

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ ТЕМ, ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ?

Часть I. Патентные активы, продажи и добросовестный покупатель

Одним из аспектов управления глобальным патентным портфелем является понимание того, какими патентами вы обладаете. Аналогично при приобретении патентного портфеля важно понимать, какие патенты вы покупаете.

Договоры о приобретении активов часто просто ссылаются на прилагаемый список патентов и могут включать или не включать всех «членов семьи». Пример чрезмерного упрощения: «Компания А передает Компании В все права, которые Компания А имеет в отношении патентов, указанных в прилагаемом списке». Продавец обычно подготавливает список патентов, которыми он владеет и которые желает продать. Покупатель проверяет список, и затем, после завершения продажи, патентные поверенные должны использовать этот список для регистрации переуступки прав и внесения изменений в права собственности во всем мире.

Но хотя эта процедура должна обеспечивать абсолютную точность, ошибки все же возможны. Компания А может не владеть тем, что, по ее мнению, ей принадлежит, и Компания В может приобрести не то, что, по ее мнению, она приобретает. Несмотря на то что патент включен в список, если Компания А фактически не имеет прав на этот патент, Компания В может получить меньше, чем ожидала.

Права на изобретение могли перейти от изобретателя к его работодателю на основании договора о переуступке прав в конкретной стране (пример — договор, предусматривающий передачу прав только в Соединенных Штатах Америки, а не во всех странах мира). Такая ситуация может привести к тому, что Компания А не будет иметь прав в других юрисдикциях, где были поданы соответствующие заявки. Другой пример: в договоре о переуступке прав могут отсутствовать формулировки, включающие права на разделенные, продолжающие и частично продолжающие заявки. Чтобы выявить и устранить эти и другие «проблемные» активы, необходима тщательная комплексная проверка. Каждое звено цепочки передачи прав нужно исследовать надлежащим образом, чтобы убедиться в том, что вы действительно владеете тем, что, по вашему мнению, вам принадлежит, или что вы приобретете именно то, что хотите приобрести.

Хотя это и не предлагается, но для небольшого приобретения или изъятия часто используется менее тщательная комплексная проверка в целях экономии времени и (или) средств. Ненадлежащая регистрация или проверка могут привести к тому, что патенты, которые не находятся во владении или ранее были изъяты, будут присутствовать в списке активов. После того, как продажа будет завершена, и после проверки патентного списка для регистрации переуступки прав может быть, например, обнаружено, что включенный в список патент был ранее передан в порядке переуступки Компании С.

Кто в такой ситуации является владельцем патента — Компания В или Компания С? Ответ будет «в зависимости от обстоятельств», как и в случае с любым юридическим вопросом. Как указано в пункте 261 главы 35 Свода законов США (а также в главе 301 Руководства по проведению патентной экспертизы), «переуступка, предоставление или передача прав за вознаграждение без уведомления считаются недействительными в отношении любого последующего покупателя или

залогодержателя, если это не зафиксировано в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков до даты или в течение трех месяцев с даты соответствующей последующей покупки или передачи в залог». «Последующего покупателя» часто называют «добросовестным покупателем» — это сторона, которая покупает патент за вознаграждение и без какого-либо уведомления о притязаниях другой стороны на данный патент.

Что это означает? В приведенном выше сценарии, если Компания С не зарегистрировала свое приобретение в порядке переуступки прав в Бюро по патентам и товарным знакам США до продажи патента Компанией А Компании В (последующий покупатель), предшествующая передача прав Компании С может быть недействительной и Компания В может считаться законным владельцем патента. В связи с этим настоятельно рекомендуется надлежащим образом регистрировать любую переуступку прав. Если, с другой стороны, Компания С надлежащим образом и своевременно зарегистрировала патент в Бюро по патентам и товарным знакам США, последующая «покупка» Компании В является недействительной и Компания В не будет иметь никаких прав на патент. Регистрация переуступки прав считается официальным уведомлением для общественности, и, таким образом, Компания В должна была знать о том, что Компания А фактически не имеет никаких прав на продажу патента.

Такие ситуации могут возникать по многим причинам, в том числе в результате очевидной недобросовестности. Однако случаются и «невинные» ошибки, такие как небольшая продажа нескольких патентов из структурного подразделения при смене патентных поверенных, плохой коммуникации, ненадлежащей регистрации, случайном использовании неправильной формы переуступки и т. п.

Независимо от того, когда вы прибегаете к услугам патентного поверенного (до, во время или после продажи или приобретения), рекомендуется в рабочем порядке проверять документы о переуступке прав для того, чтобы вы четко знали, а не в общих чертах представляли, чем вы действительно владеете. Патентовладелец в ходе проверки может выявить ошибочные записи, которые необходимо исправить, например когда ошибка была сделана несвязанной стороной, зарегистрировавшей переуступку прав по вашему патенту, хотя само право, перечисленные компании и (или) изобретатели не имеют никакого отношения к вашему патенту. Регистрация в Бюро по патентам и товарным знакам США — это по большей части формальная процедура, и информация не проверяется на точность, а просто фиксируется. Аналогичным образом ошибка, допущенная во время регистрации, может привести к тому, что переуступка будет зарегистрирована в отношении другого патента, и в результате проверки можно определить случаи, когда переуступка должна быть повторно зарегистрирована в отношении нужного патента. Такой подход поможет обеспечить прозрачность в случае будущих продаж или правоохранительных действий. В случае плохой коммуникации или ненадлежащей регистрации, как было указано выше в примере, где продажа осуществлялась при смене патентных поверенных, контроль за записями может помочь патентному поверенному узнать о ранее совершенной продаже, провести расследование и предотвратить случайную уплату пошлины за поддержание в силе патента, которым ваша компания больше не владеет. Например, можно проверить информацию на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США незадолго до соответствующей даты оплаты (через 3,5; 7,5 и 11,5 лет после выдачи патента).

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем, продавцом или покупателем патента, рекомендуется проверять акты переуступки и другие звенья в цепи передачи прав, чтобы удостовериться в передаче желаемых прав, а также просматривать записи патентных ведомств, чтобы понимать, чем вы владеете, или чтобы убедиться в том, что продавец владеет тем, что он пытается продать. Понимание того, чем вы владеете, не ограничивается данной информацией. Еще, например, существует проверка объема притязаний. Однако эти простые шаги могут помочь вам узнать, чем вы владеете.

Со следующей частью (Часть II. Исключительные права) вы сможете ознакомиться в новой рассылке.