

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

 ГОРОДИССКИЙ
И ПАРТНЕРЫ

#89

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-ПРАВОВОЙ АУДИТ стр. 1

НАШИ НОВЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ стр. 3

НОВОСТИ ФИРМЫ стр. 4

№ 1 (89) 2013, РОССИЯ, МОСКВА



МЫ СНОВА №1 В РОССИИ

Фирма «Городисский и Партнеры» в 2013 году 15-й раз подряд признана фирмой №1 в России в области услуг по патентам и товарным знакам

(Журнал "Managing Intellectual Property", Великобритания)

С.В.МЕДВЕДЕВ, К.Ю.Н., LL.M., СТАРШИЙ ЮРИСТ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (МОСКВА)

АНАТОМИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-ПРАВОВОГО АУДИТА

Технологическо-правовой аудит (ТПА) является одним из основных компонентов системы управления инновациями и технологиями на промышленном предприятии. Подобный аудит представляет собой метод комплексного юридического исследования технологических продуктов предприятия, которые содержат в себе объекты интеллектуальной собственности (ОИС), направленный на оценку коммерческого потенциала как самих технологий, так и ОИС, для их последующей передачи (трансфера) или эффективному внедрению в оборот (коммерциализации) в целях извлечения прибыли или развития бизнеса.



ТПА – это, прежде всего, процедура (или процесс) формирования объективного представления о текущем, фактическом состоянии портфеля технологий предприятия, который обычно включает

в себя следующие ключевые исследуемые аспекты, связанные с интеллектуальной собственностью (ИС): (1) возникновение интеллектуальных прав; (2) действительное обладание интеллектуальными

правами; (3) обременения в отношении ОИС; (4) правовая охрана ОИС; (5) оценка прав ИС; (6) постановка ОИС на баланс; (7) передача прав ИС в пользу третьего (другого) лица.

ТПА проводится внешними консультантами (юристами, патентными поверенными, оценщиками, бухгалтерами и др.) в тесном сотрудничестве с руководством и сотрудниками предприятия

ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-ПРАВОВОЙ АУДИТ (ТПА) ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ НА СОВРЕМЕННОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

в целях достижения наиболее эффективного результата. в 2011-2012 годах фирма «Городисский и Партнеры» успешно реализовала ряд крупномасштабных проектов по проведению ТПА, связанного с реструктуризацией интеллектуальных прав и созданием совместного предприятия, продажей «интеллектуальных» активов за рубеж и несколькими корпоративными сделками в сфере слияний и поглощений компаний (M&A). При этом в основу почти всех указанных проектов был заложен следующий алгоритм действий членов команды, участвующих в проектах: (1) сбор необходимой информации и документации; (2) анализ полученной информации и документации; (3) объединение и систематизация «нужных» сведений; (4) подготовка отчета о ТПА; (5) составление «матрицы» прав ИС; (6) подготовка «каталога» технологий. Привлеченные специалисты фирмы «Городисский и Партнеры» были задействованы во всех стадиях рабочего процесса, который по сути включал в себя: (1) встречи и переговоры; (2) обмен корреспонденцией и документацией; (3) телефонные конференции и звонки; (4) рабочие совещания и консультации; (5) интервьюирование ключевых сотрудников предприятия; (6) поиск(и) в доступных базах данных; (7) презентации и доклады. в результате завершения ТПА в рамках каждого проекта специалистами фирмы создавался каталог технологических продуктов, то есть перечень технологий, способных к последующему трансферу/коммерциализации, приводился план конкретных действий и рекомендаций по трансферу/коммерциализации технологий, описывался непосредственно механизм трансфера/коммерциализации технологий, а также обозначались связанные с этим риски и возможные неблагоприятные последствия для предприятия (если таковые имелись). Основными задачами ТПА обычно являются: (1) создание каталога качественных и перспективных технологий для последующего «юридически чистого» трансфера/

коммерциализации; (2) оценка способности предприятия свободно передавать/внедрять в оборот такие технологии, а также (3) формирование объективного понимания у руководства предпри-

ятия, что необходимо сделать для того, чтобы трансфер/коммерциализация исследуемых технологий происходили наиболее эффективно как с юридической, так и эконо-

ТПА – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОЦЕДУРА (ИЛИ ПРОЦЕСС) ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ, ФАКТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЙ ОБЫЧНО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ... АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

мической точек зрения. в этой связи для достижения указанных задач в процессе проведения ТПА ответственные консультанты фирмы «Городисский и Партнеры» руководствовались следующими базовыми целями в работе:

- инвентаризация охраняемых и (или) охраноспособных технологий, правами на которые обладает предприятие, или используемых предприятием
- подтверждение принадлежности прав на технологии и возможности распоряжения такими правами предприятием в пользу третьих лиц
- анализ качества правовой охраны и защиты технологий со стороны предприятия
- обеспечение правовой охраны и защиты охраноспособных технологий
- выявление обременений в отношении технологий
- распределение и (или) минимизация рисков, связанных с оспариванием и/или нарушением прав на технологии
- определение стоимости «портфеля» технологий
- оценка и постановка «нужных» технологий на баланс

В 2011-2012 ГОДАХ ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛА РЯД КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТПА, СВЯЗАННОГО С РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ И СОЗДАНИЕМ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОДАЖЕЙ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ» АКТИВОВ ЗА РУБЕЖ И НЕСКОЛЬКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ СДЕЛКАМИ В СФЕРЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КОМПАНИЙ (M&A)

- принятие решения о целесообразности передачи прав на технологии
- подготовка предложений/рекоменда-

ций касательно формы передачи прав. Необходимо помнить, что универсальных способов для проведения ТПА на сегодняшний день не существует. Однако фирма «Городисский и Партнеры» разработала собственную общую структуру поведения, включающая в себя следующие этапы работ по аудиту:

- (1) Подготовительная работа (то есть сбор основной информации о предприятии, его бизнесе, соответствующем промышленном секторе, его связях или конкуренции с другими предприятиями, потенциальных источниках технологий и т.д.)
- (2) Составление опросного листа

(то есть подготовка соответствующего запроса необходимой информации и направление его на предприятие для получения необходимых сведений для составления отчета об аудите)

- (3) Общая техническая диагностика (то есть визит на предприятие и интервьюирование его сотрудников/руководства для сбора общих сведений на основании составленного опросного листа, а также анализ первых полученных данных)
- (4) Презентации по основным проблемным тематикам (то есть проведение в образовательных целях серий докладов/презентаций по различным сферам права и обсуждение первых результатов проведенной работы, а также обсуждение основных вопросов с сотрудниками/менеджерами соответствующих отраслей предприятия)
- (5) Составление первого краткого отчета об аудите (то есть анализ, синтез и систематизация полученных данных, а также разработка проекта матрицы прав ИС)
- (6) Последующий сбор информации/документации (то есть дополнительное интервьюирование

сотрудников/руководства предприятия, подготовка и направление верификационных опросных

листов для получения наиболее точных сведений, а также изучение дополнительных материалов и информации, полученных от предприятия)
(7) Составление отчета об аудите (то есть подготовка финальной версии отчета о проделанной рабо-

регистрация соответствующих договоров (при необходимости) и т.д. Результатами ТПА, как правило, являются следующие документы:
1) отчет об аудите
2) матрица прав ИС
3) каталог технологий
В зависимости от поставленных

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ОИС) в целях удостоверения правомерности перехода прав. При этом выводы, сделанные специалистами фирмы, не всегда оправдывали ожидания руководства предприятия, так как существенно отличались от выводов, сделанных сотрудниками самого предприятия ранее. Что же касается каталога технологий, то в него сводились самые «юридически чистые» технологии/ОИС для последующего беспроблемного трансфера/коммерциализации. ТПА – это неотъемлемая правовая составляющая и стадия при продаже промышленным предприятием своих инноваций (технологий), а также при реализации таким предприятием практически любой коммерческой сделки, связанной с ИС (инвестиционной, по созданию совместного предприятия, по М&А). При этом глубина, тщательность и качество проведения подобного аудита в большей степени будут зависеть от того, насколько сильно квалифицирован привлекаемый консультант. В этой связи профессиональный опыт, полученный в рамках указанных проектов по ТПА, оказался интересным и полезным для всех членов команды фирмы «Городисский и Партнеры», участвовавших в данных проектах, и будет, несомненно, применяться в нашей дальнейшей практике.

ТПА – ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И СТАДИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ СВОИХ ИННОВАЦИЙ (ТЕХНОЛОГИЙ), А ТАКЖЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ СДЕЛКИ, СВЯЗАННОЙ С ИС (ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ПО СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПО М&А)

те, составление матрицы прав ИС и каталога технологий, представление отчета на очередной сессии совета директоров предприятия и утверждение рекомендаций, а также плана действий по трансферу/коммерциализации технологий, предложенных консультантами)
(8) Реализация рекомендаций и плана действий по трансферу/коммерциализации технологий (то есть дополнительные встречи и переписка с работниками/руководством предприятия, приобретение правовой охраны/закрепление прав ИС, оценка прав ИС, постановка ОИС на баланс предприятия, подготовка и согласование проектов договоров по передаче (например, отчуждению или лицензированию) прав ИС,

задач и целей в рамках реализованных проектов по ТПА специалистам фирмы «Городисский и Партнеры» пришлось столкнуться со всеми из указанных документов. в отчете об аудите команда привлеченных специалистов фирмы детально комментировала все соответствующие ключевые аспекты, связанные с ИС, на основании полученных (исследуемых) сведений и материалов, а также делала соответствующие выводы о фактическом состоянии портфеля «интеллектуальных» активов, приводя при этом необходимые рекомендации. в матрице прав ИС консультантами фирмы «Городисский и Партнеры» «рисовалась» общая картина разработки, принадлежности и использования

НАШИ НОВЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ



КОТОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ, к.ф.-м.н.
ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РФ
«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Успешно сдал экзамен на звание Патентного поверенного Российской Федерации.



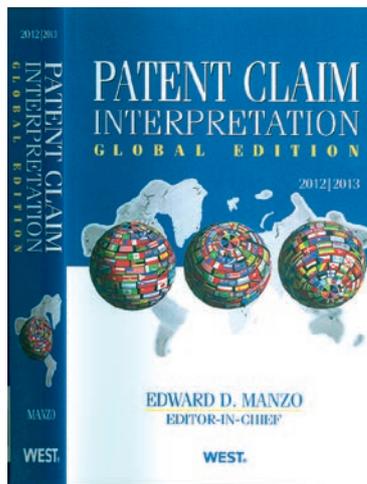
НИКОЛАЕНКО АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ УКРАИНЫ
«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (КИЕВ)

Успешно сдал экзамен на звание Патентного поверенного Украины.

Поздравляем!

НОВОСТИ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЪЕМА ПАТЕНТНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ»



Вышла в свет новая редакция книги «Интерпретация объема патентных притязаний. Мировое издание» («Patent claim interpretation. Global edition») под редакцией Эдварда Д. Манцо (Edward D. Manzo), адвоката американской юридической фирмы «Кук Алекс» (Cook Alex). Книга состоит из 33 глав, каждая из которых посвящена отдельной стране.

21-23.02.2013, КИЕВ

Ю.Ю. Пахомова, Патентный поверенный РФ («Городисский и Партнеры», Москва), и А.Л. Николаенко, Патентный поверенный Украины («Городисский и Партнеры», Киев), выступили с докладом «Охрана общеизвестных товарных знаков в России и Украине» на XX Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы интеллектуальной собственности».

08.02.2013, МОСКВА

С.В. Васильев, к.ю.н., Старший юрист, и С.В. Медведев, LL.M., Старший юрист (оба «Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в очередном мастер-классе «Охрана интеллектуальной собственности в Интернете», организованном Объединением Корпоративных Юристов (ОКЮР), и проходившем в Торгово-промышленной палате РФ.

06.02.2013, МОСКВА

С.В. Васильев, к.ю.н., Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с лекцией «Интеллектуальные права в рамках гражданско-правовых и трудовых отношений» на курсах повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и судебная практика» в Юридическом институте «М-Логос».

31.01.2013, МОСКВА

А.Е. Богачева, Старший юрист, Патентный поверенный, и С.В. Медведев, LL.M., Старший юрист (оба «Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в мастер-классе «Охрана интеллектуальной собственности в Интернете», организованном Объединением Корпоративных Юристов (ОКЮР) и проходившем в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

23-30.01.2013, БАНГАЛОР (ИНДИЯ)



НА ФОТО: ВЫСТУПАЕТ С.А. ДОРОФЕЕВ С.А.Дорофеев, Партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Стратегии охраны интеллектуальной собственности в России и Евразии» на Всемирной конференции по интеллектуальной собственности «Права интеллектуальной собственности – локомотив завтрашнего дня».

25.01.2013, МОСКВА

В.И. Бирюлин, Партнер, Патентный поверенный, и С.В. Медведев, LL.M., Юрист (оба – «Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в работе V съезда Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов Российской Федерации».

24.01.2013, МОСКВА

С.В. Медведев, LL.M., Юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с лекцией «Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности при совершении таможенных операций» в рамках курса повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и судебная практика», организованного Юридическим институтом «М-Логос» для практикующих юристов и прочих специалистов, чья деятельность связана с применением законодательства об интеллектуальной собственности.

Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23
e-mail: pat@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
Факс: +7(812) 324-74-65
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Ильинская, 105а
Телефон: +7(831) 411-55-60
Факс: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия 614000, **ПЕРМЬ**
ул. Петропавловская, 41, оф. 215
Телефон: 7 (342) 259-54-38
Факс: 7 (342) 259-44-18
e-mail: perm@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
Факс: +7(861) 210-08-65
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412
Телефон: +7(846) 270-26-12
Факс: +7(846) 270-26-13
e-mail: samara@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, офис 3
Телефон: +380(44) 278-49-58
Факс: +380(44) 503-37-99
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
ул. Куйбышева, 44 Д, офис 801
Телефон: +7(343) 359-63-83
Факс: +7(343) 359-63-84
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**
ул. Жуковского, 26
Телефоны: +7 (843) 236-32-32
Факс: +7 (843) 237-92-16
e-mail: Kazan@gorodissky.ru