«При выходе на иностранные рынки для нас главное — реализация наших продуктов»

19.12.2023 ИНТЕРВЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

У SPLAT Global более 2500 объектов интеллектуальной собственности во всем мире — от Канады до Японии. В рамках нашего специального проекта с Versus.legal «Управление интеллектуальной собственностью на зарубежных рынках» мы решили поговорить с

директором SPLAT по правовым вопросам Еленой Кучерявой и руководителем отдела патентной и изобретательской работы Марией Ольховской. Они рассказали Александре Курдюмовой, старшему партнеру Versus.legal, о способах управления ИС на различных рынках и особенностях регистрации товарных знаков в странах Персидского залива.

— Расскажите о вашем портфеле международных объектов интеллектуальной собственности.

МАРИЯ У нас солидный портфель IP. Большую часть в нем занимает блок товарных знаков (свыше 2400 объектов). Мы активно представлены на рынках Европы, Евразии, странах Азиатско Тихоокеанского региона (Малайзия, Вьетнам, Индонезия и пр.). Достаточно динамично развиваются рынки MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Латинской Америки, Китай, а таже Субсахара.

МАРИЯ ОЛЬХОВСКАЯ, руководитель отдела патентной и изобретательской работы SPLAT Global

Окончила Российскую государственную академию интеллектуальной собственности, канд. эконом. наук. Автор более чем 30 публикаций по вопросам интеллектуальной собственности. В 2012 г. начала карьеру в IP, работая в юридическом бюро «Правовой партнер». Лидировала IP-направление в фармацевтической компании ABBA РУС, сотрудничала с рядом российских фармацевтических компаний. К команде SPLAT Global присоединилась в 2017 г. и возглавила направление патентной работы в 2021 г.

— Выросло ли количество объектов интеллектуальной собственности в неевропейских странах?

МАРИЯ Да, и мы к этому начали готовиться заранее. Чтобы обеспечить успешный выход продукта на рынок, необходимо проделать огромную работу: осуществить регистрацию товарного знака, проверить патентную чистоту рецептурных комплексов, оценить дополнительные риски. Иногда мы соприкасаемся с объектами интеллектуальной

собственности других юридических лиц, поэтому активно ведем переговоры, уточняем, не возникнет ли препятствий для выхода с нейтингом, который, по мнению эксперта или патентного ведомства, может быть похож / близок. Кстати, эти рынки сильно отличаются от евразийского рынка, где правообладатели, в большинстве своем, опасаются выпускать письма согласия и считают, что они теряют долю рынка, хотя это разные полки, каналы сбыта, другая целевая аудитория. В странах APAC, MENA и Европы мы получаем обратную связь оперативно, как правило, в течение недели, тогда как ряд отечественных правообладателей гипертрофируют риски. Мы сами часто предоставляем письма согласия и неожиданно получаем множество восторженных откликов, поскольку индивидуальные предприниматели и средний бизнес до последнего момента испытывают скепсис относительно получения выдачи писем согласий. Мы стараемся менять практику и направлены на сотрудничество.

— Нет ли у вас ощущения, что в странах Персидского залива товарный знак легче зарегистрировать, потому что там меньше регистрационных процедур в целом?

МАРИЯ Да, мы видим по количеству объектов, что рынок Персидского залива отличается от рынка Европы по количеству объектов IP, но это не означает, что работать там проще. Ключевой момент — с каким товарным знаком вы хотите выйти. По одному товарному знаку не будет ни одного противопоставления, а по другому нам могут противопоставить товарный знак, зарегистрированный еще в 80 е годы. И здесь важно «раскрутить» цепочку передач этого знака, найти правообладателя.

С учетом этого для входа на такой рынок нужен ID именно этой страны, то есть нужен местный патентный поверенный (ID нужен для доступа в соответствующие реестры). Мы также видим, что ряд европейских производителей предпринимал и предпринимает активные попытки по регистрации своих товарных знаков в регионе MENA. Когда ты заходишь на рынок и не видишь соотечественников, вполне логично, что ты встретишь правообладателей из других стран.

— Сталкивались ли вы со сложностями в коммуникации с местными патентными поверенными и юристами? Легко ли было найти таких юристов, например, в Ираке?

МАРИЯ За годы работы у нас сформировался достаточно большой пул патентных поверенных по каждому региону, эффективно представляющих наши интересы. Для подачи заявки на товарный знак ориентирами могут выступать наличие у компании сайта, телефона, опубликованные кейсы и относительно приемлемая стоимость услуг в соответствии с установленным бюджетом компании, выбирающей этого провайдера. Если речь идет о договоренности с другим правообладателем на территории этой страны, то это иной подход, более сложный, он требует другой экспертизы, это не просто подача заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности. Как правило, мы сами ищем эксперта по рекомендациям от уже существующих партнеров.

— Со всеми партнерами вы общаетесь напрямую — через консультантов в разных странах. Как вы работаете с консультантом, который является вашим платежным агентом или организовывает работу с сетью контактов?

МАРИЯ Конечно, мы предпочитаем работать напрямую. Мы понимаем, что получение регистрации на тот или иной объект IP — это вопрос стратегии. У нас всегда есть «план Б». Когда команда приходит на рынок, она уже готова и «упакована».

— Сколько юристов в целом обслуживают SPLAT?

ЕЛЕНА У нас девять юристов. Мария руководит отделом патентной и изобретательской работы, другой юрист занимается товарными знаками. Все, что связано с IP — это важно, поэтому вопрос аутсорса у нас не стоит: мы считаем, что лучше нас самих никто работу не

сделает.

> ЕЛЕНА КУЧЕРЯВАЯ, директор по правовым вопросам SPLAT
>
> Окончила МГЮА, начала работать в сети «Рамстор». В 2006 г. присоединилась к медиахолдингу «Медиа Партнер». В 2008 г. начала работу в «Бакарди-Мартини». В 2015 г. присоединилась к «Сони Электроникс». С 2017 по февраль 2021 г. работала в алкогольном подразделении группы LVMH, руководила юридическим департаментом, возглавляла compliance-функцию, вела проект по защите персональных данных. До мая 2023 г. руководила юридической службой Lifescan. С мая 2023 г. возглавляет юридическую функцию в SPLAT Global.

— Есть ли у вас функция мониторинга товарных знаков на зарубежных рынках или мониторинга, позволяющего отслеживать попытки недобросовестного, либо неосознанного наступления на вас?

МАРИЯ Наша юридическая экосистема ориентирована на выявление контрафакта. В ней применяются достаточно простые алгоритмы поиска, привнесенные из патентного блока в блок товарных знаков, которые позволяют нам идентифицировать контрафакт.

Мы протестировали несколько платформ от российских провайдеров, которые заявляли, что их система позволяет отслеживать контрафакт. Но в 2020 году, когда мы решили перекинуть базовые патентные алгоритмы в сеть, чтобы посмотреть, а есть ли контрафакт, и найти его через эти инструменты, то оказалось, что самостоятельный поиск более эффективен.

Мы планируем в нашем графике определенные часы и ищем контрафакт самостоятельно, задействуя эти алгоритмы.

— Можете ли вы узнать о том, что покупатель приобрел контрафакт?

МАРИЯ Наш продукт — это еще и уникальные способы коммуникации. В каждую упаковку зубной пасты вложены напутствия генерального директора, благодаря им потребитель ощущает сопричастность к бренду SPLAT. CEO SPLAT Евгений Демин по понедельникам направляет всей команде обратную связь от наших потребителей; они делятся своими впечатлениями, мечтами и наблюдениями, тем более, если видят какое то несоответствие.

В единой системе компании эти письма распределяются по зонам ответственности, потребители получают обратную связь. А дальше мы связываемся с представителем в конкретном регионе. Местные дистрибьютеры при выявлении контрафакта собирают доказательную базу для борьбы с нарушителем.

Есть несколько подходов в работе с контрафактом. Первый — для защиты интересов нанимается международная компания. Второй — локальный представитель, наш дистрибьютор или компания, представляющая юридические услуги, которая учитывает особенности культуры и коммуникации на территории конкретной страны. Как правило, это страны Персидского залива, APAC и прочие. Локальный представитель лично заинтересован в том, чтобы этих товаров имитаторов не было. Он проводит еще и просветительскую работу с магазинами, тор- говыми сетями, объясняет отличия нашей продукции от других брендов.

ЕЛЕНА Функция brand protection на EAC у нас отдельная. Brand protection в России, Белоруссии и Казахстане у нас выведен на аутсорсинг. Это региональный провайдер, который обеспечивает в этих странах защиту наших интересов. Мы работаем на опережение, наша позиция — проактивное давление на рынок, чтобы злоумышленники понимали — SPLAT серьезно относится к качеству своей продукции и намерен бороться с контрафактом. Мы хотим, чтобы наши потребители получали качественный продукт.

— Вы ведете значительную стратегическую работу, имея небольшую команду. Как вы этим управляете?

МАРИЯ У нас разработана платформа на базе «1С». Это сложная система учета и управления

интеллектуальной собственностью с использованием российского платформы «Онлайн Патент», которая в данном случае выступает как провайдер данных. Онлайн Патент предоставляет нам информацию о статусе объекта: объект продлен, нужно ли дать ответ, подошел ли срок оппозиции.

Однако, управление IP — процесс сложный, это не только осуществление продлений или ответ на оппозицию. Если товарный знак отслужил свой срок на данной территории, ставится вопрос о его продаже или обновлении продукта. Мы стараемся не замыкаться на цикле «регистрация поддержание», знак в случае прекращения наших интересов в его коммерциализации может быть предложен партнерам на FMCG зарубежных рынков. В департаменте, возглавляемом Еленой, фокус не только на legal задачи, но и на менеджерские функции: мы поддерживаем бизнес процессы с глубоким вовлечением.

— Иными словами, у вас формируется внутренний юридический бутик по патентам и товарным знакам?

МАРИЯ Да, на самом деле мы с этого года стали открыты для консультирования партнеров из FMCG, фармы. Внутреннее амбассадорство — один из принципов компании, но мы, безусловно, открыты внешним контактам, тем более, когда есть чем поделиться из практики.

В работе с внутренним заказчиком из SPLAT также ориентированы на партнерство. Так, например, коллегами из Департамента по разработке инноваций используются системы искусственного интеллекта (ИИ) для создания инноваций, проверки гипотез до стадии in vitro, дизайнеры активно используют системы ИИ для художественных визуалов. Наша задача как юристов — проверить все данные, включая лицензии, объекты, какое количество произведений поучаствовало в создании этого объекта, если эта информация открыта. Поэтому страхуем риски, но ни в коем случае не ограничиваем коллег.

— В каждой стране есть свои особенности регулирования и защиты. По каким

методикам вы проверяете такую специфику?

МАРИЯ Мы с уважением относимся к юридической практике в данной стране. В странах африканского континента система регистрации товарных знаков иногда связана исключительно с публикацией в местном издании сведений о том, что данный производитель декларирует наличие такого то товарного знака, который, по его мнению, должен охраняться соответствующими системами права в этой стране. Мы не игнорируем такие системы регистрации, хотя они и имеют ряд особенностей.

Мы также подключаем и локальных консультантов, они дают наиболее оптимальные варианты по регистрации, поскольку наша успешная регистрация — это залог долгосрочного партнерства. Конечно, ряд поверенных рекомендуют сразу переходить к плану «Б», где решение об успешной регистрации является более очевидным, но мы делаем все возможное, чтобы команда шла во все регионы с единым брендом, поэтому что считаем, что время простых регистраций уходит, наступает время стратегических партнерств и корпоративных инициатив.

— Выделите, пожалуйста, три ключевых тезиса в качестве совета компаниям, которые задумываются, или уже выходят на новые, незнакомые рынки стран Персидского залива, Китая и других стран.

ЕЛЕНА Стратегический подход, сотрудничество и бюджетирование. При выходе на новый рынок очень важен стратегический подход, так как рынок начинается с работы с интеллектуальной собственностью: нужно провести исследование по объектам промышленной собственности. Новый продукт в нашем случае — это множество товарных знаков на упаковке, с которыми сложно выходить. Важно правильно рассчитать бюджет: на юридические услуги, услуги патентных поверенных, на легализацию. Если говорить об Эмиратах, ОАЭ, то все понимают, что это достаточно дорого.

— А есть ли у вас споры по IP?

МАРИЯ Мы изначально избрали стратегию договора. Дело в том, что в период становления российского рынка мы предполагали, что наши товарные знаки наносят ошибочно. Такие случаи бывали в нашей практике.

Сейчас мы исходим из других соображений: не знать о наших товарных знаках невозможно ввиду узнаваемости бренда. Сейчас мы меняем подход, активно мониторим использование наших товарных знаков на упаковках других производителей и направляем досудебные требования.

Елена Кучерявая — директор по правовым вопросам SPLAT

Мария Ольховская — руководитель отдела патентной и изобретательской работы SPLAT Global

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ