиты своего продукта и метода, поскольку данные и алгоритмы, созданные им, обеспечивают ему большое конкурентное преимущество. Сознвая их важность, компания LYS принимает меры к соблюдению местных и международных законов, касающихся конфиденциальности данных. В настоящее время она разрабатывает модели лицензированной передачи своей технологии компаниям, занимающимся проблемами освещения. Технология LYS была разработана в лаборатории Imperial Enterprise в рамках программы под названием «Мы изобретаем новое», которая на самой ранней стадии помогает студентам в их творческих усилиях по разработке бизнес-идей.

Обеспечение охраны авторских прав в других странах

Охрана авторских прав обеспечивается автоматически во всех государствах — участниках Бернской конвенции⁶. Бернская конвенция предусматривает ряд общих требований, но многие вопросы оставлены на усмотрение государств-участников. Поэтому охрана в своих деталях может слегка варьироваться в зависимости от юрисдикции. Поскольку авторское право является по своему характеру территориальным, охрана, обеспечиваемая в каждой стране, будет основываться на законах этой страны.

Примечания

- 1 Контактную информацию о национальных ведомствах ИС можно найти на странице www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.
- 2 Парижская конвенция 1883 года, в отношении которой ВОИС выполняет административные функции, стала первым крупным международным соглашением об охране прав на промышленную собственность, включая патенты.
- 3 РСТ — это международный договор, в число участников которого входит более 150 государств.
- 4 Существуют исключения. Наиболее существенное заключается в том, что Европейское патентное ведомство и Корейское ведомство интеллектуальной собственности предусматривают период продолжительностью 31 месяц.
- 5 Предусмотрен ряд скидок. См. часто задаваемые вопросы в разделе под названием "Are there fee reductions available under the PCT?" на странице www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html.
- 6 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений. См. www.wipo.int/treaties/en/ip/berne.

Другие стратегические методы использования ИС

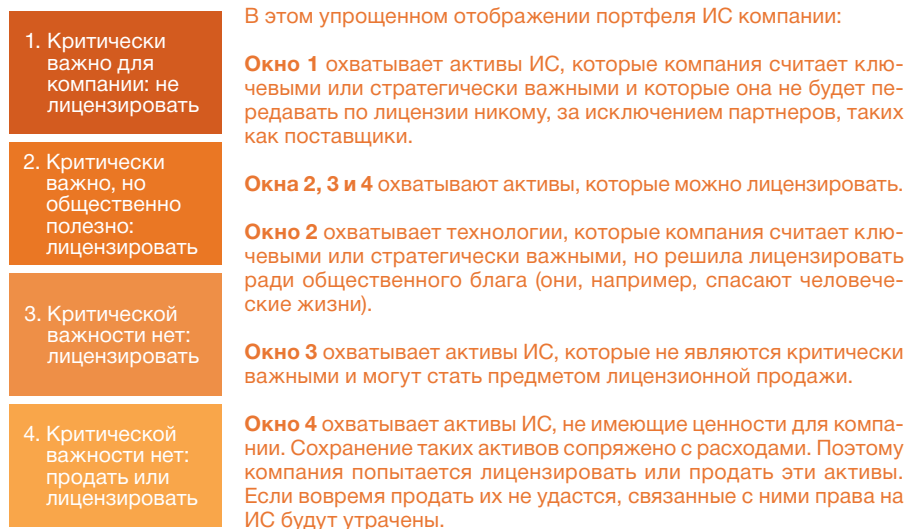
Получая одно или более прав на ИС, стартап приобретает активы, которым он может найти стратегическое использование в рамках своего бизнеса. Он может сделать это путем прямого интегрирования ИС в производство или маркетинг своих продуктов и услуг, повышая тем самым их конкурентоспособность, о чем уже говорилось выше. Кроме того, он может использовать ИС для создания дополнительных источников дохода, обеспечения финансирования, привлечения партнеров и компаньонов, найма работников и повышения стоимости компании. Эти возможности рассматриваются ниже.

Лицензирование

Одновременно с использованием ИС в своем основном бизнесе или вместо

такого использования стартап может найти другое применение своим объектам ИС, предоставив другим право на их использование. ИС представляет собой неосязаемый актив и обладает тем преимуществом, что в отличие от осязаемых — или материальных — активов она обладает эластичностью. Ее могут одновременно использовать многочисленные потребители, а она при этом не меняет ни своего характера, ни своего качества. Предоставление кому-то другому возможности использовать ИС при сохранении собственности на базовые права называется лицензированием. Заключается договор (соглашение об обмене обязательствами), в соответствии с которым одна сторона (лицензиар) соглашается предоставить другой стороне (лицензиату) возможность использовать ИС,

Рисунок 5. Упрощенная структура портфеля ИС



принадлежащую лицензиару, в обмен на нечто стоящее, обычно регулярные денежные выплаты (роялти)¹.

Этот механизм позволяет стартапу, обладающему правами на ИС, создавать дополнительные источники дохода, передавая часть своих активов ИС третьим сторонам путем продажи им лицензии (см. рисунок 5). Он может найти лицензиатов как в том же географическом районе, в котором он сам базируется, так и в других географических зонах, где предоставление другим доступа к своей ИС не нанесет ущерба его конкурентоспособности. Стартап может даже извлечь выгоду из продажи лицензии прямым конкурентам, поскольку это позволит сузить сферу использования или обеспечить перекрестное лицензирование, если стартап сможет получить доступ к портфелю ИС конкурента. Большинство компаний, обладающих обширным портфелем ИС, организуют его таким образом, чтобы отделить активы ИС, которые они готовы продать по лицензии, от тех, которые они не готовы лицензировать из-за их стратегического значения.

Лицензии на ИС могут быть самыми разными. Так, например, лицензию можно передать только одной стороне, и такая лицензия называется исключительной. Многие виды исключительных лицензий предусматривают сохранение за владельцем ИС определенных прав, таких как право использовать эту ИС в своих коммерческих предложениях.

Возможен и вариант лицензионной передачи прав на одну и ту же ИС нескольким сторонам; такая лицензия называется неисключительной. Лицензионные соглашения могут быть составлены таким образом, чтобы лицензиат имел возможность поделиться своими правами с другими сторонами; это называется выдачей сублицензии. Довольно часто лицензии предусматривают также ограничения по территориальному принципу или роду деятельности.

Лицензионное соглашение представляет собой гибкий инструмент, который можно адаптировать к нуждам сторон. Тем не менее составление правильного лицензионного соглашения во многих случаях является трудным делом, которое зависит от целей и предмета лицензирования. В таких случаях следует обратиться за помощью к профессионалам. Хотя лицензионные соглашения могут сильно отличаться друг от друга, можно выделить то, что их объединяет:

- В большинстве юрисдикций действует требование о том, чтобы лицензионные соглашения составлялись в письменной форме.
- В ряде стран лицензионные соглашения должны быть зарегистрированы в компетентном национальном учреждении, например в патентном ведомстве.
- Ключевыми элементами лицензионного соглашения являются пункты, касающиеся предоставления прав и лицензионных платежей².

В пункте, касающемся предоставления прав, указываются права на ИС, подлежащие переуступке, и любые возможные ограничения. В пункте, касающемся лицензионных платежей, указывается, что лицензиар получит в обмен на предоставление лицензии.

- Срок действия соглашения о лицензировании ИС никогда не может превышать срок действия права на лицензируемую ИС³.
- Если лицензионное соглашение охватывает несколько юрисдикций, они должны быть отдельно указаны в пункте, касающемся переуступки прав, или же, при необходимости, должны стать предметом отдельных соглашений. Совершенно очевидно, что все права на ИС, которые являются предметом лицензионного соглашения, до этого уже должны были быть получены в соответствующих странах.
- Если предметом лицензионного соглашения является товарный знак, лицензиар должен предусмотреть четкие правила проверки правильности использования лицензированного товарного знака и качества продукта, к которому относится лицензированный товарный знак, для обеспечения того, чтобы этот продукт соответствовал ожиданиям потребителей.
- В тех случаях, когда лицензиат должен предоставить третьим сторонам доступ к правам лицензиара на ИС, лицензиату необходимо получить в лицензионном соглашении

право на выдачу сублицензии, в силу которого лицензиат становится лицензиаром по отношению к сублицензиату.

Следует отметить, что некоторые обязательства сторон по отношению друг к другу продолжают действовать и после истечения срока действия лицензионного соглашения. Права, пережившие срок действия соглашения, варьируются в зависимости от объекта лицензирования и содержания соглашения. Однако правильно составленное соглашение содержит положения, которые: позволяют лицензиару получать причитающиеся ему платежи, дают лицензиату возможность продать еще остающиеся у него лицензированные продукты, позволяют сторонам выполнять обязательства, касающиеся взаимного доверия и нераскрытия конфиденциальной информации, предусматривают право на проведение ограниченного аудита после истечения срока действия соглашения и т.д. Когда ИС находится в совместном владении, права на лицензирование могут зависеть от юрисдикции и соглашений между сторонами. Следует тщательно изучать ситуацию в целях точного определения того, может ли отдельно взятый лицензиар единолично предоставить лицензию третьим сторонам. Во многих случаях он может сделать это лишь после уведомления или с согласия совладельцев. Нередко предоставление лицензии конкурентам совладельца может быть ограничено соответствующим соглашением.

Стратегия лицензирования, применяемая компанией Arçelik

Компания Arçelik A.Ş. создает собственные технологии в сфере производства бытовой техники и электронного ширпотреба и формирует портфель ИС в соответствии со своими долгосрочными стратегическими целями.

Компания Arçelik A.Ş. в контексте лицензионной деятельности четко делит свои технологии на основные и неосновные и готова обсуждать возможности предоставления лицензий на неосновные технологии с учетом способности потенциального лицензиата эффективно коммерциализировать полученную технологию.

Компания Arçelik A.Ş. не исключает и обсуждения возможности осуществления с другими компаниями перекрестного лицензирования запатентованных технологий, если это выгодно обеим сторонам. В ходе таких обсуждений компания Arçelik A.Ş. оценивает риск того, что ненадлежащая стратегия или плохое исполнение могут навредить успешной коммерциализации продукта, а некачественное управление может нанести ущерб ее бренду или репутации ее изделий.

Компания Arçelik A.Ş. стремится также участвовать в программах создания патентных портфелей. Она готова передавать свои технологические патенты в патентные пулы, если соот-

ветствующий консорциум интересуют технологии, относящиеся к сфере деятельности компании Arçelik A.Ş.

Если лицензирование составляет ключевой элемент бизнес-модели стартапа, а продажа лицензий является одним из его основных источников дохода, он может заниматься не продажей продуктов или услуг, а обеспечением доступа к технологиям на основе лицензионных соглашений. Примерами компаний, использующих бизнес-модель, основанную на лицензировании, служат Bluetooth и Dolby. Компания Dolby предоставляет лицензии производителям комплектного оборудования (ОЕМ-компаниям), которые используют лицензированные технологии в производстве товаров широкого потребления.

То же самое касается стартапов, монетизирующих авторские права и во многих случаях предоставляющих по лицензии программное обеспечение третьим сторонам. В зависимости от своей бизнес-модели, ИС и сферы деятельности стартап, в основе деятельности которого лежит лицензирование, может быть высокоактивным (обрабатывает в день по несколько мелких лицензий) или низкоактивным (продает по одной очень крупной лицензии в год); он должен с учетом своего профиля разработать соответствующие процедуры подготовки процесса лицензирования в целях развития бизнеса, проведения переговоров и управления потоками наличных средств, а также соответствующие стратегии лицензирования и стандартные формы соглашений.

Компания Dermis Pharma Sağlık ve Kozmetik Anonim Şirketi, Турция



Основатели

Профессор Озген Озер
Д-р Эврен Хоман Гокдже
Д-р Сакине Тунджай Танриверди

Основной портфель ИС

- Два патента (зарегистрированы в Турции)
- Один европейский патент
- Патенты, выданные в Австралии, Бразилии, Китае, Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки и Японии
- Заявка, поданная по процедуре РСТ (национальная фаза в Канаде)
- Один товарный знак
- Коммерческие тайны и ноу-хау

Веб-сайт: www.dermispharma.com

Продукт

Одобренный по результатам клинических испытаний, матричный пластырь Dermalix™ для заживления ран позволяет лечить хронические раны на коже, вызванные диабетом, пролежнем или ожогом. В ходе исследований, проведенных в Турции в Эгейском университете, группа ученых создала дермальную матрицу из микрочастиц, содержащую антиоксиданты и значительно ускоряющую заживление хронических ран на коже, в особенности ран, вызванных диабетом. Компания Dermis Pharma обеспечила выполнение всех регулятивных требований. Выход продукта Dermalix на рынок ожидается в 2021 году.

Интеллектуальная собственность, продукт и бизнес-модель

Служба передачи технологии (СПТ) Эгейского университета покрыла первоначальные расходы, связанные с истребованием патента по процедуре, предусмотренной Договором о патентной кооперации, и за это получила небольшой пакет акций компании Dermis Pharma.

Фонд венчурных инвестиций предоставил Эгейскому университету заем на покрытие расходов, связанных с национальной фазой рассмотрения оригинальной патентной заявки.

С учетом необходимости найти стартовый капитал, требуемый для организации производства, и покрытия расходов, связанных с маркетингом и людскими ресурсами, основатели компании вывели свою технологию на рынок в рамках механизма стратегического партнерства. Конкурентное преимущество, обеспечиваемое патентом, сыграло исключительно важную роль в привлечении стратегического партнера и в последующем привело к передаче патентных прав.

Сотрудничество с одной из самых крупных фармацевтических компаний Турции переросло в стратегическое партнерство, в рамках которого компания Dermis Pharma передала права на все зарегистрированные патенты, а также на заявки и товарный знак на продукты Dermalix. Компания Dermis Pharma получает неразглашаемый процент от доходов, получаемых в результате коммерческого сбыта продуктов марки Dermalix.

Стартап сохраняет значительный объем ноу-хау, который он использует в рамках различных проектов. Кроме того, благодаря своему дальнейшему сотрудничеству со своим стратегическим партнером по продукту Dermalix стартап подготовил еще три научные публикации, повысившие техническую ценность продукта.

Стартап может также столкнуться с необходимостью найти и получить ИС, требуемую для ведения им своего бизнеса. Рассмотрим в качестве примера нижеследующую ситуацию.

- Университет обладает объектом ИС. От университета «отпочковывается» стартап, который должен заняться наращиванием и рыночным сбытом этого объекта ИС. В идеале ИС должна принадлежать этому стартапу, но университет не хочет или не может переуступить ее. Поэтому стартап должен получить лицензию.
- Обеспечение свободы действий⁴. В этой ситуации стартапу требуется получить доступ к ИС третьих сторон, с тем чтобы разработать и коммерциализировать свои продукты или услуги. Свободу действий легче всего обеспечить путем получения лицензии. При получении лицензии следует тщательно проанализировать будущие потребности компании, которые могут возникнуть по мере ее развития или в случае ее возможной продажи другому субъекту. Если стартап заранее не изучит возможные нештатные ситуации, он может столкнуться с необходимостью пересмотра условий предоставления лицензии, а это может повлечь за собой большие расходы или оказаться невозможным делом.

Переуступка

Переуступка представляет собой продажу объектов ИС. Цедент передает право собственности на объект ИС цессионарию, обычно — но не всегда — в обмен на нечто ценное. (Передача может быть осуществлена, где это допустимо, в обмен на символическое встречное удовлетворение.) По завершении процесса переуступки цессионарий приобретает все права на уступленный объект ИС. Процесс переуступки в разных странах регулируется разными правилами и может потребовать регистрации в национальном реестре в целях защиты от третьих лиц. Если переуступка касается семейства прав на ИС во множестве юрисдикций, сторонам следует учитывать национальный характер прав на ИС и необходимость обеспечения того, чтобы продажа объекта соответствовала применимым законам в каждой из этих юрисдикций. Следует отметить, что возможен и смешанный подход, одновременно предполагающий переуступку и лицензирование. Предположим, например, что на одну и ту же технологию выданы два отдельных патента в двух разных странах. Стартап может приобрести патент в стране А на основе переуступки, а в стране В — на основе лицензионного соглашения.

Доступ к финансовым средствам

Пока стартап не обеспечит объемом доходов, необходимый для его устойчивой работы, ему требуется

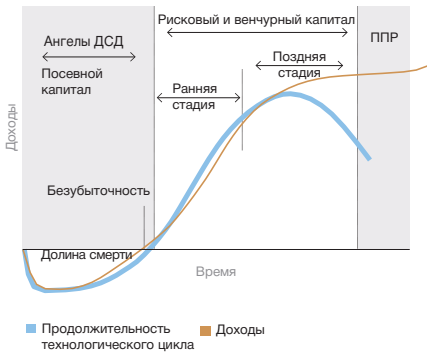
финансирование. Любой только что созданной компании приходится тратить средства, прежде чем она сможет получить доход. Речь идет о пресловутой «долине смерти», которую стартап должен пересечь. Поскольку стартап вряд ли обладает достаточным объемом финансовых средств в момент его создания, ему потребуется достаточно большой капитал, необходимый для покрытия операционных расходов, до обеспечения финансовой самостоятельности. В некоторых случаях стартап финансируют основатели компании.

Однако большинство стартапов нуждаются в финансовых средствах, нередко в значительных объемах. Поэтому многие стартапы стремятся найти несколько источников финансирования, которыми пользуются на стадии зарождения или в процессе роста. В этих условиях обычно необходимо убедить кредиторов в том, что стартап предпринимает надлежащие шаги по обзору ландшафта ИС и защите своей ИС. Некоторые источники финансирования кратко охарактеризованы ниже, а этапы финансирования отображены на рисунке 6.

Государственные дотации

На технологии, относимые к категории УГТ4 или ниже, вряд ли можно получить средства от традиционных инвесторов, поскольку такие технологии сопряжены со значительными техническими и предпринимательскими рисками. Кроме того, может не существовать юридического лица,

Рисунок 6. Этапы финансирования



Этот общий график, касающийся источников финансирования, отражает давно сложившиеся экосистемы вложения средств в стартапы. На практике схемы финансирования варьируются в зависимости от страны.

Как можно отметить, на этапе, предшествующем получению доходов (во время пересечения долины смерти), средства обычно поступают от «друзей, семьи и дураков» (ДСД), бизнес-ангелов и, возможно, в виде государственных дотаций.

Большинство венчурных фондов (ВФ) предпочитают вкладывать средства в компании, которые уже обеспечили положительный поток денежных средств (их доходы превышают расходы). Некоторые венчурные фонды (как правило, те, которые работают в высокотехнологичных областях) вкладывают средства и на этапе, предшествующем получению доходов.

Обычно стартап проходит несколько этапов финансирования — от ангельских инвестиций до получения средств из венчурных фондов. На каждом этапе объем инвестиций

будет значительно превышать объем средств, вложенных на предыдущем этапе.

Следует отметить, что на ранних стадиях кривая роста доходов (оранжевый цвет) вероятнее всего будет совпадать с кривой, отображающей продолжительность технологического цикла (синий цвет). Из этого можно извлечь простой урок: если стартап прекратит инновационную деятельность и будет опираться лишь на первоначально разработанную технологию, его доходы по мере старения технологии будут, вероятнее всего, сокращаться.

правомочного получить средства. Технология может находиться на стадии разработки, нередко в рамках более широкой структуры, такой как университет. На этом этапе средства, необходимые для повышения УГТ, обычно поступают либо из бюджета, предусмотренного университетом на исследовательские цели, либо от государства.

Из этого общего правила есть исключения. В некоторых государствах для стимулирования предпринимательской деятельности созданы механизмы микроинвестирования, которые предоставляют дотации или долгосрочные займы с целью помочь стартапам самостоятельно разработать и свои технологии и подтвердить их полезность или претворить в жизнь бизнес-модели. Реже находится бизнес-ангел, готовый предоставить небольшую сумму на финансирование этапа подтверждения полезности и проведения НИОКР.

Официальные исследовательские гранты, весьма вероятно, предусматривают условия в отношении собственности и использования любого объекта ИС, который создается благодаря инвестициям («договорная ИС»). Поэтому государственное учреждение или университет, в которых проводятся исследования, могут претендовать на договорную ИС, что может ограничить право предпринимателя на ее свободное использование в рамках стартапа. В тех случаях, когда задействуются ресурсы университета (лаборатории, материалы, людские ресурсы) или когда предприниматель заключил трудовое соглашение с университетом, университет или те стороны, которые финансировали исследования, могут заявить частичные или полные права на объект ИС, созданный в результате проведения этих исследований. Это зависит от местных законов и политики университета⁵; поэтому основатели стартапов должны тщательно проверять местные законы и быть в курсе политики, проводимой университетом в отношении ИС.

Финансирование совместных проектов, консорциумов и программ международных исследований также может быть обусловлено разными способами, которые также позволяют ограничить использование и распределение ожидаемой договорной ИС. Кроме того, в рамках проекта от его участников может потребоваться предоставление партнерам по проекту их собственной ИС («исходная ИС»).

Если используемая стартапом бизнес-модель предполагает использование договорной ИС, которая может зависеть от исходной ИС третьей стороны, предпринимателю, возможно, придется решать вопросы, связанные с обеспечением свободы действий.

Стартапы могут также воспользоваться другими государственными механизмами, призванными поддерживать инновации. Так, например, некоторые налоговые системы позволяют компаниям исключать расходы на НИОКР из своих налоговых деклараций, что уменьшает объем понесенных компаниями расходов. Существуют еще схемы, такие как «Патентный ящик» (Patent Box), которые обеспечивают компаниям налоговый вычет на доходы, полученные ими благодаря правам на ИС.

Друзья, семья и дураки (ДСД)

На любой стадии стартап может получить возможность воспользоваться средствами из неофициальных источников, например финансовой помощью со стороны друзей или семьи. Эти средства обычно представляют собой займы, как правило небольшие; они, как правило, не предусматривают заключения официального договора и могут не отражаться в бухгалтерских ведомостях стартапа. Если стартап соглашается принять такие средства, он должен тщательно их задокументировать, чтобы избежать в будущем возможных юридических или налоговых проблем.

В ситуации, когда зарождение стартапа и ранние этапы его развития происходят на фоне самофинансирования, вопрос о праве собственности на ИС может стать проблемой в том случае, когда основателей стартапа несколько. Партнеры должны, в частности, как можно быстрее решить вопрос о распределении ИС. Обычно он решается путем заключения договора между учредителями (акционерного соглашения). Так, например, один соучредитель может предоставить средства на финансирование стартапа, а другой — ИС или технические знания, благодаря которым будет создана новая ИС. Целесообразно передать все права на соответствующую ИС стартапу и подавать все новые заявки, касающиеся охраны ИС, от имени стартапа, а не отдельных предпринимателей, выступающих в индивидуальном качестве.

Бизнес-ангелы

Ангельские инвесторы — это частные лица, вкладывающие собственные средства; этим они отличаются от венчурных фондов, которые управляют средствами, принадлежащими третьим лицам. Ангельские инвесторы, как правило, вкладывают средства в те сферы, в которых они имеют профессиональный опыт или интерес. Они обычно инвестируют меньшие суммы, чем венчурные фонды, но делают это на более ранней стадии. Хорошие бизнес-ангелы не только предоставляют финансовые средства, но и делятся опытом, а также поддерживают продукт стартапа и способствуют расширению бизнеса,

а на более позднем этапе помогают стартапу решать вопросы, связанные с мобилизацией средств и управлением. Как и венчурные фонды, ангельские инвесторы в обмен на вложенные в стартап средства обычно получают его акции. Поэтому у них появляется материальный интерес к поддерживаемой ими компании, хотя необязательно к имеющейся у нее ИС или к создаваемой ею ИС. Бизнес-ангелы редко просят о предоставлении им вещных прав на основную ИС, но когда такая просьба поступает, предприниматель должен очень внимательно отнестись к ней. И напротив, институциональные инвесторы обычно просят стартап передать соответствующие права на ИС новой компании, например в том случае, если эти права принадлежат отдельному образованию, такому как университет, или отдельному лицу, такому как предприниматель.

Венчурные фонды

Венчурные фонды (ВФ) имеют более выраженный институциональный характер, нежели бизнес-ангелы. Обычно они управляют фондами, в которые совместно вложили средства другие инвесторы, очень богатые частные лица или фонды фондов. Инвесторов, вложивших средства в ВФ, в совокупности называют «вкладчиками-коммандистами» (“limited partners”). У большинства ВФ есть свои приоритеты в сфере инвестирования, а средства инвестируются ими на определенных стадиях. Объемы инвестиций (так называемые «размеры тикета») варьируются в зависимости

от фонда. Поскольку венчурные фонды являются институциональными образованиями и имеют фидуциарные обязательства перед своими вкладчиками-командистами, им требуется больше времени на проверку потенциальных клиентов и принятие решения о выделении средств, нежели инвесторам из числа бизнес-ангелов.

Планируя обращение в ВФ, предприниматели должны четко удостовериться в том, что направление деятельности стартапа и испрашиваемая сумма отвечают критериям фонда в отношении инвестирования. Стартап, разрабатывающий мобильное приложение и желающий получить 500 тыс. долл. США, вряд ли получит положительный ответ от венчурного фонда, который предпочитает вкладывать средства в развитие биологических наук и никогда не вкладывает меньше 2 млн долл. США.

Очевидно, что предприниматели вынуждены искать стартовый капитал, если их проекты еще не приносят дохода; однако инвестиции могут потребоваться и стартапу, имеющему положительный финансовый поток (для чего он может продать часть своих акций), например в целях расширения деятельности, выхода на новые рынки или вывода на рынок новых продуктов. Ключевая цель состоит в повышении стоимости новой компании. Обычно при прохождении стартапа через разные этапы финансирования доля, принадлежащая его основателям, существенно

сокращается. Ключевая исходная посылка состоит в следующем: когда стоимость компании возрастает, увеличивается и стоимость каждой акции. Если компания демонстрирует хорошие результаты, а ее общая стоимость растет, меньший по размеру пакет акций будет стоить больше.

В качестве примера представим себе, что предприниматель владеет 80 процентами акций в стартапе, оцениваемом в 1 млн долл. США. Стоимость пакета акций этого предпринимателя составляет 800 тыс. долл. США. После нескольких раундов инвестирования стоимость стартапа возрастает до 500 млн долл. США, но за это время доля акций, принадлежащих предпринимателю, сократилась до 10 процентов. Зато стоимость оставшегося у предпринимателя пакета акций возросла до 50 млн долл. США.

Повышение стоимости стартапа

Как было отмечено выше, ИС — это актив, имеющий стоимостное выражение. Эта стоимость облегчает торговые сделки с этим активом и обеспечивает основу для повышения стоимости компании. В современной экономике, основанной на знаниях, доля неосязаемых активов в общей стоимости любой компании возрастает, а доля материальных активов сокращается. Это особенно характерно для стартапов, многие из которых опираются на одно новшество — один неосязаемый актив — и практически не имеют

материальных активов. Стоимость таких стартапов составляют в значительной мере стоимость разработанного ими новшества и стоимость знаний, принадлежащих их создателям.

Однако точно оценить стоимость сложно и зачастую непросто⁶, особенно в случае со стартапом, поскольку принадлежащая ему ИС является, весьма вероятно, незрелой либо находится на стадии НИОКР или в процессе регистрации. Кроме того, стоимость ИС непостоянна. Она со временем меняется под воздействием многих факторов, включая регистрацию патента, оценку стоимости технологии, проявление интереса со стороны возможных партнеров по лицензированию, перспективы спроса на означенную технологию, степень вероятности ее замены другими технологиями и т. д. Кроме того, отклонение патентной заявки, правовое притязание на собственность, появление конкурентоспособного продукта или возникновение новой регуляторной проблемы могут снизить стоимость ИС.

Тем не менее провести оценку стоимости следует как можно быстрее. Во-первых, важно помнить о разнице между потенциальной стоимостью объекта ИС, который стартап намерен коммерциализировать, и стоимостью объекта ИС, который передается по лицензии крупной корпорации. Первоначально потенциальная стоимость первого объекта гораздо ниже, что объясняется рисками, связанными с работой стартапа. Однако,

если стартап успешно пройдет через стадии роста и добьется признания эффективности своей бизнес-модели, стоимость принадлежащего ему объекта ИС возрастет и может в денежном выражении намного превысить стоимость, которую мог бы обеспечить процесс лицензирования.

С учетом этого было бы полезно провести оценку стоимости ИС на ранних стадиях по целому ряду причин, в том числе для того, чтобы:

- вычислить в акционерном капитале долю стороны, вложившей в стартап объект ИС (в отличие от стороны, вложившей денежные средства). Представим, например, что патентная заявка оценивается в 100 тыс. долл. США, а другая сторона готова вложить в стартап денежные средства на эту же сумму. В данном случае партнерам будет принадлежать по 50 процентов капитала стартапа, если только в расчет не будут приняты иные соображения;
- привлечь инвесторов. Стартап, ведущий поиск средств, должен быть количественно оценен, с тем чтобы потенциальные инвесторы могли иметь четкое представление о том, сколько акций они получат в обмен на вложенные ими средства. Оценка денежной стоимости принадлежащей стартапу ИС может повысить его общую стоимость, что позволит его основателям уменьшить пакет акций, передаваемый в обмен на ту же

Таблица 1. Факторы, меняющие стоимость ИС

Классификация	Фактор, меняющий стоимость
Операция	Лицензирование объектов ИС; заключение франшизного соглашения Продажа или покупка объектов ИС Поглощения и слияния; отчуждение собственности, отделение активов Создание совместного предприятия или стратегического союза Безвозмездная передача объектов ИС
Обеспечение соблюдения прав на ИС	Оценка ущерба от нарушения прав на ИС
Внутреннее использование	Инвестиции в НИОКР Внутреннее управление объектами ИС Стратегическое финансирование и/или привлечение средств/капитала Взаимоотношения с инвесторами
Иные цели	Финансовая отчетность Банкротство/ликвидация Оптимизация налогов Страхование объектов ИС

См. WIPO. IP PANORAMA. Module 11 on IP valuation.
www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf.

сумму инвестиций. Представим себе, например, что инвестор готов вложить в стартап на раннем этапе 100 тыс. долл. США. Если стартап оценивается в 500 тыс. долл. США, инвестор получит 20 процентов акций. Однако, если основателям того же стартапа удастся повысить его стоимостную оценку до 1 млн долл. США на основании оценки стоимости принадлежащей стартапу ИС, они смогут увеличить свою долю, а инвестор получит 10 процентов акций в обмен на тот же объем инвестиций;

- стартап может изъявить желание приобрести по лицензии объект ИС, принадлежащий третьей стороне, например университету. Стоимость объекта ИС, который предполагается приобрести по лицензии, повлияет на расходы, связанные с созданием стартапа. Однако стартап мог бы договориться об альтернативном варианте (приобрести лицензию на объект ИС позднее), попытаться получить средства от инвесторов (чтобы иметь возможность приобрести лицензию на объект ИС) или договориться с

владельцем ИС об отсрочке выплаты роялти (в этом случае размер роялти возрастет, но стартап отсрочит их выплату, как правило до момента формирования положительного финансового потока);

- объект ИС также потребует оценки в преддверии его продажи, передачи по лицензии, использования в качестве залогового обеспечения или в целях получения налоговых льгот от коммерциализации ИС (в тех странах, где налоговая политика позволяет делать это). Компания может также провести количественную оценку всего принадлежащего ей портфеля ИС и отразить эту стоимость как активы на своих бухгалтерских счетах в целях расчета стоимости компании.

Существует несколько методов⁷ оценки стоимости ИС. Ниже изложены некоторые из тех, что используются наиболее широко.

Затратный метод

Затратный метод, позволяющий оценить стоимость одного объекта ИС, предусматривает определение объема расходов, связанных с созданием аналогичного объекта ИС (или точно такого же) либо собственными, либо внешними силами. Суммируются соответствующие прямые расходы и альтернативные издержки и принимается во внимание моральное старение. Окончательная стоимость объекта ИС определяется, например, путем расчета расходов, понесенных

в ходе разработки, с поправкой на инфляцию, что позволяет рассчитать текущую стоимость, и дополнительной поправкой на моральное старение.

При расчете степени морального устаревания ИС учитываются функциональные, технические и экономические аспекты.

Функциональное моральное устаревание рассчитывается путем определения дополнительных операционных расходов, которые возникают при использовании этого объекта ИС, а не имеющихся на данный момент альтернативных вариантов, которые могут быть более совершенными. Техническое моральное устаревание происходит тогда, когда в результате технического прогресса означенный объект ИС утрачивает свою полезность. Так, например, патенты на следующее поколение компьютерных дисководов для гибких дисков являются, судя по всему, бесполезными, поскольку уже существуют альтернативы, более совершенные в техническом отношении. Экономическое моральное устаревание имеет место тогда, когда использование объекта ИС в его наиболее совершенной и наилучшей форме уже не обеспечивает должной рентабельности инвестиций.

Существуют два варианта затратного метода. Метод восстановительной стоимости предусматривает оценку расходов, связанных с созданием точной копии объекта ИС. Метод стоимости

замещения предусматривает оценку затрат, связанных с созданием аналогичного объекта интеллектуальной собственности, выполняющего ту же функцию.

Рыночный метод

Рыночный метод заключается в сопоставлении стоимости объекта ИС с реальной ценой, по которой был продан аналогичный объект ИС в схожих обстоятельствах. Для проведения такой сравнительной оценки необходимы активный рынок и тождественный объект ИС или группа сопоставимых либо схожих объектов ИС. Если эти объекты не полностью сопоставимы, необходимо найти коэффициенты, позволяющие компенсировать разницу.

Точность оценки, проводимой с использованием этого метода, повышается при наличии информации о характере и объеме передаваемых прав, в том числе подробных данных об условиях и обстоятельствах сделки (идет ли речь о перекрестном лицензировании, о лицензии, предоставленной по результатам судебного разбирательства, и т.д.).

Однако любой объект ИС является по своей природе уникальным. Поэтому невозможно найти точно такие же или очень схожие объекты ИС. Кроме того, даже если удастся обнаружить сделки, касающиеся весьма сходных объектов ИС, будет крайне трудно получить четкую информацию об этих сделках, поскольку информация

такого характера обычно является конфиденциальной.

Доходный метод

Доходный метод предусматривает оценку стоимости объекта ИС с точки зрения его будущих экономических выгод и внесение корректива, позволяющего определить стоимость на данный момент времени. Этот метод оценки стоимости ИС используется наиболее широко.

При использовании этого метода необходимо спрогнозировать объем будущих доходов (или будущей экономии), которые удастся получить на протяжении остаточного срока службы объекта ИС, скорректировать эти доходы или экономию с учетом расходов, непосредственно связанных с этим объектом ИС, оценить риски и, наконец, определить размер доходов на данный момент времени путем применения корректива или коэффициента капитализации.

Привлечение партнеров и компаньонов

Правильное управление портфелем ИС указывает на то, что стартап серьезно относится к своей ИС, высоко ценит ее и предпринимает шаги к обеспечению ее защиты. Это внушает доверие потенциальным компаньонам. Предполагается, что условия будут благоприятными, что права на изобретения не будут нарушаться и что проект окажется успешным.

Вопрос о сотрудничестве в отношении ИС в последнее время привлекает все больше внимания с учетом так называемых «открытых инноваций». Компании, придерживающиеся принципа открытых инноваций, активно привлекают внешних партнеров для продвижения своих коммерческих предложений, ведя поиск новаторских идей за пределами компании. В прошлом инновационная деятельность обычно осуществлялась за закрытыми дверями внутренними силами при совершенно незначительном вкладе извне.

Сейчас коммерческие организации все шире привлекают внешних партнеров. Небольшие компании все чаще проявляют стремление принять участие в более крупных проектах и демонстрируют другим сторонам свой изобретательский и творческий потенциал, предпринимая шаги к тому, чтобы эффективно управлять своими объектами ИС и повысить свою деловую привлекательность для крупных компаний. Хотя модели, основанные на принципе открытых инноваций, могут открыть исключительно широкие возможности для стартапов, те должны проявлять большую осторожность по отношению к владельцам ИС и лицензионным соглашениям, заключение которых может быть одним из условий для сотрудничества. Стороны, предлагающие сотрудничество, зачастую требуют от своих партнеров передачи прав на ИС или предоставления широких по охвату лицензий. Это может не соответствовать бизнес-модели стартапа или его интересам.

Примечания

- 1 См. Международный торговый центр и ВОИС (2005 год). *Обмен ценностями, заключение соглашений о лицензировании технологий — учебное пособие*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/906/wipo_pub_906.pdf; и ВОИС (2015 год). *Successful Technology Licensing*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf.
- 2 См. ВОИС Green, *Licensing Check List*. www3.wipo.int/wipogreen/docs/en/wipogreen_licensingchecklist_061216.pdf.
- 3 Однако следует помнить о том, что коммерческие тайны могут сохраняться бесконечно долго. Соглашение также может иметь больший срок действия, чем содержащиеся в нем положения относительно ИС; это особо касается случаев предоставления услуг.
- 4 Более подробную информацию о свободе действий можно найти в разделе «Управление рисками».
- 5 Дополнительная информация содержится в публикации ВОИС под названием «Intellectual Property Policies for Universities.» www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies/index.html#toolkit.
- 6 См. ВОИС. IP PANORAMA. Module 11 on IP valuation. www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf; and European IPR Helpdesk. “Fact sheet – Intellectual Property Valuation.” https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-business_en.
- 7 Там же.

Управление рисками

Успех любого стартапа зависит от понимания рисков, связанных с игнорированием системы ИС, так же сильно, как и от понимания путей ее использования в целях повышения уровня конкурентоспособности. Неспособность защитить инновации, на которые опирается стартап, лишит его изложенных выше возможностей, которые позволили бы ему укрепить и расширить свой бизнес. Из-за неспособности понять, как работает система ИС, стартап подвергнется атакам и понесет ненужные расходы. Стартап должен в первоочередном порядке интегрировать систему управления рисками, связанными с ИС, в свою общую бизнес-стратегию. Ниже приводится краткое изложение некоторых из наиболее серьезных рисков.

Выяснение того, кому принадлежит право собственности и право на использование

Неспособность обеспечить защиту, причем на самом раннем этапе

Как уже было отмечено выше, высокотехнологичный стартап создается с целью вывести на рынок инновационный продукт или новую услугу, причем иногда речь идет о единичном продукте или одной услуге. Нередко дело обстоит так, что инновация является единственной или главной ценностью стартапа. Для такого стартапа один из главных рисков состоит в потере этой ценности и ее переходе к третьей стороне из-за его

неспособности защитить инновацию, в результате чего под угрозой оказывается вся его бизнес-модель. Поэтому каждый стартап должен обеспечить охрану своей инновации и тем самым не допустить ее завладение третьими лицами. Устранение этого риска предполагает, в частности, принятие мер к тому, чтобы:

- как можно скорее добиться регистрации;
- выполнить требования в отношении крайнего срока и графика регистрации; правильно составить формулу изобретения, чтобы исключить возможность ее обхода;
- добиться охраны на всех соответствующих рынках;
- обеспечить защиту всех последующих усовершенствований.

Поскольку в отношении ИС действует территориальный принцип, используемая стартапом стратегия защиты ИС должна охватывать все рынки, к которым он проявляет интерес. Добившись защиты своей ИС, стартап должен обеспечить ее сохранение путем уплаты всех установленных пошлин.

Недопущение утечки

Стартап столкнется с угрозой и в том случае, если он не сможет сохранить в тайне потенциальные объекты ИС до момента истребования защиты. Как уже было отмечено в данном руководстве, если инновационный продукт или промышленный образец, созданный стартапом, будет раскрыт (даже небольшой группе людей), стартап утратит

право претендовать на новизну и не сможет добиться защиты (исключая ситуацию, когда такое раскрытие было сделано в течение льготного периода, если таковой предусмотрен). Если это произойдет, стартап в мгновение ока станет несостоятельным. Аналогичная ситуация возникнет и при раскрытии конфиденциальной бизнес-информации, которую будет невозможно защитить как коммерческую тайну, если только такое раскрытие не будет осуществлено в рамках соглашения о неразглашении. Поэтому стартапам необходимо в первоочередном порядке принять меры к тому, чтобы подготовить и претворить в жизнь соглашения о неразглашении и соответствующие методы, а также обеспечить их соблюдение собственными сотрудниками и третьими сторонами, включая поставщиков, партнеров и клиентов.

Неспособность добиться переуступки прав

Создать новшества или внести вклад в их создание могут собственные работники или независимые поставщики либо подрядчики. Стартап не должен исходить из предположения о том, что ему принадлежат права на результаты труда его работников или подрядчиков. В таких ситуациях необходимо внимательно изучить соответствующие положения национальных законов.

В некоторых странах закон автоматически предоставляет работодателю право собственности на изобретения, сделанные в ходе исполнения и в рамках

трудового соглашения. Однако с учетом того, что многим стартапам со временем придется иметь дело с разными странами, в которых могут действовать иные законы, им рекомендуется включать положения, касающиеся права собственности на ИС, в заключаемые ими трудовые договоры. Следует также тщательно проанализировать вопрос о том, как ИС будет использоваться в ближайшей перспективе и как она может быть использована в процессе развития компании. Всегда следует внимательно изучать национальные законы, поскольку они могут содержать положения, оставляющие за работниками, придумавшими новшество, право первого выбора, положения, возлагающие на работодателя обязанность выплатить вознаграждение таким работникам, и т.д.

По этим же причинам при подготовке стартапом контрактов с третьими сторонами он должен четко отразить и прояснить в них вопросы, касающиеся прав на ИС. Если изобретательская или творческая деятельность была осуществлена независимым подрядчиком, соглашение между этим подрядчиком и стартапом должно предусматривать передачу стартапу прав на все результаты труда, необходимые для успеха задуманного им предприятия. При отсутствии в соглашении такого пункта зачастую начинает действовать по умолчанию (особенно в отношении таких видов творческой деятельности, как разработка компьютерных программ, проектирование веб-сайтов и фотография) положение о том, что

независимый подрядчик имеет право собственности на результаты своего труда, если только эти результаты не были однозначно переуступлены стартапу. Следует повторить, что стартапы должны продумать все заранее, изучить национальные законы и во всех трудовых договорах и контрактах с внешними сторонами четко оговорить вопросы определения прав собственности. В контрактах должно быть указано, что права на все инновационные продукты, созданные собственными работниками или заказанные третьим сторонам, будут переданы стартапу.

Возможна также ситуация, когда стартап создают несколько человек, каждый из которых сыграл свою роль в выработке первоначальной новаторской идеи и ее дальнейшем развитии. Если один или несколько из них выходят из стартапа, не заявив о переуступке ему своих прав, стартап может оказаться в положении, когда он перестанет владеть ИС, необходимой ему для продолжения бизнеса.

По той же схеме, по которой стартап использует или нанимает по контракту третьи стороны, более крупные компании заключают с более мелкими компаниями контракты на выполнение определенных задач. Это зачастую происходит в ситуациях, основанных на принципе открытых инноваций, когда крупные компании в целом ряде случаев обращаются к мелким специализированным компаниям с просьбой решить конкретные технические проблемы. В таких ситуациях стартап

выступает в качестве внешнего подрядчика. Прежде чем приступить к работе, стартап должен четко оговорить с более крупной компанией вопрос о том, кто будет владеть ИС, которая будет создана в результате проделанной им работы. Схема, вероятно, будет особенно сложной в ситуации, когда стартап разработает новое решение (создаст договорную ИС), получив при этом доступ к ИС, принадлежащей третьей стороне (исходная ИС). Существенно важно четко оговорить, кому и какие права будут принадлежать в этой ситуации, и выяснить, какие ограничения могут возникнуть в отношении созданной ИС. Это сложные вопросы, которые необходимо внимательно изучить и решить заранее.

Цель стартапа должна состоять в том, чтобы получить безоговорочное право на создаваемую им ИС. Если право собственности получить невозможно, стартап должен добиться права на использование означенной ИС в оговоренных целях. Как и в случае с осязаемой собственностью, задача состоит в том, чтобы устранить все сомнения в отношении права владения.

Предотвращение судебной тяжбы

Дорогостоящее судебное разбирательство может спровоцировать крах стартапа, у которого обычно нет ресурсов, позволяющих оказать противодействие агрессивному любителю судебных тяжб. Судебная тяжба нередко

является излюбленным средством крупных компаний (вернее, любого конкурента, обладающего средствами), которые стараются убрать со своего пути перспективный молодой стартап. Стартапам угрожают также так называемые «непрактикующие лица» (часто обозначаемые нелестным именем «патентные тролли»), которые применяют бизнес-модель, суть которой состоит в том, чтобы найти небольшие компании, использующие запатентованную технологию, принадлежащую третьей стороне, и под угрозой начать судебную тяжбу заставить их купить лицензию.

Риски такого рода можно ослабить или устранить путем проверки наличия прав, принадлежащих третьей стороне, и обеспечения их соблюдения. Все зарегистрированные права можно проверить (патентные заявки можно, как правило, проверить через 18 месяцев после их подачи), причем стартап может легко выяснить и подтвердить, что он не использует запатентованную технологию или фирменные знаки и промышленные образцы, принадлежащие кому-то другому. Кроме того, стартапы должны проявлять крайнюю осторожность для обеспечения того, чтобы не нарушить авторские права на охраняемые произведения, созданные другими, и не получить незаконного доступа к конфиденциальной бизнес-информации. Неверные шаги могут привести к возбуждению дорогостоящих судебных разбирательств, к потере стартапом ценного времени или к нанесению ущерба его репутации.

Свобода действий, или экспертиза на патентную чистоту

Стартап может обладать правами на ИС, которые охватывают его нишу инновационной деятельности, однако только этих прав может оказаться недостаточно для коммерциализации его продукта на рынке. Дело в том, что права на ИС в большинстве своем, и в особенности патентные права, представляют собой так называемые «негативные права»¹. Патентообладатель не получает автоматического права на использование и эксплуатацию изобретения, заявленного в выданном ему/ей патентном документе. Патент лишь предоставляет патентообладателю право воспрепятствовать использованию запатентованного изобретения другими лицами. Из этого следует, что стартапу для коммерциализации своего продукта может понадобиться доступ к правам на ИС, принадлежащим другим лицам.

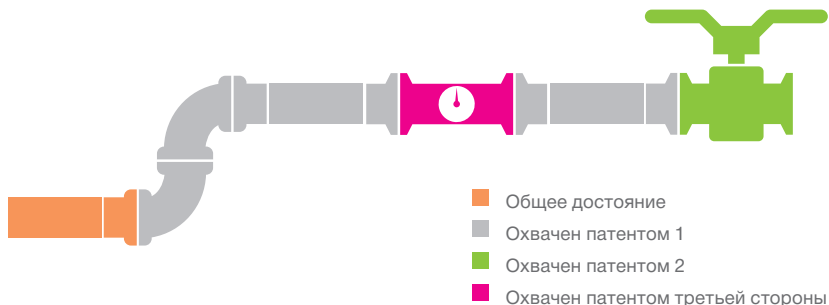
Представим себе, например, что стартап намерен вывести на рынок новую и инновационную установку для подзарядки электрических самокатов. В конструкцию этой установки входит вытяжной зарядный кабель. На рынке, где стартап будет производить или продавать свой продукт, существует патент на систему вытяжки, принадлежащий другой компании. Следовательно, для продажи своей инновационной

зарядной установки с вытяжным зарядным кабелем стартапу может потребоваться разрешение от этой компании. Если же стартап начнет продажу своего продукта, не получив такого разрешения, эта компания, имеющая патент на систему вытяжки, вероятнее всего, предпримет определенные действия. Она может потребовать, чтобы стартап прекратил использовать кабель или заплатил за ущерб, причиненный несанкционированным использованием ее ИС.

Для недопущения возникновения таких ситуаций компании должны провести поиск в отношении тех объектов ИС третьей стороны, которые могут помешать им продавать свои продукты на интересующих их рынках. Такой поиск известен как экспертиза на патентную чистоту².

Чтобы понять, как принцип определения свободы действий работает на практике, рассмотрим ниже следующий вымышленный пример с проведением экспертизы на патентную чистоту в одной отдельно взятой стране.

Рисунок 7. Пример проведения экспертизы на патентную чистоту: Продукт А, его составные элементы и патенты, охватывающие каждый элемент



- Стартап желает производить и продавать продукт А. Он намерен вывести свой продукт на рынок под названием “Jambu”.
- Продукт состоит из семи отдельных элементов.
- У стартапа находятся на рассмотрении две патентные заявки, охватывающие пять из семи элементов (выделены на рисунке серым и зеленым цветом).
- Соединительный элемент (выделен оранжевым цветом) имеет жизненно важное значение и относится к категории общего достояния.
- На датчик (выделен розовым цветом) существует патент, принадлежащий третьей стороне.
- На предлагаемое фирменное название “Jambu” (относящееся к продукту иной категории) уже получила защиту другая компания.

Если взять этот пример, то стартап столкнулся с проблемой, поскольку датчик (выделен розовым цветом) был запатентован третьей стороной. Стартап может использовать следующие варианты:

- Изъять защищенный патентом датчик из конечного продукта.
- Изменить конструкцию, чтобы избежать использования запатентованного датчика.
- Выкупить патент у патентообладателя или приобрести у него лицензию на использование датчика.
- Оспорить действительность патента.

Продукт, вероятно, не будет работать без датчика, так что первый вариант невозможен. Если стартап не способен сконструировать альтернативный датчик, он может об-

ратиться к третьей стороне, владеющей патентом, с просьбой продать патент или предоставить лицензию на использование датчика. Но если патентообладатель не захочет продать патент или предоставить лицензию на запатентованный вентиль либо запросит за это цену, которая слишком высока в контексте бизнес-модели стартапа, стартап может быть вынужден отказаться от проекта, может столкнуться с риском возбуждения против него судебного иска по обвинению в нарушении патента или может предпринять сопряженную с большими расходами и непредсказуемую попытку оспорить действительность патента. Такое развитие событий крайне неблагоприятно для стартапа, который и так уже потратил много времени и средств на разработку и коммерциализацию своего продукта.

Хотя вопросы, касающиеся свободы действий, чаще всего рассматриваются в связи с патентами, эта проблема может возникнуть и в связи с другими объектами ИС. Так, в нашем примере стартап рассчитывал дать своему продукту название “Jambu.” Он обнаружил, что это название уже находится под защитой и используется в отношении другого продукта. В данном случае это название можно было бы использовать, поскольку два товарных знака могут применяться на одной и той же территории к продуктам разных типов, если только дело не касается «общеизвестно-

го» товарного знака (в этом случае могут существовать ограничения).

Представим себе другие примеры. Стартап желает производить аппаратные средства, но нуждается в программном обеспечении, необходимом для их работы или для обеспечения совместимости с другими системами, а это программное обеспечение защищено авторскими правами. Или же стартап разработал мобильное приложение, но нуждается в доступе к интерфейсу прикладных программ или к комплекту разработчика ПО, а они принадлежат третьим сторонам. В рамках авторского права лицензии на открытое ПО могут быть увязаны с договорными обязательствами, которые помешают стартапу использовать в коммерческих целях оригинальный исходный код или сделать общедоступным разработанный им самим код.

Стартапу необходимо провести экспертизу на патентную чистоту в каждой географической зоне, в которой он планирует коммерциализировать свой продукт. Поскольку права на ИС действуют лишь в тех странах или регионах, в которых они были предоставлены, экспертиза на патентную чистоту может дать в разных странах разные результаты.

По всем этим причинам стартапам настоятельно рекомендуется провести экспертизу на патент-

ную чистоту как можно раньше и в отношении всех интересующих его рынков, причем сделать это необходимо до того, как на разработку продукта будут потрачены значительные средства. Стартапы, которые не примут таких мер предосторожности, весьма вероятно, дороже заплатят за доступ к технологии и могут столкнуться с угрозой возбуждения судебной тяжбы и нанесения им репутационного ущерба. Стартапам, у которых нет средств для проведения полномасштабной экспертизы на патентную чистоту на всех рынках, придется, возможно, определиться с приоритетами (рынки, характеристики, патентообладатели, создающие наибольший риск, и т.д.).

Недопущение напрасной траты времени и ресурсов

Многие стартапы допускают такую ошибку: они «влюбляются» в свою идею и не проверяют, действительно ли она является новой; они просто предполагают, что никому другому не пришла в голову эта идея или ее вариант. Такая ошибка может обречь на провал и продукт, и сам стартап. Если другим уже пришла в голову та же или аналогичная идея и они уже приняли меры к ее защите на рынках, интересующих стартап, он никак не сможет выйти на эти рынки.

Поэтому стартапам необходимо позаботиться о том, чтобы внимательно

изучить конкурентов. Это позволит им получить жизненно важную информацию и избежать неприятных и разорительных сюрпризов. Стартап, который изучает конкурентов, сможет сконцентрировать свои усилия по проведению исследований и разработок в тех областях, которые открывают широкие возможности, при необходимости скорректировать или перестроить процесс своего развития, изменить свою бизнес-модель, вычислить потенциальных партнеров и конкурентов или же просто отказаться от своей идеи.

Общедоступные базы данных служат важным источником информации и могут помочь стартапу принять правильные решения и избежать ошибок. Ряд патентных баз данных, в которых содержатся опубликованные патентные заявки и выданные патенты, а также баз данных по товарным знакам и промышленным образцам являются бесплатными. Они представляют собой исключительно ценный источник технической, правовой и коммерческой информации.

Примечания

- 1 Важно уточнить, что в рамках экспертизы на патентную чистоту формула изобретения (особая часть патентного документа) определяет объем правовой охраны патента. Для целей проведения этой экспертизы существенно важное значение имеет то, о чем говорится в этой формуле, а не где-либо еще.
- 2 См. "IP and Business: Launching a New Product: freedom to operate." *Журнал ВОИС*, номер за сентябрь 2005 года. www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/05/article_0006.html.

Использование баз данных по ИС

Как уже было отмечено, после подачи стартапом заявки на патент, товарный знак или промышленный образец соответствующее национальное или региональное ведомство ИС публикует эту заявку по истечении срока, продолжительность которого зависит от права на ИС и юрисдикции. Базы данных, содержащие патенты, товарные знаки и промышленные образцы, представляют собой ценный источник коммерческой, технической и правовой информации, причем бесплатный доступ к ним может получить любой человек, имеющий возможность пользоваться интернетом. Стартапы могут пользоваться этими базами данных как полезным информационным источником на протяжении всего периода своего существования и решать с их помощью различные вопросы — от использования ИС до управления рисками.

Патентные базы данных

Чтобы получить патент, заявитель должен раскрыть информацию об изобретении, причем эта информация должна быть достаточно подробной, чтобы ее мог понять специалист в данной области техники. Эта информация хранится в патентных базах данных, которые:

- содержат подробные сведения о технических решениях;
- зачастую являются уникальным источником информации, которую больше нельзя нигде найти;

- охватывают широкий диапазон различных видов технической и научной деятельности;
- обеспечивают классификацию сведений в соответствии с международными системами классификации патентной информации, что облегчает проведение поиска.

Стартап может воспользоваться бесплатными базами данных, поддерживаемыми национальным ведомством его страны¹, патентной базой данных ВОИС PATENTSCOPE², обеспечивающей доступ ко многим национальным и региональным подборкам патентных документов, а также базами данных, принадлежащими региональным организациям, например системой Espacenet, или базами данных, поддерживаемыми частными провайдерами, такими как google patents и lens.org. Частные коммерческие поставщики услуг также создают патентные базы данных, доступ к которым предоставляется за плату и которые позволяют проводить сложный поиск и всесторонний анализ. В число таких баз данных входят Derwent Innovation, Questel Orbit, PatBase, TotalPatentOne, Ambercote, PatSeer, PatSnap, WIPS Global и East Linden. Стартапы, базирующиеся в странах, которые отвечают критериям разработанной ВОИС Программы обеспечения доступа к специализированной патентной информации (ASPI)³, могут получить доступ к таким базам данных бесплатно или по льготной цене. Некоторые стартапы могут

воспользоваться услугами национальных патентных ведомств, выполняющих поисковые мероприятия или оказывающих консультативную помощь бесплатно или за небольшую плату. И наконец, в некоторых местах стартапы могут воспользоваться услугами, предоставляемыми созданными ВОИС центрами поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ, www.wipo.int/tisc).

Ознакомление с информацией, содержащейся в патентных базах данных, помогает стартапам:

- избежать дублирования усилий при осуществлении исследований и разработок;
- оценить степень патентоспособности изобретения;
- избежать нарушения патентов, принадлежащих третьим сторонам;
- оценить степень конкурентоспособности и уникальности своих изобретений;
- использовать технологии, описанные в отклоненных патентных заявках и патентах, которые не действуют в некоторых странах или утратили силу⁴;
- получить сведения об инновационной деятельности и направлениях будущей работы своих конкурентов;
- усовершенствовать процесс принятия бизнес-решений относительно лицензирования, технологического партнерства, а также слияний и поглощений.

Компания Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Турция



Основатели

Профессор Айтюл Эрчил

Д-р Джейхун Бурак Акгюл

Основной портфель ИС

- Патенты, полученные в Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки и Турции
- Товарные знаки, зарегистрированные в Индии, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки и Турции
- Авторские права на программное обеспечение
- Коммерческие тайны

Веб-сайт: www.vispera.co

Продукт

Компания Vispera оказывает услуги по распознаванию изображений в отношении быстро реализуемых товаров повседневного спроса (FMCG). Она использует технологии визуального распознавания для

генерирования в режиме реального времени данных о розничных продажах, включая информацию о наличии товаров на полках, что позволяет сократить потери, обусловленные нехваткой товаров или затовариванием.

Существующие методы контроля за уровнем товарных запасов основываются на неавтоматическом мониторинге, отслеживании правильности раскладки товаров и проверке наличия запасов. Все это сопряжено с большими расходами, делается медленно и зачастую не дает точных данных. По оценкам компании Vispera, применение ее технологии позволяет на 15-18 процентов повысить объем продаж и на 15 процентов сократить издержки.

ИС, продукт и бизнес-модель

Разработка этой бизнес-идеи включала в себя проведение тщательного поиска по базам данных по ИС в целях выявления и детального анализа областей с низким уровнем патентной активности. Эти области были выбраны потому, что они, как представляется, открывают широкие бизнес-возможности.

Стартап использовал различные государственные субсидии для частичного финансирования двух отдельных заявок, которые он подал по процедуре Договора о патентной кооперации на ранних стадиях процесса своего развития. Соучредители использовали

средства венчурных фондов для покрытия операционных расходов, оплаты других заявок, связанных с ИС, и решения юридических вопросов.

Принадлежащий компании Vispera портфель ИС имеет исключительно важное значение для ее стратегии глобального развития. В дополнение к получению патентов и товарных знаков компания добилась охраны авторских прав в Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки и Турции, а также зарегистрировала товарные знаки в Индии, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки и Турции.

Компания получила авторские права на разработанный ею код и обеспечила защиту своих коммерческих тайн и ноу-хау. Что касается международного уровня, то компания Vispera рассматривает на то, что продажа лицензий на результаты ее интеллектуальной деятельности, прежде всего лицензий на разработанное ею программное обеспечение, позволит ей расширить масштабы своего бизнеса.

Использование патентной информации и анализ патентного ландшафта

«Топографирование патентного ландшафта» или «анализ патентного ландшафта» обозначают системный поиск и анализ патентов, имеющихся

в данной конкретной области техники. Топографирование дает представление о состоянии ландшафта в данной конкретной области техники, о доступных типах технических решений, а также о ведущих и новых игроках на этом «поле». Оно основано на проведении поиска для установления уровня техники с использованием поисковых запросов и ключевых слов, индексов Международной патентной классификации (МПК) или Совместной патентной классификации (СПК), а также набора поисковых операторов, делающих поиск более адресным. Это многозвенный процесс. После завершения работы над составлением комплекса данных можно провести анализ и визуальный обзор различных патентных областей, что позволяет стартапам, исследовательским учреждениям и транснациональным корпорациям получить исключительно важную информацию сопоставительного, количественного и качественного характера. Тип информации, которую предстоит проанализировать, представить или сопоставить, зависит от цели каждой операции по топографированию ландшафта (см. рисунок 8)⁵.

Патентный анализ позволяет получить массу различной информации, в том числе сведения о:

- тенденциях развития технологии в интересующих технических областях. В нашем стремительно меняющемся мире одни технологии быстро становятся неактуальными, в то время как другие претерпевают

взрывообразное развитие по типу искусственного интеллекта, чему способствует все большая доступность огромных массивов данных. Если компаниям удастся определить, на каком отрезке кривой S⁶ находится данная конкретная технология и в каком направлении развиваются искомые технологии, они смогут правильно организовать свои стратегии коммерциализации и придать четкую направленность своим исследованиям и разработкам. Такая информация помогает также выявить пики патентной активности, то есть скученные области, в которых тяжело будет пробиться на рынки (обозначаемые термином «красный океан»), и области с низкой патентной активностью (обозначаемые термином «голубой океан»), в которых конкуренция не столь сильна. Стартапам, возможно, легче будет найти самые многообещающие возможности в относительно слабо изученных областях, называемых «белыми пространствами». Некоторые виды анализа и услуг ориентированы на выявление именно таких областей;

- активных игроков на данном «поле». Анализ патентной информации может способствовать выявлению лидеров и новичков в данной конкретной области, а также потенциальных партнеров и конкурентов и дать представление о том, как их патентная деятельность развивалась во времени. Она позволяет выявить ведомственную принадлежность крупных изобретателей, включая их возможные связи с различными

структурами, и их компаньонов, которые нередко фигурируют в патентных документах в качестве соавторов. Эта информация раскрывает схемы сотрудничества между отраслевыми предприятиями, научными кругами, стартапами и

отпочковавшимися компаниями. Кроме того, сведения об изобретателе могут дать представление о том, с кем он работал раньше и работает сейчас, а также о его участии в совместных исследованиях и коллективных проектах.

Рисунок 8. Трехмерная концептуальная карта

Отчеты об изучении патентного ландшафта могут включать в себя трехмерные концептуальные карты. Они позволяют визуализировать частоту употребления и концентрацию некоторых терминов в найденных патентных документах (комплекс данных). Области, привлекающие повышенный интерес, отображаются в виде возвышенностей или «пиков» и могут отличаться насыщенностью цвета. Области с меньшей активностью расположены между пиками: эти «белые пространства» представляют особый интерес для стартапов, пытающихся выйти на рынок. Некоторые компании предлагают разные варианты трехмерных концептуальных карт. В их число входят разработанный компанией Derwent Innovation вариант под названием Themescape, PatSnap Landscape и концептуальная карта Orbit. Один из вариантов изображен ниже. Некоторые средства интеллектуального анализа текстов, такие как Vantage Point, и некоторые средства с открытым исходным кодом, такие как Python или R, позволяют проводить анализ такого же типа.



Источник: PatSnap (www.patsnap.com).

Базы данных по товарным знакам и промышленным образцам

Прежде чем стартап потратит время и деньги и успеет привязаться к товарному знаку, являющемуся предметом его мечтаний и охватывающему все аспекты, воплощенные в его продукте, ему необходимо провести так называемый поиск по очистке товарного знака. Этот поиск обеспечит уверенность в том, что никто другой не зарегистрировал идентичный или очень схожий знак или не использует его в отношении таких же или сходных продуктов. Стартап может начать с проведения простого поиска в Интернете путем задействования поискового механизма, позволяющего выяснить, не используется ли уже придуманное стартапом название. Затем можно провести поиск в базах данных по товарным знакам, принадлежащих национальным и региональным ведомствам по товарным знакам, а также в Глобальной базе данных ВОИС по брендам⁷. Лучше всего обратиться за помощью к поверенному по товарным знакам. Что касается промышленных образцов, то и в этом случае важно проверить, не был ли зарегистрирован идентичный или очень схожий образец. В этих целях целесообразно использовать Глобальную базу данных ВОИС по образцам⁸.

Авторское право

Труднее проверить произведения, защищенные авторским правом,

поскольку не во всех странах ведутся реестры авторских прав, а регистрация «произведений» носит добровольный характер. Однако можно провести онлайн-новый поиск, уделив особое внимание бизнес-идеям, к которым защищенное авторским правом произведение может иметь отношение, и бизнесу конкурентов, с тем чтобы выявить связанные с ИС потенциальные минусы и плюсы. Как было указано выше, авторское право охраняет форму выражения идеи, а не саму идею. Поэтому вполне возможно создать самостоятельное оригинальное произведение, которое будет обладать новизной по сравнению с произведением, защищенным авторским правом. Так, например, поскольку код для ПО может обеспечить искомый результат разными способами, существует возможность составить новый код, не нарушая при этом прав третьей стороны. Кроме того, иногда можно получить лицензию на разработку идеи в обход существующего произведения. Конкурентного преимущества можно добиться, если новое произведение легче использовать, если оно более практично или привлекательно или если оно обеспечивает более эффективный выход на рынок.

Доменные имена

Как уже было отмечено, стартап должен проверить, доступно ли выбранное им доменное имя⁹. Если поиск показал, что оно уже занято, то следует либо подобрать другое доменное имя,

либо попытаться выкупить желаемое имя у его владельца, если тот готов его продать. Компании могут также видоизменить выбранное ими имя или попытаться зарегистрировать его в других общих доменах верхнего уровня (gTLDs), включая новые такие домены, которые должны быть более доступными, или же сделать это в национальных доменах верхнего уровня (ccTLDs). (Более подробная информация о доменных именах содержится в разделе «Как выделить свой продукт на рынке».)

Примечания

- 1 www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.
- 2 www.wipo.int/patentscope.
- 3 www.wipo.int/aspi.
- 4 Информацию о выявлении и использовании информации в сфере общественного достояния можно найти в издании ВОИС (2020 год). *Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния — Руководство для изобретателей и предпринимателей*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf. См. также ВОИС, *Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния — Руководство для изобретателей и предпринимателей*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf.
- 5 См. ВОИС. PATENTSCOPE. "Patent Landscape Reports." www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes.
- 6 Технологическая S-кривая представляет собой графическое отображение всех стадий жизненного цикла технологии — создания, развития, зрелости и предельного насыщения.
- 7 См. ВОИС. Глобальная база данных по брендам. www.wipo.int/reference/en/branddb.
- 8 См. ВОИС. Глобальная база данных по образцам. www.wipo.int/reference/en/designdb.
- 9 См. ICANN. Domain Name Registration Data Lookup. <https://lookup.icann.org/lookup>.

Аудит ИС

Аудит ИС¹ представляет собой проведение регулярного обзора ИС, которым компания владеет или которое она использует либо приобрела. Аудит проводится в целях оценки рисков и управления ими, устранения проблем и внедрения наилучших методов управления объектами ИС. Аудит проводимый на основе всеобъемлющего обзора принадлежащих компании объектов ИС, связанных с ними соглашений, соответствующих стратегий и процедур обеспечения соблюдения требований, помогает компании:

- провести инвентаризацию или обновление своих активов в сфере ИС;
- проанализировать, как эти активы используются или не используются;
- выяснить, не владеет ли какой-либо бизнес или иные стороны объектами ИС, которые компания использует;
- выяснить, не нарушает ли использование объектов ИС компанией чужих прав и не нарушают ли другие стороны прав компании в отношении ИС.

В таблице 2 приводится упрощенный список вопросов, используемый для целей аудита ИС. Компания может использовать полученную информацию для определения того, какие шаги ей следует предпринять в отношении каждого из объектов ИС, чтобы достичь своих бизнес-целей².

Для компании аудит ИС может послужить как в качестве общей вспомогательной процедуры, так и в качестве средства достижения совершенно конкретных целей, когда ей необходимо четко определить состояние своих объектов ИС. Так, например, стартап, разработавший инновационный продукт или инновационную услугу, которые он смог или еще не успел превратить в объект ИС, может пожелать выяснить, какие у него есть варианты. Аудит позволит стартапу выяснить, как объекты ИС могут укрепить его бизнес-стратегию, оценить свою конкурентоспособность и обеспечить управление рисками. Аудит может также помочь стартапу подготовиться к общению с инвесторами. Инвесторы хотят иметь четкое представление о ситуации стартапа в контексте ИС. По таким же причинам аудит окажется полезным и при продаже стартапа (на «финальной стадии»).

Кроме того, аудит позволяет выявить активы, которые не оказывают прямого воздействия на основной бизнес и которые можно передать по лицензии или продать, чтобы создать дополнительный источник доходов, равно как и избыточные активы, которые порождают ненужные расходы на их содержание и должны быть исключены из портфеля ИС.

Таблица 2. Упрощенный список вопросов, которые необходимо рассмотреть в ходе аудита ИС

1. **Какие объекты интеллектуальной собственности имеются в наличии?**
 - Знаки, наименования, ярлыки, используемые для идентификации продуктов или услуг
 - Новаторские идеи, новые способы производства изделий, технические решения
 - Результаты литературного творчества, программное обеспечение, музыкальные рекламные ролики, видеоклипы и т.д.
 - Привлекательная упаковка, дизайн, оригинальные формы и т.д.
 - Внутренняя бизнес-информация, например отчеты, результаты анализа данных, маркетинговая информация, производственная информация, ноу-хау, включая ноу-хау с отрицательным результатом, списки клиентов и сведения о клиентах, руководства по эксплуатации и проектированию, промышленные образцы, чертежи, диаграммы и произведения искусства, идеи и планы, формулы и расчеты, прототипы, лабораторные записи и отчеты об экспериментах, информация о продавцах и поставщиках, информация о НИОКР, сведения о стоимости, ценах, прибыли, убытках и марже, прогнозы и планы, рекламные материалы, финансовая информация, бюджеты и сметы, программное обеспечение и исходные коды.

2. **Могут ли эти объекты ИС получить охрану как коммерческие тайны, патенты, товарные знаки, доменные имена, промышленные образцы или объекты авторского права?**

3. **Есть ли проблемы с правом собственности?**
 - Были ли означенные идеи разработаны основателями компании, ее сотрудниками в рамках их работы, или подрядчиками либо поставщиками, или клиентами?

4. **Есть ли соответствующие соглашения, устанавливающие их связь с ИС?**
 - Предусматривают ли они переуступку прав?

5. **Если заключенные соглашения не предусматривают переуступки прав, были ли предприняты шаги с целью добиться переуступки прав в пользу компании или передачи их на основании лицензии?**

6. **Есть ли проблемы нарушения прав?**
 - Нарушает ли компания права каких-либо третьих сторон?
 - Нарушают ли третьи стороны права компании?

7. **При отсутствии проблем с правом собственности и нарушениями:**
 - Были ли предприняты шаги к подаче надлежащих заявок на товарные знаки, доменные имена, патенты и промышленные образцы?
 - Обеспечивается ли поддержание в силе этих заявок или активов путем своевременной уплаты соответствующих требуемых пошлин?

8. **Были ли заявки поданы во всех интересующих компанию странах?**

9. **Были ли предприняты шаги к тому, чтобы сохранить в тайне от конкурентов бизнес-информацию:**
 - путем принятия мер по защите; ограничения доступа к информации;
 - путем подписания с сотрудниками и третьими сторонами, которым информация может быть раскрыта, соглашений о неразглашении;
 - путем подписания с увольняющимися сотрудниками соглашений о недопущении конкурентных действий; ознакомления сотрудников с внутрикорпоративными процедурами в целях недопущения непреднамеренного раскрытия информации?

Таблица 2. (продолжение)

10. Как объекты ИС способствуют достижению стратегических бизнес-целей компании?

- Все ли они используются в рамках основной деятельности компании?
- Могут ли другие получить право на их использование?
- Не следует ли избавиться от некоторых из них или же подарить их либо найти им другое применение?
- Можно ли использовать их для привлечения инвесторов, партнеров и компаньонов?

Примечание. За дополнительной информацией можно обратиться в South-East Asia IPR SME Helpdesk. IP Audit Checklist. www.southeastasiaprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/EN_Audit.pdf. См. также Alan R. Singleton. IP Audit Checklist (Singleton Law Firm, P.C). <https://nebula.wsimg.com/d88b0ffd498cd797d780f38d40a0a316?AccessKeyId=532DB1B257AADAE6A76&disposition=0&alloworigin=1>.

Первый шаг в ходе аудита ИС состоит в том, чтобы идентифицировать принадлежащие стартапу объекты ИС. Это предполагает идентификацию всех его интеллектуальных активов и выделение из них тех, которые могут получить охрану как объекты ИС. В качестве подкатегории интеллектуальных активов объекты ИС могут быть из них выделены на том основании, что у них есть правовое определение и они предполагают получение определенных прав.

Прежде всего, в рамках внутрикорпоративного процесса стартап отслеживает особенности, которые отличают его от конкурентов и обеспечивают ему конкурентное преимущество. Например, есть ли у стартапа четко проработанный регламент управления проектом, знания и опыт в деле хранения опасных химикатов или собственная система управления клиентской базой? Составляют ли знания работников важный интеллектуальный актив компании? Бывает трудно оценить знания работников. Один из

методов состоит в том, чтобы сравнить описания должностей работников с соответствующими требованиями, чтобы оценить вклад каждого работника. Этому способствует также ведение учетности (лабораторные журналы, краткие отчеты о ходе работ, исследовательская документация и т.д.), которое позволяет компании оценить и субъективировать свои интеллектуальные активы.

После выявления в ходе аудита тех активов, которые являются объектами ИС или могут стать ими, следует определить их статус. Какие из объектов ИС компании принадлежат ей на правах собственности и сохраняют ли права свою силу? Если прав собственности на ИС нет, были ли предприняты шаги к тому, чтобы приобрести их или получить права на использование путем заключения лицензионного соглашения?

Информация, собранная в ходе аудита, поможет стартапу выявить слабые места во внутренних процес-

сах, определить способы оптимизации расходов, получить более четкое представление о рисках нарушения прав и выявить возможности для сотрудничества.

Многие стартапы, работающие с опорой на ИС, допускают ошибку, не отслеживая состояние своего портфеля ИС. Из-за этой ошибки они могут утратить компетентное преимущество, ранее достигнутое благодаря своим правам на ИС. Допустим, что первый продукт получил защиту в виде патента. Продукт оказался успешным. Стартап продолжает инновационную деятельность и создает следующие поколения этого продукта, обладающего важными новыми функциями. Однако он не заботится о том, чтобы получить защиту в отношении достигнутых им усовершенствований, опираясь исключительно на первоначальный патент. Это приводит к тому, что более новые продукты становятся объектами копирования, вследствие чего конкуренты ослабляют конкурентное преимущество стартапа на рынке. Используемые стартапом стратегии управления ИС должны всегда меняться с учетом изменения его стратегий инновационной деятельности. Стартапы должны периодически проводить аудит ИС для определения ее состояния и обеспечения уверенности в том, что охрана их ИС является достаточной, надлежащей и отвечающей текущим требованиям.

Примечания

- 1 По поводу проведения самооценки ИС см. на веб-сайте ВОИС *Инструмент диагностики ИС*: www.wipo.int/ipdiagnostics.
- 2 См. ВОИС: IP Audit, Module 10. www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf.

Приложение 1. Поставщики услуг

Обладая весьма ограниченными ресурсами, стартап во многих случаях не имеет возможности нанять квалифицированных внешних поставщиков услуг. Большинство стартапов либо не осознают, что им необходима внешняя помощь, либо не могут себе позволить обратиться за ней. Основатели стартапов, как правило, игнорируют эту необходимость или пытаются устранять пробелы самостоятельно. В частности, стартапы не склонны обращаться за помощью, которая им необходима, в двух ключевых сферах: юридическое консультирование и поддержка в отношении ИС. Хотя, к сожалению, не существует простого способа решения этой проблемы, стартап, который знает, когда ему требуется помощь, с большей вероятностью найдет временные решения. Основатели стартапа должны изучить возможность использования местных акселерационных или инкубационных программ, обратиться за советом в службы передачи технологии (СПТ), если стартап создан в научной экосистеме, и попытаться заручиться помощью других провайдеров, которые могут обеспечить базовую поддержку бесплатно или за умеренную плату. Стартапы, находящиеся на стадии мобилизации средств, должны предусмотреть в своем бюджете статьи расходов, связанных с наймом внешних поставщиков услуг, а также с уплатой пошлин за возобновление или поддержание прав на ИС. Большинство венчурных фондов не будут возражать против таких расходов, поскольку они понимают жизненную важность совета профессионалов.

Стартапам может потребоваться совет о том, как составить патентную заявку, подготовить базовые юридические документы или даже разработать жизнеспособную бизнес-модель. Некоторые организации оказывают предпринимателям помощь на самых ранних этапах, однако не везде можно найти такие организации.

Акселераторы

Как правило, в качестве акселераторов выступают коммерческие организации, помогающие стартапам ускорить процесс развития их бизнеса. Акселераторы занимаются наставничеством и созданием потенциала, а в некоторых случаях предоставляют средства в обмен на небольшой пакет акций. Самые известные акселераторы действуют очень избирательно и тщательно изучают полученные ими просьбы. Цель акселератора — подготовить стартап к получению венчурного финансирования. В странах с формирующейся рыночной экономикой роль акселераторов выполняют университеты или технопарки; некоторые из них имеют узкую специализацию: биологические науки, зеленые технологии и т.д. Хороший акселератор предоставит наставников или специалистов в конкретной области техники, правовых вопросах или сфере ИС, которые смогут помочь стартапу в решении различных проблем, о которых говорилось выше. У некоторых акселераторов есть отделения в других странах, и они могут

способствовать выходу многообещающих стартапов на международные рынки.

Инкубаторы

Инкубаторы, как правило, находятся под эгидой университета, венчурного фонда или компании. Они не преследуют цели извлечения прибыли, хотя некоторые из них могут в качестве условия выдвинуть получение в будущем права на приобретение акций стартапа. Большинство инкубаторов готовы оказать стартапу помощь на самом раннем этапе, даже до момента его юридического оформления, что позволяет его основателям тщательно проработать свою бизнес-идею и разработать с помощью инкубатора жизнеспособную стратегию и бизнес-модель. Хороший инкубатор — как и хороший акселератор — окажет (определенные) услуги в плане наставничества, с тем чтобы помочь разработать базовую бизнес-модель, решить вопросы, касающиеся ИС, и другие юридические вопросы, а также предоставит полезную информацию по вопросам, интересующим основателей стартапа.

Службы управления технологией

Эти структуры, известные также как службы передачи технологии или службы управления знаниями, действуют, как правило в рамках

университета или исследовательского центра. Схемы работы таких служб широко варьируются в зависимости от страны. Однако их главная цель состоит в том, чтобы обеспечить передачу ИС (обычно в виде патентов, полученных университетом) отраслевым предприятиям на основе лицензирования и создать для университета дополнительный источник дохода.

Теоретически служба управления технологией может также обеспечить передачу ИС стартапу или отдельной структуре, отделившейся от университета, но и в этом случае методы работы и цели таких служб широко варьируются. Задача одних служб управления технологией состоит в том, чтобы поощрять предпринимательскую активность в научных кругах и эффективно выполнять роль инкубатора или акселератора. Другие стремятся извлечь максимальную выгоду из своего портфеля ИС и могут не предоставлять особых условий или льгот отделившимся структурам. В общем, сотрудники служб управления технологией обычно обладают опытом в деле решения вопросов, касающихся ИС, и такая служба в принципе готова обеспечить подачу патентной заявки и покрыть связанные с этим расходы стартапа, иногда в обмен на небольшой пакет акций, приоритетную возможность покупки акций или обещание стартапа возместить связанные с получением патента расходы после того, как он начнет получать доход.

Правительственные, неправительственные и международные программы поддержки

Многие правительства предлагают интересные программы поддержки с целью способствовать предпринимательству и инновациям. Некоторые из них готовы предоставить небольшой предстартовый капитал на создание стартапа. Некоторые правительства на определенных условиях предоставляют гранты на покрытие расходов, связанных с получением патентов. В большинстве национальных патентных ведомств существуют службы поддержки, сотрудники которых могут объяснить, как добиться защиты ИС и как подать заявку. Некоторые международные фонды оказывают инкубационные и акселерационные услуги в различных технических областях или рыночных секторах, которые представляют для них интерес. И наконец, многие международные организации бесплатно предоставляют информацию, доступ к сети квалифицированных экспертов, к полезным базам данных и к сведениям о международной передовой практике (см. приложение 2 — Ресурсы).

Приложение 2. Ресурсы

ВОИС (2006 год). *Творческое выражение — Введение в тему «Авторское право и смежные права для малых и средних предприятий»*. Серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», номер 4. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/918/wipo_pub_918.pdf

ВОИС (2015 год) *Successful Technology Licensing*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf

ВОИС (2017 год). *Создание знака — Введение в тему «Товарные знаки и бренды для малых и средних предприятий»*. Серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», номер 1. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf

ВОИС (2018 год). *Изобретая будущее — Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий»*. Серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», номер 3. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf

ВОИС (2019 год). *В хорошей компании: вопросы интеллектуальной собственности в франчайзинге*. Серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», номер 5. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/1035/wipo_pub_1035.pdf

ВОИС (2019 год). *Стремление к совершенству: введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий»*. Серия «Интеллектуальная собственность

для бизнеса», номер 2. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf

ВОИС (2020 год). *Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния — Руководство для изобретателей и предпринимателей*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf

ВОИС (2020 год). *Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния — Руководство для изобретателей и предпринимателей*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf

Академия ВОИС. Программа дистанционного обучения. www.wipo.int/academy/en

Глобальная база данных ВОИС по брендам. www.wipo.int/reference/en/branddb

Глобальная база данных ВОИС по образцам. www.wipo.int/reference/en/designdb

WIPO Green Licensing Check List. www3.wipo.int/wipogreen/en/network/index.html#licensing

ВОИС — Программа содействия изобретателям (IAP). www.wipo.int/iap

Инструмент диагностики ВОИС. www.wipo.int/ipdiagnostics

ВОИС — веб-сайт «ИС для бизнеса». www.wipo.int/sme/en

WIPO IP PANORAMA. www.wipo.int/sme/en/multimedia

WIPO Lex Database Search. <https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation>

ВОИС — отчеты о патентных ландшафтах. www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes

ВОИС — база данных PATENTSCOPE. www.wipo.int/patentscope

ВОИС — Центры поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ). www.wipo.int/tisc

ВОИС — Высшие учебные заведения и интеллектуальная собственность. www.wipo.int/about-ip/en/universities_research

Веб-сайт ВОИС: www.wipo.int

ВОИС и Международная торговая палата (2012 год). *Интеллектуальная*

собственность на службе у бизнеса: справочник для торговых палат и бизнес-ассоциаций, создающих службы интеллектуальной собственности. www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295&plang=EN

ВОИС и Международная торговая палата (2003 год). *Маркетинг ремесленных изделий и произведений изобразительного искусства: роль интеллектуальной собственности.* www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=281&plang=EN

ВОИС (2003 год). *Секреты интеллектуальной собственности: руководство для малых и средних экспортеров.* www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=294&plang=EN

ВОИС (2005 год). *Обмен ценностями, заключение соглашений о лицензировании технологий — учебное пособие.* www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=291&plang=EN

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
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 сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

Публикация ВОИС № 961R
ISBN 978-92-805-3282-1