

32/195 сентябрь 2022

Business DIALOG Media

RBC

Russian Business Guide



With the
support of the
CCI of Russia

www.tpprf.ru •



RUSSIA
TURKEY
DIALOG

ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
БИЗНЕСА.

ТРЕНДЫ И ФОРМАТЫ



Мария ФЕДОТОВА:

«ВОПРОС ЗАЩИЩЁННОСТИ БИЗНЕСА –
ЭТО ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НО И
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ И ДОСКОНАЛЬНОСТИ»



**Владимир
БИРЮЛИН:**

Успешное развитие экономики в значительной степени зависит от инноваций. Страны, в которых создаётся и патентуется много изобретений, – лидеры глобальной экономики. В свою очередь, интеллектуальная собственность – основа инновационного развития. Как и всякая собственность, она нуждается в защите. Юридическая фирма «Городисский и Партнёры» – крупнейшая и одна из старейших российских компаний в области интеллектуальной собственности. Юристы и патентные поверенные компании начали свою практику в 1959 году. Фирму хорошо знают в мире, она входит в десятку крупнейших юридических компаний Европы и обладает широкой сетью филиалов в разных регионах России. О том, как развит механизм защиты интересов владельцев интеллектуальной собственности, нашему изданию рассказал **ВЛАДИМИР БИРЮЛИН**, патентный поверенный РФ, руководитель специальных проектов, заместитель управляющего партнёра юридической фирмы «Городисский и Партнёры».

«ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ ОТРАБОТАН НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

– Владимир Иванович, что можно сказать о том, насколько сегодня защищена интеллектуальная собственность в России?

– Россия – страна с богатейшим интеллектуальным потенциалом. Правовой механизм защиты владельцев интеллектуальной собственности (ИС) у нас отработан на высоком уровне, законодательно все вопросы решены – и с вопросами регистрации

объектов ИС, и с вопросами защиты прав владельцев. С 2013 года действует специализированный Суд по интеллектуальным правам, который за годы работы накопил большой опыт для рассмотрения конфликтов в этой области. Чётко действуют арбитражные суды. И в России ежегодно увеличивается число заявок на товарные знаки, заявок на патенты на изобретения и промышленные образцы. К сожалению, у нас не очень хорошо развита коммерциализация

интеллектуальной собственности. На мой взгляд, у нашего бизнеса пока нет достаточного понимания, что патенты и другие объекты ИС могут послужить источником большой выгоды. Например, ценное изобретение, безусловно, будет принести доход, и немалый, если продать лицензию на его использование. Поэтому, конечно, хотелось бы большей активности от бизнеса в сфере коммерциализации интеллектуальной собственности.

– А что этому препятствует?

– Думаю, одна из причин заключается в том, что внедрение изобретений – это достаточно «длинные деньги», не все готовы инвестировать для того, чтобы получить выгоду в отдалённом будущем. Кроме того, реализация изобретений – рискованная сфера деятельности, не всегда задуманное удаётся. К тому же многие компании сейчас испытывают материальные сложности и не готовы к инвестициям в ИС. Однако надо понимать, что у многих инновационных мировых компаний сегодня стоимость нематериальных объектов даже превышает стоимость материальных. В России эта тенденция пока не так выражена, но уже есть компании с весьма дорогими нематериальными активами, например, в нефтяном секторе, и если говорить о стратегическом бизнес-планировании, то, конечно, такой риск оправдан.

– Насколько сегодня распространены нарушения прав на интеллектуальную собственность в России? Как часто к вам обращаются с этими проблемами?

– Нарушение прав на интеллектуальную собственность – распространённое явление во всём мире, это не специфика нашей страны. Работы у нас хватает, поскольку компания обладает компетенциями по всему спектру юрисдикции, связанной с интеллектуальной собственностью: от оформления и регистрации в патентных ведомствах до сопровождения и защиты в суде. В год мы проводим примерно 150-200 судебных процессов (включая административные и гражданские). Из них выигранных примерно 75%. Кроме того, помимо защиты прав на интеллектуальную собственность, мы успешно занимаемся и смежными вопросами: защитой информации и персональных данных, налогообложением в области ИС, так как эти вопросы тесно переплетены с защитой прав на интеллектуальную собственность.

Если говорить именно о российских особенностях в сфере интеллектуальной собственности, то сегодня у нас в стране гораздо меньше регистрации прав на изобретения, чем регистрации товарных знаков. Соответственно, и судебных дел по нарушениям прав на изобретения гораздо меньше, чем дел по нарушениям прав на использование товарных знаков. К сожа-

лению, до сих пор не все производители вовремя регистрируют свои товарные знаки, поэтому на них могут покушаться и регистрировать на себя «пираты». Товарный знак – динамичный объект, его можно быстро зарегистрировать, и у потенциальных нарушителей есть большой соблазн воспользоваться этим. Мы можем через суды лишить «пиратов» незаконных прав на товарный знак, и законные владельцы часто получают достойное возмещение от нарушителя. Но это достаточно сложный процесс, значительно менее хлопотно и выгоднее финансово сделать всё вовремя. Изобретения, конечно, точно так же нуждаются в регистрации.

Отмечу, что иногда нам удаётся решить все вопросы в досудебном порядке. Если мы замечаем нарушение прав наших клиентов, то порой достаточно написать письмо нарушителю – и он прекращает нарушение. В противном случае приходится обращаться в суд.

– С развитием технологий насколько стало проще воспользоваться чужой интеллектуальной собственностью?

– Интернет предоставляет практически неограниченные возможности для распространения контента. Соответственно, злоупотреблений и правонарушений, связанных с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков и авторских прав, достаточно много, счёт идёт на тысячи. В компании создано специальное подразделение, которое занимается отслеживанием нарушений правообладателей в интернете. Мы обращаем внимание наших клиентов на нарушение их прав, ну а дальнейшие действия зависят уже от позиции правообладателя.

– Как вы полагаете, насколько наш бизнес осведомлён о коммерческих возможностях интеллектуальной собственности?

– К сожалению, недостаточно. Мы ведём активную просветительскую работу в этой сфере. Только в 2022 году, который ещё не закончился, мы провели свыше 100 различных мероприятий с выступлениями наших сотрудников. Публикуем разъяснительные статьи по различным аспектам интеллектуальной собственности. В этом году – более трёх десятков статей в российской прессе, десятки публикаций – в иностранной.

Я уверен, что в этом процессе может принимать более активное участие и государство, помогая предприятиям регистрировать свои изобретения и затем их коммерциализировать, естественно, в ответ получая право спрашивать с предприятий, что было сделано, как проходит использование изобретения. Это было бы выгодно обеим сторонам.

Государство выделяет дополнительное финансирование на развитие научного потенциала, компании получают новый стимул к развитию и внедрению новых технологий.

– Как вы полагаете, что сейчас более эффективно для бизнеса: обращаться за услугами в сфере интеллектуальной собственности к сторонним юридическим фирмам или действовать самостоятельно?

– У крупных компаний есть свои патентные работники, которые занимаются патентованием изобретений и регистрацией товарных знаков. Но мне кажется, что лучше обращаться в профессиональную компанию, так как если фирма на ежедневной основе занимается регистрацией прав и их защитой, то у неё много опыта, она знает, как правильно действовать в самых сложных ситуациях. К слову, эти услуги не так уж и дорого стоят, потери могут быть гораздо больше. Например, получить патент на изобретение сегодня достаточно легко: в открытом доступе есть руководство, как это сделать, но если, к примеру, неправильно составить форму изобретения, то нарушитель может придумать, как обойти патент, а владелец – понести большие потери, так как не сможет защитить свои права.

При этом сегодня мы единственная в России юридическая фирма, которая осуществляет деятельность в области ИС согласно требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Мы ежегодно его подтверждаем, что гарантирует высокое качество услуг и соответствие мировым стандартам управления качеством.

– Насколько в сегодняшних условиях актуальна защита интеллектуальной собственности при международной деятельности?

– Несмотря на изменения, которые происходят в экономике, в бизнес-взаимоотношениях, вопрос по-прежнему актуален. Это двухсторонний процесс, и среди наших клиентов всегда было и остаётся много зарубежных фирм, ведущих свой бизнес в России с использованием своих технологий. Эти технологические решения должны быть защищены от недобросовестного использования. Так что, несмотря на санкции, которые были введены в отношении России, защита прав иностранных компаний на ИС осуществляется в полном объёме. Какое-то время назад в западных СМИ стали много писать о том, что ИС иностранных компаний не защищается, что кто хочет может использовать товарные знаки и изобретения, – это неправда. Мы проводили и проводим большую работу, чтобы дезавуировать подобные инсинуации. Международный бизнес не может развиваться без защиты прав на ИС, его эффективное развитие просто стало бы невозможным.



Successful economic development depends to a large extent on innovation. Countries where many inventions are created and patented are leaders in the global economy. In turn, intellectual property is the basis of innovative development. Like any property it needs to be protected. “Gorodissky & Partners” law firm is the largest and one of the oldest Russian companies in the field of intellectual property. Its lawyers and patent attorneys started their practice in 1959. The firm is well known all over the world, it is among 10 largest law firms in Europe and has a wide network of branches in different regions of Russia. VLADIMIR BIRULIN, Russian Patent Attorney, Head of Special Projects, Deputy Managing Partner of “Gorodissky & Partners” law firm, told our publication about the mechanism of IP owners’ interests protection.

Vladimir BIRYULIN:

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIA IS AT HIGH LEVEL

– Vladimir Ivanovich, what can you say about the extent to which intellectual property is protected in Russia today?

– Russia is a country with a wealth of intellectual potential. The legal mechanism for the protection of intellectual property (IP) owners in our country is well-developed and all issues have been resolved legislatively, both in the registration of IP and in the protection of owners' rights. Since 2013 there is a specialized Intellectual Rights Court, which over the years has accumulated great experience to deal with conflicts in this area. Commercial courts are also highly competent in settling IP conflicts... The number of trademark applications, applications for patents for inventions and industrial designs increases every year in Russia. Unfortunately, the commercialization of intellectual property is not very well developed. In my opinion, our businesses do not yet have sufficient understanding that patents and other IP can be a source of great profit. For example, a valuable invention will undoubtedly bring in revenue, and a lot of it, if you sell the license to use it. That is why, of course, we would like to see more activity from businesses in the sphere of commercialization of intellectual property.

– And what prevents this from happening?

– I think one of the reasons is that the implementation of inventions is quite “long term money” and not everyone is willing to invest in order to benefit in the distant future. In addition, the implementation of inventions is a risky business, not always what is planned succeeds. In addition, many companies today are experiencing financial difficulties and are not ready to invest in IP. However, it should be understood that the value of intangible objects in many innovative global companies today even exceeds the value of tangible objects. In Russia, this trend is not yet so pronounced, but there are already companies with very expensive intangible assets, for example, in the oil sector, and if we talk about strategic business planning, of course this risk is justified.

– How common are violations of intellectual property rights in Russia today? How often do people come to you with these problems?

– Intellectual property infringement is a common phenomenon all over the world; it's not specific to our country. We have enough work to do, because the company has competences in the entire spectrum of jurisdictions related to intellectual property, from registration and registration at the patent offices to support and defense in court. We handle about 150 to 200 lawsuits a year (including administrative and civil).

About 75% of them are successful. In addition to the protection of intellectual property rights, we are also dealing with related issues – protection of information and personal data, taxation in the field of intellectual property, as these issues are closely intertwined with the protection of intellectual property rights.

If we talk about Russian specifics in the field of intellectual property, today in our country there is much less registration of rights to inventions than there is registration of trademarks. Accordingly, there are far fewer court cases involving violations of rights to inventions than cases involving violations of rights to use trademarks. Unfortunately, still not all manufacturers register their trademarks in time, so they can be encroached upon and registered by “pirates”. A trademark is a dynamic object, it can be registered quickly, and for potential violators, there is a great temptation to take advantage of it. We can deprive the pirates of their illegal rights to the trademark through the courts, and the rightful owners often get a decent refund from the infringer, but it is quite a complicated process and much less troublesome and financially more profitable to do everything in time. Inventions, of course, also need to be registered.

I should note that sometimes we are able to resolve all issues in pre-trial proceedings as well. If we notice a violation of our clients' rights, sometimes it's enough to write a letter to the violator and he or she will stop the violation. Otherwise, we have to go to court.

– With the development of technology, how much easier has it become to take advantage of someone else's intellectual property?

– The Internet provides virtually unlimited opportunities for content distribution, so there are many abuses and offenses related to the unlawful use of intellectual property, including trademarks and copyrights, and the count goes into the thousands. The company has a special unit that deals with tracking copyright infringement on the Internet. We draw our clients' attention to infringement of their rights, and further action depends on the position of the rights holder.

– How aware do you think our businesses are of the commercial opportunities of intellectual property?

– Unfortunately, not enough. We do a lot of educational work in this area. In 2022 alone, which is still underway, we held more than 100 different events with speeches by our employees. We publish explanatory articles on various aspects of intellectual property. This year we published more than three dozen articles in the Russian press and dozens in the foreign press.

I am sure the government can be more active in this process, helping enterprises register their inventions and then commercialize them. Naturally, in return they would get the right to ask companies what has been done and how the invention is being used. This would be beneficial to both sides. The state would allocate additional funding for the development of scientific potential, and companies would get a new incentive to develop and introduce new technologies.

– What do you think is more effective for business now – to seek intellectual property services from outside law firms or to act independently?

– Large companies have their own patent workers who deal with patenting inventions and registering trademarks, but it seems to me that it is better to go to a professional company, because if the firm on a daily basis is engaged in registration of rights and their protection, it has a lot of experience and it knows how to act in the most difficult situations. By the way, these services are not so expensive, the losses can be much more. For example, to get a patent for an invention today is easy enough – in the public domain there are guidelines on how to do this, but if, for example, the claims are drafted incorrectly an infringer can think up how to bypass the patent, and the owner can incur heavy losses, because he can not protect his rights.

At the same time, today we are the only law firm in Russia that operates in the field of IP in accordance with the requirements of international standard ISO 9001:2015, we confirm it every year, which guarantees high quality of services and compliance with global quality management standards.

– How relevant in today's environment is IP protection in international activities?

– Despite the changes that are taking place in the economy, in business relations, the issue is still relevant. This is a two-way process, and among our clients there have always been and still are many foreign firms doing business in Russia using their technology. These technological solutions must be protected from unfair use. So despite the sanctions that have been imposed on Russia, protection of foreign companies' IP rights is in full effect. Some time ago the Western media started writing a lot about the fact that IP of foreign companies is not protected, that whoever wants can use trademarks and inventions – this is not true, we have done and are doing a lot of work to disavow such insinuations. International business cannot develop without the protection of IP rights, its effective development would simply become impossible.