

Памятка
об объектах интеллектуальной
собственности
нематериальных активах

Подготовлено:

Адвокатское бюро
Мэттью М. Йоспина



Оглавление

- 4** Новые виды объектов интеллектуальной собственности, которые могут быть коммерциализованы
- 8** Новые типы транзакций с объектами ИС
- 10** Кредитование под залог интеллектуальной собственности
- 12** Определение стоимости интеллектуальной собственности
- 16** Определение долевого участия правообладателей в интеллектуальной собственности
- 18** Инвестирование в разработку объектов интеллектуальной собственности
- 19** Типы транзакций по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности
- 21** Транзакции по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности, которые не указаны в законодательстве США
- 22** Использование электронных документов при выполнении транзакций по передаче объектов интеллектуальной собственности
- 31** Требования к онлайн-платформам, на которых осуществляются электронные транзакции
- 32** Страхование от мошеннической передачи прав на объекты интеллектуальной собственности
- 34** Перспектива компенсационных фондов для правообладателей ИС
- 36** Список сносок

Новые виды объектов интеллектуальной собственности, которые могут быть коммерциализированы

Кроме «существующих» и «устоявшихся» объектов интеллектуальной собственности (ИС), (товарные знаки, изобретения, программное обеспечение и т. д.), появляются новые виды объектов интеллектуальной собственности или других нематериальных активов, которые в настоящее время еще прямо не указаны / не защищены как объект ИС в законодательстве. Мы можем увидеть это на практике, в бизнесе.

Вид объекта ИС или нематериального актива	Описание	Возможность для коммерциализации
Goodwill (деловая репутация) или корпоративное признание ¹	Преимущество устоявшегося бизнеса над аналогичным новым бизнесом, например, репутация, клиентская база, а также отношения поставок и распределения.	Может быть коммерциализировано, подлежать измерению, быть выставлено на продажу для получения лицензии или быть представлено в качестве услуги.
Нетрадиционные товарные знаки и узнаваемость бренда ²	Звуки, цвета, ароматы.	Регистрация и использование могут быть расширены. Регистрация или использование могут быть разделены между многочисленными элементами знака или знаков, особенно для стоимостной оценки. Такая оценка может быть основана на затратах создания или приобретения, на поступивших от такого объекта доходах, рыночных ставках, деловой репутации или восстановительной стоимости.
Патенты на виды активов, которые в настоящее время не признаны ³	Патентоспособность в разных юрисдикциях может меняться, например, выдача патента на бизнес-методы или на создание блокчейна, на сбор данных в блокчейне.	Расширение патентоспособности требует расширения прав в законодательстве, расширения судебных решений. Без патентования изобретения трудно охраняемы или коммерциализованы.
Интернет-активы ⁴	Например: доменные имена, базы данных, индексы интернет-контента или трафика.	В настоящее время коммерциализированы, например, аукционы доменных имен и рынок перепродажи. Дополнительные TLD (домены верхнего уровня) добавляют к пулу потенциальные активы и могут снизить стоимость текущих активов и увеличить затраты для владельцев текущих активов. Базы данных и индексы полезны для поиска, обучения ИИ (искусственного интеллекта) и рекламы.
Программное обеспечение ⁶⁷	Код объекта и исходный код могут быть оценены по отдельности. Программное обеспечение (используемое предприятием) и продукт программного обеспечения (произведенный предприятием для коммерциализации) должны быть оценены и коммерциализованы по-разному.	Может оцениваться по затратному методу, или по стоимости восстановления замены, или по возмещению ущерба за нарушение, или по правам на сублицензирование (для прикладного программного обеспечения), или по тому, какие права передаются и какие сохраняются (для программного продукта). Может коммерциализоваться посредством продажи, предоставления лицензии, подписки или путем использования для обеспечения услуг.

<p>Некоммерциализованная технология⁸</p>	<p>Может быть механической, программной, биологической, фармацевтической или химической (или другого вида).</p>	<p>Может оцениваться с помощью анализа по методу Монте-Карло или посредством схем принятых решений или проведения анализа решений</p>
<p>Активы, содержащие данные: ^{9 10} * пользователи социальных сетей и их влияние * сети среди пользователей * внимание и мнение пользователей * информация о пользователях и о их выборе * предпочтения и привычки клиента * пользовательские данные устройств IoT * данные о здоровье и активности пользователей * биометрические данные, помеченные или нет другой идентифицирующей информацией</p>	<p>* Количество и охват подписчиков пользователя * Связи пользователя с другими пользователями и/или с компаниями или другими организациями на платформе * Время просмотра статей, видео, прямых трансляций, прослушивания аудио или другого взаимодействия с контентом на платформе * Лайки и другие отклики, содержание комментариев * Диаграммы поиска и покупок * Журналы использования устройств Интернета вещей (IoT), например, термостаты, дымовая сигнализация, медицинские приборы (количество ударов в минуту, частота сердечных сокращений, шаги, осанка), холодильники, локационные устройства, лампочки и т. д. * данные о деятельности идентифицируемых пользователей или анонимных групп пользователей * данные, включая ДНК, отпечатки пальцев, сканирование сетчатки глаза, сканирование по распознаванию лиц, данные о походке и движении, а также другие виды биометрических данных.</p>	<p>Все базы данных защищены и коммерциализованы авторским правом. Предприятия, основанные на приложениях (ABV), могут оцениваться и коммерциализоваться числом пользователей, уникальными посетителями за период времени, пользователями, посещающими несколько раз, длительностью внимания пользователя, рейтингом веб-сайтов, дисконтированным денежным потоком на основе дохода, традиционными мультипликаторами выручки, а также сравнение с другими на том же рынке. Применение устройств может быть коммерциализовано путем использования для адаптации рекламы для пользователей и потенциальных пользователей, а также для извлечения данных для новых функций и/или новой продукции, которые могут представлять интерес для группы пользователей. Данные о поиске и покупке могут быть использованы для логистических и складских решений, влияющих на цепочку поставок и доставку.</p>
<p>Активы данных, основанные на блокчейне¹¹</p>	<p>Регистры блокчейна, такие как записи о транзакциях, использовании или взаимодействиях пользователей с данными, записанными в блокчейне.</p>	<p>Приложения, которые записывают использование товарных знаков; приложения, для отслеживания использования проверяемых аудитом данных (например, использование блокчейна в Эстонии на национальном уровне). Регистры блокчейна могут быть развернуты в любом из ряда приложений или компаний, а службы могут быть построены на доступе или представлении проверяемых данных из блокчейна.</p> <p>Коммерческие приложения могут включать в себя ценные бумаги (акции), владение ими и регистрация; ведение записей; биржевые инвестиционные фонды (ETF); фьючерсные рынки; обработка платежей и финансирование, включая трансграничные операции и обмены; а также предоставление проверяемой записи об использовании знаков независимо от того, зарегистрированы они или нет в соответствующем правительственном учреждении.</p>

<p>Виртуальные валюты и виртуальные активы</p> <p>Платежные системы, независимые от правительства^{12 13 14 15}</p> <p>Платежные системы, привязанные к государственной бумажной валюте¹⁶</p>	<p>Основанные на блокчейне валюты, валюты в закрытых системах, например, виртуальные миры и видеоигры, первичное размещение монет (ICO).</p> <p>Виртуальные валюты имеют разные значения в разных юрисдикциях и агентствах (FinCEN, IRS, SEC, CFTC): обычно это «накопитель стоимости», не являющийся законным платежным средством.</p> <p>Другие виды платежных систем могут быть привязаны к поддерживаемой правительством валюте, будь то фиатная валюта или валюта, основанная на золотом или другом стандарте.¹⁷</p>	<p>В настоящее время виртуальные валюты являются охраняемым (инвестиционным) продуктом, а не валютой.</p> <p>Возможно, что будущее законодательство или нормативные акты изменят это, но в настоящее время они относятся к собственности и облагаются налогом.</p> <p>Валюты в мирах виртуальной реальности могут быть коммерциализированы (покупаться и продаваться).</p> <p>Вероятно, что они будут рассматриваться как инвестиции или собственность для целей налогообложения.</p> <p>Платежные системы с виртуальными валютами, привязанными к государственной валюте, могут выступать как ценные бумаги или фьючерсы или могут быть обменены на государственную валюту.</p> <p>Платежные системы, не связанные с государственными валютами, могут иметь другой коммерческий потенциал.</p>
<p>Право на публичное использование и посмертные права¹⁸</p>	<p>Права на изображения и брендинг</p>	<p>Лицензирование, продвижение, одобрение и доля доходов от рекламы, таких как партнерский маркетинг или кредит с оплатой за клик.</p> <p>Возможны и другие виды коммерциализации с участием известных знаменитостей «в интернете», например, выступления, реклама и размещение продукции, а также спонсорский контент на платформах социальных сетей, в печатных СМИ и на видео.</p> <p>Посмертные права, если они существуют в юрисдикции, могут быть коммерциализированы известными способами.</p>
<p>Право на забвение (право быть забытым)^{19 20}</p>	<p>В настоящее время существует в ЕС, Аргентине, Индии, Южной Корее и в небольшой степени по судебному решению в США. Скорее всего, право на забвение будет принято в большинстве юрисдикций.</p>	<p>Служба, обеспечивающая эффективное удаление или забвение данных, касающихся отдельных лиц, может иметь стоимость и быть легко коммерциализирована.</p>
<p>Права на франшизу или концессионные права²¹</p>	<p>Например, права на спортивную площадку или питание в аэропорту, или передаваемые права на франшизу</p>	<p>Трудно передать и не может быть передано.</p>
<p>Регулируемые или административные права</p>	<p>Например, ворота и посадочные площадки аэропорта, права на стыковку грузов</p>	<p>В настоящее время не могут быть легко коммерциализированы, но вполне возможно, что авиакомпания или грузоотправитель могут быть приобретены за свои права.²²</p>
<p>Кредитная информация и история финансовых транзакций²³</p>	<p>Данные о людях, покупках и истории транзакций</p>	<p>В настоящее время коммерциализируются агентствами кредитной отчетности в США. Могут быть в дальнейшем коммерциализированы и проданы рекламодателям, компаниям, предлагающим финансовые услуги, а также компаниям, стремящимся ориентировать свой маркетинг на конкретные демографические группы.</p>
<p>Списки клиентов или поставщиков²⁴</p>	<p>Списки клиентов, поставок, покупателей или других лиц, взаимодействовавших с бизнесом в определенном контексте.</p>	<p>Могут быть в дальнейшем коммерциализованы и проданы рекламодателям, компаниям, предлагающим финансовые услуги, а также компаниям, стремящимся ориентировать свой маркетинг на конкретные демографические группы.</p>

<p>Экологические права и исключения из экологических требований. Права на использование воздуха, воды или земли</p>	<p>Права на использование экологических ресурсов, а также на выбросы или добавление материалов в окружающую среду.</p> <p>Права недропользования, права на воздушное пространство, права на выбросы, права на добычу или сбор урожая</p>	<p>Могут быть переданы или приобретены в результате приобретения или слияния компании.</p>
<p>Руководства и техническая документация²⁵</p>	<p>Ноу-хау, представленное в технических руководствах</p>	<p>Могут быть проданы, лицензированы или иным образом коммерциализованы.</p>
<p>Права по смарт-контрактам</p>	<p>Термин «смарт-контракт» имеет несколько значений: это может быть метод для выполнения соглашений или метод для выполнения транзакций без вмешательства человека или судебных органов.</p> <p>Права по любым таким контрактам могут быть уступлены, лицензированы, проданы или переданы иным способом.</p> <p>Права и материалы могут быть затронуты доверенным сторонним источником, так называемым оракулом.</p>	<p>Для коммерциализации: контракт должен подлежать исполнению в соответствии с законодательством определенной юрисдикции, а суды или другие правоохранительные органы должны применять данную юрисдикцию в отношении сторон, либо иметь возможность идентифицировать стороны, либо иметь доступ к некоторым активам (возможно, находящимся на условном депонировании) обеих сторон, которые могут быть переданы для правовой защиты.</p> <p>Если права защищены, они могут быть коммерциализованы. Права, связанные с обменом стоимости или передачей права собственности, проще всего передать или коммерциализовать. Права на получение или предоставление услуг сложнее коммерциализовать, поскольку они зависят от большего количества факторов и взаимосвязей.</p> <p>Возможности для коммерциализации существуют в арбитраже и внесении поправок в кодекс для исправления ошибок в смарт-контрактах, а также для устранения рисков при формировании и исполнении смарт-контрактов.</p>
<p>* Патенты²⁸ * Товарные знаки²⁹ * Авторское право³⁰</p>	<p>Существуют в настоящее время. Но для новых видов работ, таких как произведения или знаки, существующие только в мирах виртуальной реальности (VR), или произведения, созданные ИИ, неясно, кто будет обладать авторским правом или товарным знаком для материалов или брендов, созданных в VR. Точно так же для изобретений, созданных в VR или ИИ, право собственности неясно.</p> <p>Произведения также могут быть созданы с помощью 3D-печати или других методов аддитивного производства.</p>	<p>Коммерциализация в настоящее время существует. Но там, где право собственности неясно, коммерциализация является сложной задачей. Пользовательские соглашения или Условия обслуживания могут быть изменены для передачи исключительного права на произведения или изобретения, созданные в VR, оператору VR или передать права на создание ИИ поставщику или владельцу ИИ.</p> <p>Права могут быть расширены, например, путем расширения авторских прав, включив упаковочный материал, новые виды записей, концепции или структуры данных. Что касается патентов, то объект, имеющий право на патент, может измениться, например, cffDNA.</p>
<p>Коммерческая тайна³¹</p>	<p>В настоящее время существуют</p>	<p>Коммерциализация в настоящее время существует. Может оцениваться на основе будущих денежных потоков. Требуется техническое обслуживание коммерческой информации. Коммерциализация может быть подорвана независимой разработкой коммерческой тайны.</p>

Новые типы транзакций с объектами ИС

- Какие новые типы транзакций с объектами ИС и нематериальными активами мы наблюдаем, кроме давно существующих, таких как уступка, лицензирование и залог?
- Каковы, на наш взгляд, этапы, содержание и последствия таких новых транзакций?

Кроме уступки, лицензирования, залога и приобретения некоторые типы транзакций, которые, вероятно, будут использоваться для вышеназванных объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов, включают в себя проценты роялти, регулярные поступления дохода и проценты дохода, секьюритизацию роялти, модели подписки, а также ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Покупка процентов роялти и регулярные поступления дохода³² – стадии и последствия, которые включают в себя:

- Идентификацию достаточно больших регулярных поступлений дохода от роялти.
- Оценку соответствующих факторов риска: устаревание продукции или технологии; влияние изменений в предпочтениях потребителей на регулярные поступления дохода; недействительность или неосуществимость объекта ИС; изменения в соответствующем законодательстве в сфере ИС.
- Оценку роялти. Часто основывается на взвешивании среднего традиционного анализа дисконтированных денежных потоков и анализа опционов. Но также существует много моделей оценки, например, уравнение стоимости бренда, оценка разницы в доходах, метод конкурентного преимущества, анализ по методу Монте-Карло или эталонный метод оценки.
- Переговоры и исполнение договора.
- Передачу вознаграждения.

Финансирование процентов дохода тесно связано с покупкой роялти, но влечет за собой определение регулярных поступлений дохода с аналогичными оценками риска в отношении монетизации процентов роялти и аналогичными этапами транзакции.

Секьюритизация роялти, или, в более широком смысле, применяемая как секьюритизация объектов ИС, позволяет инвесторам приобретать проценты роялти в ряде активов в виде секьюритизированных пакетов прав роялти. Такие транзакции требуют рынка или брокера, причем продавцы (владельцы) прав роялти предоставляют или предлагают их для продажи, а брокер или рынок предоставляют услугу связывания и секьюритизации их для продажи инвесторам. Обычно в США могут участвовать только аккредитованные инвесторы.

Одним из возможных типов транзакций являются инвестиции в контент, такие как применение моделей финансирования проектов (традиционно используемых для выработки электроэнергии и финансирования инфраструктуры) для развития ИС.

Регистры блокчейна и смарт-контракты³³ рассматриваются как потенциальные средства для оптимизации торговли ценными бумагами за счет ускорения расчетов и клиринга сделок с традиционными акциями, фьючерсами и производными финансовыми инструментами. Это может быть достигнуто путем создания «токена» предмета, который необходимо обменять и, используя регистр блокчейна, создать записи контроля (т. е. владения) токена и обмена для него значением, независимо от того, является ли это значение поддерживаемой государством валютой, такой как доллары США, виртуальная валюта или другая ценность.

Также возможно, что блокчейн и смарт-контракты могут использоваться для облегчения торговли и других транзакций новых и/или необычных активов, связанных с ИС. Для транзакций, связанных с передачей ИС или нематериальных активов, или транзакций с процентами роялти, процентами дохода, секьюритизацией роялти или инвестициями в контент или финансирование ИС, для определения условий обмена могут использоваться смарт-контракты и осуществляться переводы.

Кредитование под залог объектов ИС

• Каковы регулирование и практика кредитов на интеллектуальную собственность (кредиты, обеспеченные объектами интеллектуальной собственности)?

На практике кредиты и финансирование обеспечиваются несколькими объектами интеллектуальной собственности. В настоящее время в нормативных актах не проводится различие между кредитами, обеспеченными объектами ИС или другими нематериальными активами, и кредитами, обеспеченными другим имуществом. Существуют широко разрекламированные транзакции, в которых активы товарных знаков использовались в качестве обеспечения кредитов или заемного финансирования («Лиз Клайборн, Инк.» (Liz Claiborne, Inc.), 2011 г.³⁴; «Оксфорд Индастриз, Инк.» (Oxford Industries, Inc.), 2009 г.³⁵), такие транзакции использовались и за пределами США.³⁶

Кредиты могут быть обеспечены активами ИС или роялти, полученными от активов ИС³⁷. Они могут быть менее сложными, чем секьюритизация ИС или другие структурированные сделки, так как они обычно не требуют оценки кредитоспособности долга от независимой стороны и не включают выпуск ценных бумаг. Ранее необычное кредитование под залог патентов начало набирать обороты в 2013 г. Это распространилось среди инвестиционных фирм и банковских учреждений: исследование, проведенное в 2014 г., показало, что 16% патентов США использовались в качестве залога с 1980 г. Аналогичное кредитование и соглашения о залоге происходили и за пределами США.

Кредиты, обеспеченные объектами ИС, обычно аналогичны традиционным структурам кредитов, но с рядом небольших отличий. Элементы обеспечения в виде объектов ИС должны быть учтены. В некоторых кредитах может существовать раздельная структура кредитов, в которой инвестор или кредитор, специализирующийся на ИС, предоставляет кредит под залог ИС, используемой в качестве обеспечения, а более традиционный кредитор предоставляет кредит под залог без использования ИС.

Кредиты, обеспеченные объектами ИС или другими нематериальными активами, имеют те же преимущества для получателя, что и другие виды кредитов, и могут иметь более высокие транзакционные издержки, поскольку кредиторам потребуется существенная юридическая проверка, требования к оценке стоимости залога, оценки рисков и согласование содержания и структуры кредита и кредитных документов. Кредиты, обеспеченные ИС, могут иметь более высокую процентную ставку, чем кредиты с другим залогом, чтобы учесть риск для кредитора в неопределенности стоимости ИС, особенно в контексте дефолта или финансовых затруднений со стороны получателя кредита.

Проектное финансирование также использовалось при разработке ИС в областях, где затраты на разработку высоки, таких как биотехнология³⁸. В некоторых случаях используемые модели не являются кредитами, обеспеченными ИС, а финансируются за счет кредитора, приобретающего некоторую долю владения или права в разрабатываемой ИС.

Для любого кредита или финансирования, обеспеченного ИС, оценка ИС будет иметь решающее значение, и используемый метод оценки и установленная стоимость, вероятно, будут оспорены сторонами в потенциальной сделке.

Судебный процесс по ИС, которая является обеспечением кредита или нематериальным активом³⁹, может быть профинансирован лицом, не являющимся стороной в судебном процессе, в обмен на заинтересованность в урегулировании или решении, полученном в результате судебного разбирательства или урегулирования. Финансирование судебных процессов по ИС использовалось истцами и ответчиками, когда финансирующая организация может участвовать в бизнесе ответчика, если ответчик имеет преимущественную силу, или может взять средства, если финансирующая организация и ответчик заранее договорились о стоимости одного или более успешных результатов. Некоторое финансирование судебных процессов было ограничено с использованием правовых доктрин обслуживания, незаконного вмешательства в судебный процесс лица, не имеющего отношения к делу по существу, и вынесения несправедливого приговора подкупленными судьями (старые доктрины общего права, соответственно, о вмешательстве невовлеченной стороны в судебный процесс, оплачивая поддержку стороны в судебном процессе, и возбуждение дел в отношении сутяжничества или злоупотребления процессуальными правами – эти доктрины были в значительной степени устранены с развитием правовой этики и правил профессионального поведения), ростовщичеством (взимание чрезмерных процентов) или недобросовестностью (любое соглашение, противоречащее добросовестности). В некоторых штатах есть законы, регулирующие использование финансирования судебных процессов третьей стороной. Финансирование судебных процессов поднимает этические вопросы для вовлеченных адвокатов и может оспаривать поддержание привилегии адвокат-клиент, когда финансирующая организация получает информацию, имеющую отношение к делу.

Определение стоимости интеллектуальной собственности

- Что из себя представляют регламентация и практика стоимостной оценки интеллектуальной собственности?

Теория оценки ИС

Традиционно оценка ИС и нематериальных активов проводилась методами, известными как эмпирическое правило 25%, эмпирическое правило 5% и правило рыночной стоимости в целом⁴⁰. Сфера их применения постепенно сокращается в пользу методов оценки, основанных на учёте наименьшей продаваемой единицы действующего патента на изобретение (the smallest salable patent-practicing unit, SSPPU)⁴¹. Тем не менее существует проблема в определении того, чем является SSPPU для определённого продукта, поскольку тот теоретический или реальный элемент, который представляет собой указанный SSPPU, может оказаться неясным, а в тоже время как расчёт цены, так и оценка в целом должны будут основываться на указанной выше единице. Если наименьший объект или компонент, предназначенный для продажи, включает в себя один или несколько запатентованных признаков, а также элементы, не нарушающие чьи-либо права и не имеющие отношения к запатентованным признакам, цена целого предмета не должна использоваться для определения стоимости этого предмета. Скорее, нам следует оценивать ту часть стоимости, которая может быть отнесена к запатентованным элементам SSPPU.

Оценка ИС за пределами областей, где существует компенсация ущерба, предусмотренная законодательными актами, в качестве средства защиты от нарушения чьих-либо прав, в значительной степени не регулируется и ограничивается только решениями суда.

Традиционные методы оценки ИС

Существуют различные методы оценки, или экономические теоремы, позволяющие оценивать стоимость SSPPU для данного объекта.

Торговое решение Нэша (The Nash Bargaining Solution, NBS) – это искусственное решение для ведения переговоров, требующее следующую информацию: о вкладе технологии в прибыльность продукта; о чистой экономической выгоде компаний или сторон, использующих технологию; о функции полезности для лицензионной сделки; а также о навыках ведения переговоров у сторон в лицензионной сделке. Эти фрагменты сведений редко доступны или являются предположениями. Никакие другие допущения для использования в NBS не принимаются. Для использования в качестве метода оценки объектов ИС или нематериальных активов такой метод представляется глубоко ошибочным⁴².

С помощью теоремы Коуза (the Coase Theorem) пытаются предсказать результаты при ведении переговоров без транзакционных издержек, то есть так, чтобы все стороны имели совершенные знания о предельных выгодах и предельных издержках транзакции.

В определённых условиях эти допущения могут быть верными или приблизительно верными, но в большинстве переговоров или в делах, оспариваемых в суде, связанных с оценкой ИС, эти допущения оказываются настолько ошибочными, что делают теорему Коуза неэффективной в качестве метода оценки ИС⁴³.

На практике же стороны склонны использовать рыночные подходы, подходы, основанные на доходах, и/или подходы, основанные на затратах на оценку активов ИС.

Метод оценки	Основа	Достоинства и недостатки
Оценка на основе стоимости ⁴⁴	Стоимость актива ИС не может быть выше стоимости замены этого актива ИС.	Стороны должны согласовать фактическую стоимость или будущую стоимость (стоимость замены или воспроизведения). Не учитывается стоимость на рынке, поэтому подходы, основанные на стоимости, менее подходят для ИС и активов, которые были коммерциализированы
Оценка на основе доходов ⁴⁵	Стоимость ИС или нематериального актива зависит от будущих финансовых выгод, получаемых от него.	Прогнозируемые финансовые результаты генерируются с использованием входных данных, включающих помимо прочего данные о прошлых продажах и финансовых результатах, тенденциях в соответствующей отрасли, а также конкурентном рынке, на котором продаются активы. Широко применяется, потому что данные, используемые в качестве входных данных, как правило, точны и зачастую доступны. Основанный на доходах подход к оценке ИС может вводить в заблуждение, иногда из-за завышенного значения ИС, а иногда из-за неправильного прогноза срока полезного использования ИС. Важно различать ценность бизнеса как предприятия и стоимость ИС или нематериальных активов.
Рыночная оценка ⁴⁶	Актив или объект, о котором идёт речь, сравнивается с общедоступными транзакциями для аналогичных объектов, имеющих аналогичное использование или приложения.	Использование данных от протяженных транзакций. Когда можно найти соответствующие данные, рыночный подход часто является предпочтительным методом оценки ИС и нематериальных активов.
Оценка освобождения от роялти ⁴⁷	Стоимость нематериальных активов представляет собой приведенную стоимость роялти, которые предприятие не должно уплачивать, поскольку оно владеет активами.	Используются ставки роялти на основе транзакций по биржевому курсу. Это комбинация оценок, основанных на доходах и рыночных оценках, и такая оценка также несколько субъективна, поскольку должна назначать ценность гипотетическому роялти.
Оценка замещения	Затраты на воссоздание ИС или нематериального актива.	Назначается стоимость, основанная на затратах на создание или приобретение права на использование такого же или аналогичного объекта ИС или нематериального актива.
Оценка отчуждения ⁴⁹	Оценка бизнеса или юридического лица без объекта ИС или нематериального актива.	Проста для осмысления. Может иметь значительную неопределенность в применении.

Новые и развивающиеся методы оценки объектов ИС и нематериальных активов

Метод оценки	Основа	Достоинства и недостатки
Оценка конкурентного преимущества ⁵⁰	Попытка дать количественную оценку на основе критериев, например, таких как доля рынка, конкурентные цены, рост рынка.	Позволяет оценить стоимость всего портфеля.
Снижение затрат ⁵¹	Уменьшение затрат (капитальных или операционных) для владельца объекта ИС указывает на стоимость объекта.	Если IP является секретным, например, коммерческим секретом, его проще всего оценить этим методом.
Капитализация доходов ⁵²	Оценка ожидаемого годового потока роялти или прибыли, умножаемая на коэффициент капитализации. Ставки капитализации обычно основаны на наблюдениях за отношениями доходов к продажным ценам в сопоставимых сделках.	Полезно для ИС без установленного законом срока и там, где ожидается, что чистый доход не будет меняться. Должен отражать коммерческую среду: процентные ставки, ожидания инвесторов, текущую склонность к риску
Дифференциальный анализ доходов ⁵³	Разница в доходах между компанией с ИС и сопоставимой компанией без ИС.	Поддерживается данными, менее субъективен, чем другие методы оценки.
Уравнение стоимости бренда ⁵⁴	Стоимость бренда, признанная как совокупность активов.	Значения каждого актива суммируются. Упрощенный подход к оценке как преимущество, так и недостаток.
Ликвидационная стоимость ⁵⁵	Самая низкая цена, по которой актив ИС может быть продан.	Используется в проблемной финансовой среде. Проста и понятна. Не самая большая возможная ценность для актива ИС. Не совсем ясна, поскольку на стоимость могут повлиять другие активы, объекты ИС предприятия, находящегося в бедственном положении.
Анализ по методу Монте-Карло ⁵⁶	Проведение процесса имитационного моделирования возможного анализа движения денежных потоков.	Наиболее полезен для ранних стадий и некоммерциализированных технологий, где множество факторов, связанных с разработкой изделий/услуг, неизвестно и где существует незначительный или практически отсутствует денежный поток, который можно проанализировать. Требуется запуск множества процессов имитационного моделирования и сравнение моделированных результатов.
Опционное ценообразование ⁵⁷	Определение цены, по которой можно инвестировать или купить некоммерциализированный в настоящее время патент или заявку на патент.	Позволяет хеджировать риски. Наиболее полезно для некоммерциализированных патентов.
Разделение прибыли ⁵⁸	Вариант доходного подхода: разделить потенциал нематериального актива для получения прибыли и капитализировать эту стоимость в течение соответствующего количества лет.	При расчете стоимости всех классов материальных активов остаток может быть присвоен нематериальным активам. Трудно приписать разные значения к разным статьям нематериальных активов. Часто используется в налоговой оценке.

Эталонный метод (метод эталонного тестирования) ⁵⁹	Сравните стоимость компании с определённым объектом ИС с сопоставимой компанией без такового объекта ИС.	Может быть трудно найти сопоставимые компании для сравнения, а также таковые без другого объекта ИС или нематериальных активов, что усложняет сравнение.
Технологический фактор ⁶⁰	Измеряет часть оценки предприятия, основанную на использовании его патентов и технологий.	Применяется только к патентам и технологиям. Трудно оценить для организаций, которые не используют технологии интенсивно.
Оценка вмененного дохода ⁶¹	Сравнивает активность, созданную нематериальным активом, с общей активностью, относящейся к классу или группе наиболее тесно связанных нематериальных активов.	Обычно используется для доменных имен, и его трудно применять к другим типам нематериальных активов. Приведенная стоимость рассчитывается на основе процента трафика или посещений, созданных активами, по отношению к общей активности для этого класса или группы связанных поисковых запросов или посещений веб-сайта.

Для оценки лицензирования и ставок роялти традиционные, индивидуально согласованные роялти заменяются в некоторых случаях и для некоторых объектов ИС, особенно патентов, справедливыми, разумными и недискриминационными (FRAND) роялти⁶². Правообладатели, как правило, стремятся получить патенты, обозначенные как стандартные патенты (SEP), поскольку они будут использоваться и лицензироваться всеми участниками рынка. Организации, устанавливающие стандарты (SSO), как правило, требуют от правообладателей обязательства лицензировать свои SEP по ставкам FRAND⁶³, чтобы патенты, обозначенные как SEP, не могли быть выданы их владельцами по более высоким ставкам роялти⁶⁴.

Не существует общепринятого определения ставок FRAND⁶⁵. Помимо 15-факторного теста Georgia-Pacific для установления ставок роялти⁶⁶ (см. Georgia-Pacific Corp. против US Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (SDNY 1970)) примерные методы определения приемлемой ставки роялти для СЭП включают:

- Определение ставки роялти для патента, если не существует стандарт (для которого патент обозначен как SEP)⁶⁷.

о Это сложно, если нет свидетельств о ставках роялти или роялти для сопоставимых патентов или лицензий, которые были созданы до того, как был установлен стандарт.

- Простая числовая пропорциональность, при которой правообладатель, вносящий патенты в стандарт, получает долю от общей суммы роялти, пропорциональной количеству патентов, которые он обозначил как существенные для стандарта⁶⁸.

Точное значение обязательства правообладателей по ставкам FRAND может быть трудноопределимым. Зачастую обязательство, требуемое SSO, преднамеренно расплывчато, так что: 1) гибкость контракта может принести большую ценность, если рассматриваемая технология в конкретном SEP или SEPы станут более ценными 2) SSO и участники стандартов снизят риск попадания под действие ответственности в соответствии с антимонопольным законодательством за установление цен, поскольку подробная расценка, маркетинг и распространение могут быть истолкованы как незаконные⁶⁹.

Определение долевого участия правообладателей в интеллектуальной собственности

- Каковы правила и установленный порядок определения доли (долевого участия) правообладателей в совместном объекте интеллектуальной собственности или части в таком объекте ИС? Каковы правила и установленный порядок определения размера вознаграждения?

Руководство по определению владельца исключительных прав указанных объектов ИС (объекты патентного права, товарные знаки, объекты авторского права и коммерческая тайна) является довольно четким и содержит ссылки на законы, административные правила и постановления суда.

Что касается других типов нематериальных активов, то в данном случае процесс определения доли в объекте ИС менее регламентирован и урегулирован на законодательном уровне, поэтому в большей степени руководствуется положениями частных соглашений.

Объект ИС или нематериального актива	Правила и установленный порядок определения доли в объекте ИС
Патенты, товарные знаки, объекты авторского права и коммерческая тайна	Законы, административные правила и постановления суда, которыми можно руководствоваться.
Доменное имя	Система регистрации доменных имен является открытой, хотя фактическое исключительное право зачастую скрыто. Единая политика урегулирования споров в области доменных имен ⁷⁰ (UDRP), а также процедура, утвержденная Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), позволяет простой административной системе разрешать споры, касающиеся доменных имен.
Информационные активы (активы данных)	Исключительное право зачастую принадлежит контролеру данных. Некоторые информационные активы, касающиеся действий и выборов пользователя, являются скрытыми, в то время как другие активы определяют пользователей и имеют своей целью выявить связи между данными и способами идентификации и контактной информацией пользователей. Что касается материалов для публикации, то исключительное право на такие данные, как правило, регламентируется Условиями использования сайта (УИС) каждой компании, которая разработала платформу. Поскольку условия определенных УИС могут быть подвергнуты сомнению, то такая практика является дорогостоящей и редкой.
Информационные активы распределенных реестров и виртуальная валюта	Исключительное право на такие данные само по себе зачастую является общедоступным и распространяемым. Программное обеспечение, которое формирует распределенные реестры и осуществляет их обработку, также зачастую является общедоступным. Хотя существуют и запатентованные распределенные реестры.
Деловая репутация компании или корпоративное признание	При передаче прав на такой объект существует возможность, что хозяйствующий субъект и далее будет владеть данным правом.
Нетрадиционные товарные знаки и узнаваемость бренда	При передаче прав на такой объект существует возможность, что хозяйствующий субъект и далее будет владеть данным правом.

Патенты на типы активов, которые не признаны официально на данный момент	При передаче прав на такой объект существует возможность, что хозяйствующий субъект, который владеет исключительным правом, на изобретение (в соответствии с действующим законодательством и установленным порядком, касающимся исключительного права на патент), и далее будет владеть данным правом.
Интернет-активы	Исключительное право может принадлежать хозяйствующему субъекту, который создал данные активы или разработал платформу, на которой такие интернет-активы были созданы. Существуют также другие модели исключительного права, как, например, бесплатная разработка контента, возможность неограниченного использования объекта интеллектуальной собственности или применение любых моделей лицензий на авторские права Творческого сообщества.
Программное обеспечение	В большинстве случаев является собственностью владельца или разработчика программного обеспечения (за исключением программного обеспечения с открытым исходным кодом, его производных, а также любых новых аналогичных категорий программного обеспечения).
Некоммерциализированные технологии	Больше является собственностью разработчика технологии, чем физического или юридического лица.
Публичное использование и посмертные права	Варьируется в каждом штате (в настоящее время федеральное право отсутствует). Исключительное право принадлежит отдельному лицу в течение всей его жизни, а также наследнику или судебному исполнителю после смерти владельца. Исключительное право или право на извлечение коммерческой выгоды может быть лицензировано или продано.
Право на забвение (право быть забытым)	После того как долевое участие признано судебным постановлением или утверждено на законном основании, его величина варьируется территорией, на которую распространяется юрисдикция.
Финансовые и концессионные права	В большинстве случаев долевое участие будет регулироваться контрактом, а также правительственными учреждениями.
Регулируемые или административные права	В большинстве случаев долевое участие будет регулироваться контрактом, а также правительственными учреждениями или государственными/частными компаниями.
Информация о кредитоспособности и история финансовых сделок	Компиляция данных, как правило, является объектом собственности компании, которая компилирует данные.
Списки клиентов и поставщиков	Принадлежит компании, другому поставщику или составителю списка.
Экологические права, а также исключения из экологических требований. Право на использование воздуха, воды и земли.	Права на пользование, как правило, принадлежат собственнику имущества. Однако некоторые юрисдикции разделяют такие права на право на землю, не включающее в себя права на недра, право на недропользование для добычи воды и/или минералов, права на землю, не включающие в себя права на добычу воды (некоторые юрисдикции не позволяют использовать поверхностную воду или дождевые осадки), а также право на воздушное пространство. Экологические права и исключения из них обычно регулируются правительственными учреждениями. Некоторые права и исключения могут быть использованы в личных целях, переданы в пользование или обобщены (например, торговля эмиссионными квотами, торговля углеродосодержащими выбросами или кредиты на устранение нарушений).
Руководства по эксплуатации и техническая документация	Принадлежит разработчику (обычно компании, для которой руководство или документация были разработаны).
Права в смарт-контрактах	Права принадлежат сторонам договора. В зависимости от языка составления договора, прав, которые могут или не могут быть переданы, или проданы, или переуступлены в зависимости от приобретения, банкротства или смерти.

Инвестирование в разработку объектов интеллектуальной собственности

• Каковы правила и установленный порядок инвестирования в разработку объектов интеллектуальной собственности?

Финансирование проекта также используется в процессе разработки ИС в тех областях, которые требуют значительных финансовых средств на разработку (например, биотехнологии⁷¹). В некоторых случаях используемые модели финансирования не являются кредитованием, обеспечиваемым объектами ИС, но могут быть представлены денежными средствами, предоставляемыми кредитором, который имеет некоторый имущественный интерес или право на разработанный объект ИС, а также канал поступления доходов от ИС и продукты/сервисы, использующие ИС. Частный капитал или инвестиционные фонды могут обеспечить данный тип финансирования проекта для создания ИС⁷².

Примеры на практике:

- Компания «Симфони Кэпитал» применяет модель, которая исходит из этапов клинической разработки биотехнологических и фармакологических продуктов, а также объектов ИС⁷³.
- Компания «Илай Лилли» инвестировала средства в венчурные фонды, которые эффективно привлекают внешних подрядчиков для разработки молекул лекарственных средств, создаваемых компанией «Илай Лилли», а также которые могут инвестировать или создавать молекулы для других компаний. Фонд может контролировать разработки, однако компания «Лилли» обладает опционом с правом покупки молекул, чью разработку она финансирует⁷⁴.
- Предполагаются другие фонды финансирования проектов, а также привлечение инвестиционного капитала, используемого для разработки молекул. Участники будут обладать опционом с правом покупки продуктов в том процентном соотношении, в котором они инвестировали в проект⁷⁵.
- Существуют инвестиционные фонды для финансирования больших медиапроектов, в частности, фильмов, поскольку они гарантируют высокий уровень защиты авторских прав, обеспечивая таким образом обособленную ИС, а значит, и каналы поступления доходов⁷⁶.
- Инвестирование в ценные бумаги, обеспеченное активами (ABS), отличается от инвестирования в создание объектов ИС, но так как большая часть стоимости (ABS) находится в ИС и нематериальных активах (которые включают, но не ограничиваются данными сети, социальными данными, списками заказчиков и взаимодействием), поэтому инвестирование в ABS является практически аналогичным инвестированию в разработку ИС. Непубличные инвестиции в стартапы (ABS), как, например, Фейсбук, Снепчат, Убер, в сравнении с определением их стоимости посредством выпуска государственных ценных бумаг, демонстрируют проблемы оценки определения стоимости (ABS)⁷⁷.

В настоящее время регламентированы правила финансирования IP-проектов: частный капитал и частные инвестиции компаний и фондов.

Если потенциальный разработчик объекта ИС обратился к физическим лицам касательно финансирования, то данный процесс будет регламентироваться законодательством по ценным бумагам (например, законодательство о контроле за капиталовложениями⁷⁸ и законодательство, касающееся аккредитованного инвестора⁷⁹). Однако такое финансирование не будет той моделью, которой должен придерживаться какой-либо разработчик ИС.

Типы транзакций по передаче интеллектуальной собственности

- Подробное описание типов транзакций, которые на сегодня применяются для обеспечения фактической передачи интеллектуальной собственности в вышеуказанных областях в США.

Тип объекта ИС или нематериального актива ⁸⁰	Виды транзакций, которые применяются для обеспечения передачи объектов ИС и нематериальных активов							
	Передача прав владельцем или пользователем	Продажа активов	Лицензионные договоры (маркетинговые соглашения)	Передача при приобретении (продажа или слияние)	Мировое соглашение	Соглашения об исследованиях, разработках и совместном развитии	Соглашения о правах работодателя / работника	Переназначение или принятие соответствующим государственным органом или государственно-частным партнерством
Патенты, Товарные знаки, объекты авторского права	да	да	да	да	да	да	да	
Коммерческая тайна	да	да	да	да	да		да	
Исключительное право на доменное имя		да		да	да			Перевод через процесс UDRP
Активы данных	да	да	да	да	да	да	да	
Основанные на блокчейне активы данных и виртуальные валюты	да	да		да	да	да	да	
Деловая репутация или корпоративное признание	да	да	да	да	да	да		
Нетрадиционные товарные знаки и узнаваемость бренда	да	да	да	да	да	да	да	
Патенты на активы, которые не признаны на данный момент	да	да	да	да	да	да	да	
Интернет-активы	да	да	да	да	да			
Программное обеспечение	да	да	да	да	да	да	да	
Некоммерциализованные технологии	да	да	да	да	да	да	да	
Публичное использование и посмертные права	да	да	да	да	да			
Право на забвение (право быть забытым)								
Финансовые и концессионные права	да	да	да	да	да			да
Регулируемые или административные права	да	да	да	да	да			да
Информация о кредитоспособности и история финансовых сделок	да	да	да	да	да			да, возможно
Списки клиентов и поставщиков	да	да	да	да	да			
Экологические права, а также исключения из экологических требований. Право на пользование воздухом, водой и землей	да	да	да	да	да			да
Руководства по эксплуатации и техническая документация	да	да	да	да	да	да	да	
Права в смарт-контрактах	да	да	да	да	да			

Краткое описание указанных типов транзакций по передаче ИС

Тип операции	Описание
Передача прав владельцем или пользователем	Передача интеллектуальных прав другим лицам
Продажа активов	Передача правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности за вознаграждение
Лицензионные договоры (маркетинговые соглашения)	Передача правообладателем исключительного права использования объекта ИС
Передача при приобретении (продажа или слияние)	Получение указанных прав при получении контрольного пакета акций компании
Мировое соглашение	Соглашение, разрешающее разногласия, которые касаются судебных разбирательств или являются предпосылкой для судебного разбирательства
Соглашения об исследованиях, разработках и совместном развитии	Соглашения, в которых стороны предусматривают фундаментальные и/или прикладные исследования и/или разработку объекта ИС посредством сотрудничества или налаживания отношений с новой организацией или организациями. Последние, в свою очередь, могут контролировать или осуществлять передачу новосозданного объекта ИС или нематериальных активов
Соглашения о правах работодателя / работника	Соглашение между работодателем и работником, в котором обозначено или закреплено исключительное право на объект ИС или нематериальный актив, принадлежащее или разработанное работником до, в процессе или после приема на работу в течение определенного периода времени, которое не зависит от трудоустройства
Переназначение или принятие соответствующим государственным органом или государственно-частным партнерством	Передача прав, не принадлежащих хозяйствующему субъекту, который владеет или использует их, но применяемых государственным учреждением, государственной/частной компанией и может быть предоставлено или аннулировано административным решением

Транзакции по передаче объектов интеллектуальной собственности, которые не указаны в законодательных актах США

- Существуют ли какие-либо транзакции, касающиеся передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, которые не описаны в законодательных актах США, но применяются на практике? Опишите их при наличии.

Типы транзакций, которые представлены выше, указаны в законодательных актах США (в актах законодательной власти, административных актах, судопроизводственных и судебных решениях). Если говорить о нематериальных активах, как, например, активы данных распределенных реестров, виртуальная валюта или типы данных, касающихся ABVs, в таком случае могут существовать несколько или же отсутствовать судебные решения, которые напрямую рассматривают тип и структуру нематериальных активов. Однако вполне вероятно, что судебные решения, которые выделяют типы нематериальных активов и определяют, какие действующие законы и правила применяются, скоро появятся.

В результате поиска не было выявлено других типов операций, которые не указаны в законодательных актах США.

Использование электронных документов при выполнении транзакций по передаче объектов интеллектуальной собственности

- Существует ли вероятность использования электронной формы документов при выполнении транзакций по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности? Какие требования к выполнению такой транзакции должны быть соблюдены сторонами в этом случае?
- Каким образом идентифицируются участники операции (как юридические, так и физические лица)?
- Существует ли судебная практика, касающаяся неправильной (ошибочной) идентификации участников электронных операций, а также судебные прецеденты онлайн-мошенничества в процессе электронной идентификации?
- Просьба детально описать данные случаи.

Закон США «Об электронных подписях в международном и национальном коммерческом обороте» и «Единообразный закон об электронной торговле», которые касаются электронных подписей и электронной торговли

Закон США «Об электронных подписях в международном и национальном коммерческом обороте»⁸² (ESIGN; Акт № 15 Свода законов США, § 7001 и далее; 2000) и Единообразный закон об электронных сделках⁸³ (UETA) законодательно признают электронные подписи и электронные документы равнозначными собственноручной подписи, бумажной документации и другим подписям и документам в письменной форме.

Закон ESIGN вступил в силу 1 октября 2000 года и используется на всей территории США. Законы ESIGN и UETA содержат множество аналогичных принципов, как, например, принцип, что электронные подписи и документы имеют такой же юридический статус, что и подписи или обозначения в письменной форме (для получения более детальной информации о неписаном законе и принятии единого стандарта, касающегося письменных подписей, смотреть информацию ниже). В законе ESIGN содержится исключительно информация о средствах и методе сбора данных о подписях и их оформлении. Закон ESIGN требует получения информации о сторонах, подписывающих договор, а они, в свою очередь, могут позже аннулировать свое согласие на использование электронных подписей.

Закон ESIGN основывается на трех следующих принципах⁸⁴:

- Электронная подпись или документ не может отрицать возможности приведения в исполнение правового действия только потому, что они являются электронными.
- Электронный документ удовлетворяет требование, касающееся оформления документа в письменном виде.

- Электронная подпись удовлетворяет требование, касающееся подписи.
- (ESIGN, параграф 7001(a))

В соответствии с законом E-SIGN, электронной подписью является «электронный звук, символ или процесс, которые прилагаются или логически связаны с договором или другим документом, а также выполняются или применяются с целью подписания документа»⁸⁵ (ESIGN, параграф 7006(5)). Закон E-SIGN распространяется на сделки, в которых речь идет о «продаже, передаче, обмене, лицензировании или другом распоряжении (i) частной собственностью, включая материальные ценности и имущественные права; (ii) услугами; и (iii) любыми их сочетаниями, но «исключает» государственные сделки» (ESIGN, параграф 7006(13)).⁸⁶ Органы государственного управления и власти, а также все хозяйствующие субъекты не обязаны использовать электронные подписи, но могут отдавать им предпочтение. Закон E-SIGN обеспечивает законность таких подписей. Любое агентство может все еще иметь другие требования к заполнению документов.

Во исполнение требований E-SIGN, межкорпоративные коммерческие операции должны продемонстрировать или предоставить свидетельство договоренности об использовании электронных подписей и документов. Этого можно достичь посредством положительно выраженного соглашения или с помощью поведения, которое соответствует такому соглашению.

Во исполнение требований E-SIGN межкорпоративные коммерческие операции должны быть согласованы потребителем. Некоторые штаты объединили настоящие или аналогичные положения защиты прав потребителя в свои принятые версии UETA. Перед тем как получить согласие потребителя на подписание документа, сторона, предоставляющая такой документ для электронной подписи, должна предоставить четкое и ясное объяснение, которое информирует потребителя об указанных «положениях согласия». Краткое изложение таких положений содержит следующую информацию: право на владение документом в письменной форме; право на аннулирование своего согласия на оформление электронных документов; касается ли согласие исключительно данной операции или всех указанных документов, которые могут применяться в процессе взаимоотношения сторон; каким образом аннулировать согласие; требования к аппаратным и программным средствам, которые используются для получения доступа и сохранения электронных документов⁸⁷.

Закон E-SIGN вступает в силу немедленно. Это означает, что ни один государственный орган, учреждение или законодательный орган штата не должны утверждать какой-либо регламент для введения закона E-SIGN в действие. Такую функцию выполняет Конгресс, поэтому федеральные и государственные регулятивные органы и члены законодательного собрания штата не могут налагать дополнительные требования, которые замедлят принятие электронных подписей для проведения операций, а также приведут к неоднородности средств и методов проведения операций в разных юрисдикциях США.

Закон UETA формирует основу для электронной торговли. UETA был разработан Национальной конференцией уполномоченных по унификации законодательства штатов и утвержден в 1999 году. После этого он был принят в 49 юрисдикциях США (на момент подготовки настоящего отчета все штаты кроме Вашингтона, Иллинойса, Нью-Йорка, а также города Вашингтона округа Колумбии, Виргинских островов и Пуэрто-Рико приняли закон UETA). Несколько из данных юрисдикций приняли измененные версии UETA. Вашингтон, Иллинойс и Нью-Йорк имеют свои собственные законы, касающиеся использования электронных подписей в торговле⁸⁸. Полный список можно посмотреть на сайте Комиссии по унификации законов штатов:

www.my.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034

Электронные подписи для проведения транзакций по передаче объектов интеллектуальной собственности

Если соглашение соответствует требованиям законов E-SIGN и UETA (или аналогичных законов на соответствующей территории штата), электронные формы документов соглашения или документов о передаче прав или имущества могут использоваться при выполнении большего числа операций, связанных с передачей объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Поскольку закон E-SIGN применяется ко всем типам транзакций, электронная операция по передаче интеллектуальной собственности или нематериальных активов выполняется посредством использования электронных подписей, если только: 1) условия E-SIGN соблюдены и 2) другие применяемые требования к типу операции соблюдены⁸⁹.

Если говорить о частных договорах по передаче активов или прав, то платформа для электронной подписи, которая отвечает требованиям E-SIGN, должна также соответствовать требованиям федерального закона. Кроме того, платформа и основной договор должны соответствовать требованиям соответствующего государственного закона, как, например, UETA или аналогичный закон штата.

Если говорить об объектах интеллектуальной собственности, которые не являются объектами патентного права, товарными знаками и объектами авторских прав (смотреть ниже), то такие транзакции, как правило, являются частными, за исключением тех случаев, когда они должны быть раскрыты в соответствии с законодательством о ценных бумагах, прописаны в формах отчетности предприятия или вынуждены быть раскрытыми или разглашенными в процессе судебного разбирательства или альтернативного разрешения споров. Во всех других случаях операции должны выполняться конфиденциально.

Поскольку разработаны другие формы электронных подписей и операций, как, например, операции на основе распределенного реестра блокчейн, то представляется возможным, что E-SIGN и UETA (или их аналоги) будут регламентировать использование типов электронных подписей вне зависимости от того, связаны операции с интеллектуальной собственностью или нематериальными активами. До тех пор, пока существуют правила и требования к регистрации нематериальных активов (за исключением объектов патентного права, товарных знаков и объектов авторского права), анонимное владение или владение под псевдонимом возможно. Для проведения регистрации необходимы средства идентификации заинтересованного лица. Только в таком случае его права будут осуществлены. Даже в процессе регистрации существует возможность скрыть фактическое долевое участие посредством объединения юридических лиц, однако данная процедура не будет анонимной, как, например, это позволяют распределенные реестры блокчейн. В случае использования распределенных реестров блокчейн для регистрации права собственности или правоустановления коммерческие системы могут потребовать информацию, относящуюся к собственности к указанному хозяйствующему субъекту.

Что касается патентов, товарных знаков и авторских прав, то в США существуют федеральные органы (Бюро по регистрации патентов и торговых знаков США⁹⁰ или USPTO; Бюро регистрации авторских прав США⁹¹), которые передают (для патентов и торговых знаков) и регистрируют (для патентов, торговых знаков и авторских прав) интеллектуальные права, а также фиксируют передачу исключительных прав в случае их изменения^{92 93}. И Бюро по регистрации патентов и торговых знаков США, и Бюро регистрации авторских прав США предлагают, но не требуют регистрации процесса передачи прав⁹⁴.

Бюро USPTO принимает электронные подписи на заявлениях, переписке и протоколах (за некоторыми исключениями), а также собственноручные подписи и S-подписи, которые могут быть напечатаны. Смотреть 37 Свод федеральных нормативных актов США, параграф 1.4(d): «Переписка, ведущаяся через систему электронного архивирования Офиса, может быть подписана с использованием графического изображения собственноручной подписи, что указано в параграфе (d)(1) настоящего раздела, или графического изображения S-подписи, что указано в параграфе (d)(2) настоящего раздела, если такая подпись предъявлена через систему электронного архивирования Офиса»⁹⁵. Исключения составляют документы, которые должны быть сертифицированы согласно статуту⁹⁶ (37 Свод федеральных нормативных актов США, параграф 1.4(f)), переписка, рассматривающая использование услуг юриста в USPTO, а также платежи кредитной картой, которые не проводились через систему электронного архивирования USPTO (37 Свод федеральных нормативных актов США, параграф 1.4(e))⁹⁷.

Бюро регистрации авторских прав США принимает электронные подписи на заявлениях, переписке и протоколах. Смотреть 17 Свод законов США (параграф 205(a)) и 37 Свод федеральных нормативных актов США (параграф 201.4(c)(3)): «Фактическая подпись – это любая юридически обязывающая подпись, которая включает электронную подпись, как указано в 15 Своде законов США, параграф 7006»⁹⁸.

Каждый из 50 американских штатов и Пуэрто-Рико имеет свои системные реестры торговых знаков. Многие, но не все из данных реестров, имеют электронные архивы, а также свои требования к электронным, собственноручным и печатным подписям⁹⁹.

Идентификация сторон в электронных сделках

При наличии собственноручных подписей или других традиционных подписей, которые не относятся к электронным, стороны любого договора должны проверять и в какой-то степени доверять тому, кто ставит подпись, будь то физическое или юридическое лицо. Такая подпись идентифицирует то лицо, которое подписало этот документ¹⁰⁰. Подписи и другие пометки могут быть подделаны, и большинство американских судебных систем принимают сравнение собственноручных подписей в качестве метода проверки подлинности подписи. Несмотря на это, возможны подделки и несанкционированные операции с не относящимися к электронным подписями и средствами авторизации. Более масштабная цель в законодательстве – создание защищенных записей, которые могут быть использованы в суде в качестве доказательства в случае возникновения спора о разрешении транзакции¹⁰¹.

Электронные сделки и электронная торговля не стремятся к безупречной точности при установлении подлинности. Скорее, как и в случае с традиционными подписями, цель состоит в том, чтобы создать защищенные записи, которые могут быть использованы в суде в качестве доказательства в случае спора по поводу разрешения операции. Они могут включать многофакторную аутентификацию, но, как правило, не привязаны к значительно более высоким стандартам подтверждения личности, таким как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки глаза или другой биометрической аутентификации. Системы многофакторной аутентификации, которые используются в различных платформах электронной коммерции или электронных сделок, в настоящее время включают в себя¹⁰²:

- использование учетных данных для входа, таких как имя пользователя и пароль, а также код, сообщаемый по телефону, текстовое сообщение или надежное

- приложение, которое генерирует код;
- использование почты на физическом уровне для первоначальной аутентификации лица или компании по адресу в дополнение к электронным учетным данным;
 - использование параметров доступа к данным для входа в систему, плюс использование парольной фразы или распознавание выбранного изображения;
 - использование параметров доступа для входа в систему, а также использование сохраненной предварительной аутентификации пользователя компьютера и программы для доступа к платформе, такой как идентификационный файл интернет-браузера;
 - использование цифровой подписи, например, дешифрование кода, отправляемого с помощью государственно-частных ключей шифрования;
 - требование к пользователю ввести номер учетной записи или номер страхового полиса вместе с другой идентифицирующей информацией для того, чтобы зарегистрировать учетную запись онлайн, связанную с существующей учетной записью, чтобы иметь возможность проводить торговые операции с электронно-цифровой подписью.

ESIGN и UETA не изменяют и не изменили ранее действовавшие нормы общего права в отношении оспариваемых подписей и бремени доказывания в случае возникновения спора¹⁰³. Как и в случае с любой подписью, для того чтобы электронная подпись была действительной, лицо, ставящее подпись, должно отвечать требованиям в отношении возраста и дееспособности, а также удостоверения личности и права ставить подпись. Сторона, которая полагается на достоверность подписи, несет бремя доказательства, чтобы наглядно показать, что подпись была действительной и санкционированной¹⁰⁴. Следовательно, различные виды подписи могут использоваться для различных сделок в зависимости от стоимости сделки, затрат (деньги и время, затраченные на подтверждение соответствия), связанных со способом подписи, и требований безопасности для данной сделки.

Электронное нотариальное удостоверение сторон электронных транзакций также возможно в целом в рамках принятых законов, последовавших за пересмотренным единым законом о нотариате¹⁰⁵ (RULONA), который не содержал в себе изменений относительно элементов нотариальной практики (например, явка лица, идентификация подписи, проставление печати или штампа и записи в нотариальных журналах), но его положения позволили производить нотариальное удостоверение электронных документов¹⁰⁶.

Рекомендации по использованию электронных подписей

Независимо от способа подписи следует позаботиться о том, чтобы поддерживать безопасный и проверяемый подробный аудиторский отчет о сделках (включая информацию, такую как используемые учетные данные, дату и время, адрес интернет-протокола, а также, возможно, тип устройства и используемый интернет-браузер или интерфейс приложения). Следует гарантировать, чтобы авторизованные учетные данные предоставлялись безопасным образом и только лицам, которые дают положительное согласие на это, что они имеют право привязывать себя или соответствующую сторону к соглашению. Если возможно, этот орган должен быть проверен.

При использовании любого органа, подтверждающего права доступа, для проверки подлинности физического лица или его прав по связыванию субъекта права с соглашением этот орган должен быть заслуживающим доверия.

Расширение использования портативных устройств, таких как смартфоны, планшеты, меньшие по размеру экраны, и уменьшенная способность печатать документы (по сравнению с ноутбуками или настольными компьютерами) создают трудности для подписчиков при просмотре электронных записей^{107 108}.

Эта трудность является потенциальной проблемой для поставщика электронных записей, поскольку подписавшая сторона должна получать хорошо видимую рассылку или извещение^{109 110}, а просмотр длинных документов на маленьком экране не так прост, как их просмотр на большом экране, и это ставит вопрос: была ли достаточно видимой сообщаемая подписавшему лицу информация с помощью смартфона¹¹¹. При предоставлении сообщаемой информации на устройстве или через приложение, о котором известно, что оно представляет небольшой экран, поставщик должен разрешать получателю сохранять сообщаемую информацию, например, по электронной почте; рассмотрите возможность сообщения информации непосредственно перед тем, как произойдет действие, являющееся предметом сообщения, и рассмотрите способы редактирования и представления сообщения информации, чтобы они были хорошо видны, просты для понимания и ясны при представлении ключевой информации, которую необходимо раскрыть. Провайдер может использовать гиперссылки для предоставления информации, относящейся к раскрытию¹¹², которые являются достаточно заметными для просмотра пользователем¹¹³, но не следует указывать ряд гиперссылок, требующих от пользователя проследовать по ссылке из первого документа или ряд веб-страниц, предоставляющих информацию¹¹⁴.

Мошенничество с электронными подписями

Мошенничество с электронными подписями возможно. E-SIGN не укрепляет и не ослабляет защиту от мошенничества – этот закон призван оставить без изменения все существующие права и обязанности сторон любого соглашения¹¹⁵ (E-SIGN § 7001 (b)). Запреты против мошенничества и подделки остаются в силе, как и законы и положения о защите прав потребителей¹¹⁶, направленные на минимизацию влияния мошенничества или подделки на потребителей. В то время как некоторые люди и организации выступают за усиление защиты прав потребителей для соответствия стандартам безопасности, связанным с электронными подписями, в частности, в Центре по защите прав потребителей, в настоящее время не существует федерального закона, создающего такие стандарты и безопасность.

В штате Иллинойс был принят Закон о безопасности электронной торговли¹¹⁷ (IECSA), предусматривающий гражданские и уголовные санкции за нарушения его положений, в частности, за электронные подделки¹¹⁸ (Ill. Comp. Stat. Ann. 175 / 1-102 (4)). IECSA также приняла систему установления подлинности, в соответствии с которой лицо может принимать обязательства согласно электронной подписи, которую он или она не ставили, создавая повышенную ответственность для тех, кто использует электронные подписи или полагается на них, по отношению к собственноручным подписям¹¹⁹.

Отдельные судебные решения относительно идентификации или ошибочной идентификации сторон электронных транзакций

Существует несколько случаев, когда идентификация стороны в электронной транзакции была ключевым фактором в этом деле. В следующей таблице обобщены отдельные случаи, факты и соответствующие компании.

Дело и перечисление фактов	Проблема и факты	Холдинговая компания
<p>В. Зулкевский. «Американская компания – общее страхование жизни», 2012 WL 2126068 (Мичиган Сб. Приложение 2012)</p>	<p>Застрахованный Зулкевский заключил договор страхования жизни. Лицо подписалось на онлайн-доступ к учетной записи со страховщиком, а затем использовало онлайн-счет для смены получателя в соответствии с процедурой электронной подписи страховщика.</p> <p>Информация, необходимая для регистрации, будет известна лишь немногим людям.</p> <p>Страховщик отправил оповещения по электронной почте на адрес электронной почты застрахованного лица.</p> <p>Вдова застрахованного лица представила показания под присягой, подтверждающие, что она не заменяла получателя страховой суммы.</p>	<p>Требования к подписи были достаточными для установления подлинности электронной подписи застрахованного лица¹²⁰.</p>
<p>«Harpham v. Big Moose» - компания по оценке жилья, 2015 WL 5945842 (Мичиган, Ct. Прил. 2015)</p>	<p>У компании по оценке жилья ответчика был процесс оформления электронного контракта, который включал в себя документацию о процессах электронного представления, исполнения и хранения. Подробный аудиторский отчет компании включал дату, когда ссылка на соглашение была отправлена истцу по почте, дату, когда кто-то использовал учетные данные истца для доступа к защищенному сайту ответчика, информацию, когда лицо, использующее эти учетные данные, нажимало кнопку, указывающую на принятие, для того чтобы ответчик сохранял запись этого соглашения.</p>	<p>В тех случаях, когда сторона, стремящаяся обеспечить принудительное подписание, представила допустимые доказательства установления подлинности, одних лишь заключительных заявлений о том, является ли подпись подлинной, недостаточно – истцу потребовалось бы предоставить допустимые доказательства, противоречащие доказательствам его истца¹²¹.</p>
<p>«Yearwood v. Dolgencorp, ЛЛС», 015 WL 5935167 (N.D. Алабама, 2015)</p>	<p>Сотрудник отказался в даче показаний, что когда-либо видел или подписывал электронное арбитражное соглашение работодателя.</p> <p>Работодатель представил доказательства своей практики требований от сотрудников подписания документов, включающих арбитражное соглашение, и что к арбитражному соглашению обращался кто-то, использующий уникальный идентификатор пользователя и пароль сотрудника, которые необходимо было повторно ввести для выполнения соглашения, и что сотрудница согласилась использовать систему электронной подписи и хранить свой пароль в тайне.</p>	<p>Бремя доказывания того, что подпись принадлежала работнику, легло на работодателя, который принял на себя это бремя¹²².</p>
<p>Espejo v. S. Cal. Permanente Med. Grp., 246 Cal. Приложение 4, 1047, 201 Калифорния, Rptr. 3d 318 (2d Dist. 2016)</p>	<p>Работодатель описал свои процедуры электронного заключения договоров с работниками, включая отправку электронного письма истцу с гиперссылкой, которую истец использовал для доступа к соглашениям. Затем истец использовал уникальные данные – имя учетной записи, которые были безопасно предоставлены работодателем. Истец должен был ввести свое имя, чтобы подписать соглашения, и система работодателя напечатала дату, время и адрес интернет-протокола, с которого истец подписал документы в электронном виде.</p> <p>Истец возразил только, что он не помнил о подписании соответствующего соглашения, и отрицал, что работодатель принял на себя бремя в соответствии с законодательством Калифорнии UETA, чтобы установить подлинность его подписи.</p>	<p>Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции допустил ошибку в исключении декларации работодателя и что работодатель не заверил подпись истца¹²³.</p>

<p>Братья Ruiz v. Moss, Автомобильная корпорация, 232 Калифорния, Прил. 4, 836, 181 Cal. Rptr. 3d 781 (4th Dist. 2014)</p>	<p>В декларации работодателя в поддержку его ходатайства о принудительном арбитраже было указано только то, что арбитражное соглашение было представлено всем сотрудникам, и каждый сотрудник должен использовать уникальный идентификатор пользователя и пароль для входа, просмотра и подписи. Работодатель не документировал свои процедуры безопасности или правила проведения проверок.</p>	<p>Заключительные заявления, предложенные работодателем, не были достаточными, чтобы продемонстрировать, что работодатель заверил подпись истца¹²⁴.</p>
<p>Moton v. Maplebear корпорация, 2016 WL 616343 (S.D. Нью-Йорк, 2016)</p>	<p>Компьютерный подробный аудиторский отчет отслеживает задокументированные события, связанные с предъявлением и подписанием электронного соглашения. Установленный подписант не представил никаких доказательств того, что подробный аудиторский отчет был неточным.</p>	<p>Подробный аудиторский отчет был доказательственной презумпцией того, что соглашение было подписано, а аудиторский отчет – свидетельством того, что опознанный подписант поставил подпись на соглашении¹²⁵.</p>
<p>Американская семейная страховая компания Columbus v. Biles, 2011 WL 5325622 (S.D. Миссури 2011), подтверждено, 714 F.3d 887 (5th Cir. 2013)</p>	<p>Дело касалось вопроса о том, подписал ли умерший родственник ответчика заявление о страховании. Заявление о страховании было подписано с использованием планшета для подписи, который уловил графическое изображение подписи и биометрические измерения, касающиеся изображения подписи. Истец представил показания эксперта по почерку, который оценил биометрические данные и известные примеры подписей умершего, и пришел к выводу, что биометрические данные свидетельствуют о том, что умерший подписал страховое заявление. Другой свидетель-эксперт осмотрел графическое изображение подписи без проверки биометрических данных.</p>	<p>Суд провел слушание по Дауберу (для оценки приемлемости показаний свидетелей-экспертов) и установил, что показания свидетеля-эксперта соответствовали стандарту Даубера. Биометрические данные были приемлемыми. Суд также постановил, что мнение второго эксперта, сформированное без изучения биометрических данных, было недостаточным для принятия в качестве доказательства¹²⁶.</p>
<p>Jim Schumacher, ЛЛС, v. Spireon, корпорация, 2015 WL 3949349 (E.D. Теннесси, 2015)</p>	<p>Владелец розничного магазина подписал соглашение с производителем. Производитель опубликовал поправки к безопасному интернет-порталу, который используется продавцом (и другими) для размещения заказов. Поправки, опубликованные на портале, не могли быть обойдены, и кто-то, используя авторизованные учетные данные, принял эти поправки. Вопрос при рассмотрении решения, вынесенного в порядке суммарного судопроизводства, состоял в том, были ли поправки приняты авторизованным лицом. Владелец розничной торговли показал, что только он был авторизован, и что он не принял поправки, и что только один его сотрудник имел доступ к учетным данным и не имел права принимать поправки.</p>	<p>ESIGN и UETA не рассматривают вопросы полномочий лица связывать юридическое лицо соглашением в качестве представителя. Суд постановил в решении, что не было достаточных доказательств для определения, был ли владелец розничной торговли должным образом связан обязательством при таких поправках¹²⁷.</p>

Государственные подходы, касающиеся электронных финансовых транзакций, до появления UETA и ESIGN

Наряду с тем, что некоторые штаты (в частности, штат Юта и его законодательный акт об электронных цифровых подписях, принятый в 1996 г., отмененный в 2005 г.¹²⁸) предоставляют в соответствии с законом благоприятный финансовый фон для внедрения цифровых подписей на основе шифрования с двумя ключами (публичным/частным)¹²⁹, остается большинство штатов, где это не содействуют. Штат Юта также ввел в обращение UETA¹³⁰. В частности, во Флориде, где действует закон штата Флорида об электронных подписях от 1996 г., предоставлены почти неограниченные полномочия той или иной электронной записи, с тем чтобы она выступала в качестве юридически действительной письменной формы, включая, но не ограничиваясь электронной почтой, интернет-формами, а также текстовыми сообщениями¹³¹. Подход, применяемый штатом

Юта, имеет преимущество в обоснованности, но ему не хватает гибкости в применении по мере развития новых технологий. Более широкий подход применяется в штате Флорида, который имеет преимущество в гибкости, учитывая тот факт, что судебные решения расширяют или сужают определение того, что является приемлемым в соответствии с законом, на основе фактов, предоставленных в конкретном случае (например, таком, где при любых обстоятельствах судебные решения принимаются согласно традициям англо-американского общего права). Однако подход, применяемый штатом Флорида, имеет свои недостатки. Заключая ту или иную финансовую операцию или договор, он имеет обыкновение порождать его неопределенность, так как решение суда в будущем могло бы лишить конкретный тип или способ записи в электронном виде, используемого в данной финансовой операции или договоре, юридической силы.

Отдельные штаты, в частности, штаты Нью-Йорк¹³², Иллинойс¹³³ и Оклахома¹³⁴, применяют подходы касательно электронных подписей, которые находятся на промежуточной стадии, к законам, принятым в штатах Юта и Флорида (см. Закон штата Нью-Йорк о электронных подписях и записях, 2002 г.; Закон штата Иллинойс о безопасности электронной торговли, 1998 г.). Данные законы предприняли попытку создать гибкую и относительно простую структуру, применимую в подходе общего права от электронных к традиционным, не электронным, подписям.

Традиционные, не относящиеся к электронным подписи

Для справки, традиционные неэлектронные подписи в соответствии с общим правом расцениваются в качестве «любого знака, символа (подписи) в письменной, печатной, штампованной, сфотографированной, выгравированной форме или иным образом размещаемом на том или ином документе в письменной форме с намерением удостоверить подлинность такого документа в письменной форме»¹³⁵. (John Calamari & Joseph Perillo, Calamari & Perillo по вопросу о контрактах § 19-31, 3-е изд. 1897 г.). В последнее время термин «подпись» был определен как «любое обозначение, сделанное или введенное в обращение с намерением, фактическим или предполагаемым, удостоверить в подлинности письменной формы от лица, подписавшего документ»¹³⁶. (Второе повторное утверждение, Контракты § 134, 1981 г.) Единообразный торговый кодекс вводит в обращение почти такое же определение подписи: «любое обозначение, выполненное или принятое стороной с настоящим намерением подтвердить письменную форму»¹³⁷. (U.C.C. § 1-201 (37))

Требования к онлайн-платформам, на которых осуществляются электронные финансовые транзакции

• Каковы требования к онлайн-платформам, на которых осуществляются электронные финансовые транзакции с интеллектуальной собственностью?

Помимо требований, предъявляемых к системе ESIGN и соответствующим законам UETA (рассмотренным выше), а также требований касательно предмета финансовых операций (например, законодательства о рынке ценных бумаг или законов о защите прав потребителей) и законов, регулирующих контракты, не существует конкретных законов или нормативных требований для урегулирования финансовых операций, связанных с интеллектуальной собственностью.

Для функционирования в качестве платформы, которая предоставляет поле деятельности с электронными финансовыми операциями, включая операции с интеллектуальной собственностью, необходимо, чтобы платформа:

- соответствовала требованиям системы ESIGN и соответствующих законов UETA, EESCA, если требуется, а также других законов;
- предоставляла дополнительные средства для проверки личности и полномочий лиц, подписывающих электронный документ финансовой операции;
- осуществляла надежные учётные данные для проверки подлинности;
- предоставляла надёжно защищенное документированное оформление сделки для всех перекрёстных взаимодействий;
- обеспечивала простое, четкое и своевременное представление информации;
- сохраняла копии документов с проставленными подписями и печатями;
- предоставляла для всех пользователей простой механизм получения и сохранения копий всей представленной информации, согласий и документов с проставленными подписями и печатями, а также документов до их подписания;
- предоставляла информацию, согласия, а также все документы в четкой и разборчивой печатной форме независимо от используемого устройства или размера экрана в пределах разумного.

Рассмотренные выше Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO), Бюро регистрации авторских прав Соединённых Штатов и Государственное ведомство по регистрации товарных знаков принимают электронные регистрационные документы и документы, касающиеся внесения в реестр, но не предусматривают выполнения финансовых операций в отношении интеллектуальной собственности – только их регистрацию, а также судебное преследование и ведение протокола.

Страхование от мошеннической передачи прав на интеллектуальную собственность

- Существует ли страхование от финансовых операций с интеллектуальной собственностью в случае, если интеллектуальная собственность была продана/передана физическим лицом / юридическим лицом, не являющимся правообладателем?
- Если да, опишите механизм заключения и исполнения договоров страхования по таким случаям.

Настоятельно рекомендуется выполнить пересмотр конкретного объема страховой защиты для страхового продукта. Рекомендуется предъявлять требования к претензиям и исключениям, а также консультироваться со страховым брокером перед покупкой страховых продуктов. Рекомендуется, чтобы субъект права, заинтересованный в страховании, ясно выражал условные проблемы, с которыми он может столкнуться, и требовал от потенциального страховщика ответа в письменной форме о том, будет ли его полис охватывать указанные страховые требования.

Субъекты права, которые заинтересованы в страховании от мошеннической передачи прав, должны также выяснить:

- Существует ли общая суммариска, покрытая договором страхования, от мошеннической передачи интеллектуальной собственности или нематериальных активов?
- Какой объем страховой защиты будет служить основанием для выплаты в случае возникновения гражданского спора против застрахованного лица?
- Какие существуют страховые полисы, покрывающие издержки судебного спора, связанного с владением или контролем над интеллектуальной собственностью или нематериальными активами?

Следует проследить затем, чтобы в приобретенном полисе были указаны соответствующие стороны, включая, но не ограничиваясь любыми корпорациями, директорами, должностными лицами, а также владельцами, особенно в строго контролируемых обществах¹³⁸. В одном случае, где мошенническое присвоение интеллектуальной собственности было мнимым, суд присудил истцу 31 млн долларов от страховщика и 310 тыс. долларов за стоимость будущих платежей роялти под руководством директоров и офицеров, где противоправные или мошеннические действия были связаны с правами на объекты интеллектуальной собственности¹³⁹. Другие случаи содержат принципы, что политика D&O отвечает требованиям о нарушении патента¹⁴⁰ и незаконном присвоении коммерческой тайны¹⁴¹.

Любая сторона, которая хочет осуществить страхование, должна внимательно прочитать условия и ограничения каждого полиса. Строго охраняемые страховые полисы и положения, предлагаемые лицам, несущим ответственность по риску, приведены ниже. ACE предлагает страховую защиту от физической кражи, которая хоть и не то же самое, что мошенническая или несанкционированная передача интеллектуальной собственности, но является сопоставимой защитой. ACE предлагает страховую защиту от требований кибервымогательства, включающую «угрозы, направленные на застрахованное лицо в отношении распространения, уничтожения или использования конфиденциальной информации», и вполне вероятно, что передача конфиденциальной

информации или нематериальных активов другому лицу может подпадать или быть похожей на данный тип требований.

CNA не исключает из своей страховой защиты кражу интеллектуальной собственности. В то время как несанкционированная передача необязательно является кражей и мошенничеством, она может быть кражей и/или мошенничеством, если был выявлен тайный сговор между истцом и ответчиком, а данная страховая защита покрывает несанкционированную передачу.

Что касается страховой защиты ответственности СМИ то, ACE предлагает страховую защиту, связанную с нарушением или ослаблением исключительного права на товарные знаки, знаки обслуживания, названия, лозунги и упаковку. Несанкционированная передача – это не только ослабление исключительного права, но и несанкционированная финансовая операция, заявленная как передача исключительного права. Chubb не исключает из страховой защиты кражу коммерческой тайны. Такой факт необходимо учитывать субъекту, владеющим или развивающим коммерческую тайну. Kiln предлагает покрытие для снижения стоимости прав на объект ИС, например, в результате судебного разбирательства или других юридических действий с правами на ИС, которые могут включать частичную или полную недействительность в ходе разбирательства в Патентном суде и апелляционном совете¹⁴² (ПТАВ) или мошенническую передачу собственности. RPX Insurance Services предлагает аналогичное покрытие. Liberty International Underwriters предлагает страховую защиту стоимости объектов интеллектуальной собственности (ИС), включая статус прав ИС и право владения ИС, которые могут заключать в себе мошеннические или несанкционированные передачи прав на объекты ИС или нематериальных активов.

Краткий список страховых компаний и продуктов

Страховщик	Страховой продукт	Web-сайт страховщик
ACE ¹⁴³	ACE – программа страхования от сетевых рисков для страхования одной стороны ACE Privacy Protection Программа защиты конфиденциальности и ответственности перед сетью, для страхования третьих лиц	www.acegroup.com
CNA ¹⁴⁴	Страхование совместного имущества и ответственности. NetProtect является основной страховой защитой имущественной ответственности Экстрастраховая защита имущественной ответственности ePack	www.cna.com
Chubb ¹⁴⁵	Кибербезопасность Chubb	www.chubb.com
Liberty International Underwriters ¹⁴⁶	LIU – страхование данных в пользу одной стороны и третьих лиц Страхование стоимости объектов ИС, прав ИС, вопросы владения объектом ИС	www.liu-usa.com
Страховые услуги RPX ¹⁴⁷		www.rpxinsurance.com
Kiln ¹⁴⁸	Первичное страхование объектов ИС (активов ИС)	www.kilnplc.com

Предоставление страхования в США должно ограничиваться действующими законами отдельных штатов, так как большинство правовых норм страхования в США выполняются органами власти штатов. Федеральные органы власти установили минимальные стандарты, которым должны соответствовать законы о государственном страховании и нормативные правовые акты, в противном случае они будут урегулированы федеральным законом^{149 150}. В сферах, таких как здравоохранение и защита прав потребителей, а также в сфере федерального правительства, федеральные органы власти расширили свою законодательную деятельность и регламентирование индустрии страхования^{151 152}.

Перспектива компенсационных фондов для правообладателей ИС

- Существуют ли в США какие-либо специализированные учреждения или любые другие организации, выплачивающие компенсацию правообладателям в случае возникновения любого страхового случая, т. е. незаконной продажи / передачи объекта интеллектуальной собственности?
- Какие денежные компенсационные выплаты формирует фонд?
- В случае если в настоящее время не существует ничего подобного, то, возможно, в США есть правовые учения, которые послужат формированию данных услуг для правообладателей?

По-видимому, не существует каких-либо государственных учреждений или государственно-частных партнерств, выплачивающих денежную компенсацию владельцам интеллектуальной собственности или нематериальных активов в случае мошеннической или несанкционированной продажи или передачи.

Это можно сравнить с механизмом профессиональной ответственности врача в Соединенном Королевстве (Великобритания)^{153 154}. Ответственность за медицинские ошибки кадровых сотрудников, состоящих в трудовых отношениях с Государственной системой здравоохранения (NHS), ложится на программу под руководством официального органа NHS по рассмотрению судебных споров, который финансируется многими организациями, управляющими системой здравоохранения в Великобритании¹⁵⁵.

Несмотря на то что деликтный принцип лежит в основе ответственности работодателя за небрежные действия работника, он не сопоставим с денежной компенсацией правообладателей ИС. В случае возникновения страхового события, например, незаконной продажи или передачи объекта интеллектуальной собственности или нематериальных активов¹⁵⁶, аналогичный механизм может быть создан для правообладателей ИС, к примеру, как тип частного покрытия рисков (или как действующая в настоящее время система NHS профессиональной ответственности врача), или правительственных учреждений для покрытия рисков (каковой первоначально была система NHS профессиональной ответственности врача)¹⁵⁷.

Еще одно сравнение можно провести с альтернативными системами компенсации (ACS) для владельцев авторских прав. Такие альтернативные модели компенсации могут включать доступ через подписки на пулы контента и управление цифровыми правами, хотя возможны и другие формы¹⁵⁸. Аналогия с компенсационным фондом не является точной, поскольку ACS предусматривает компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности в денежном выражении способом, приносящем доход владельцам при удовлетворении ожиданий и желаний потребителей, в то время как компенсационный фонд предусматривает компенсацию владельцам прав интеллектуальной собственности только в случае потери. Несмотря на это, можно предусмотреть механизм общего риска и компенсации в случае потери, такой как частное покрытие рисков того типа, который сейчас используется для самостоятельного страхования юридических или физических лиц.

Для правообладателей ИС такой механизм мог бы принять любую из нескольких форм:

Тип механизма компенсации	Обсуждение
Страхование, предлагаемое действующим страховщиком	Предоставление услуг страхования в США должно ограничиваться действующими законами отдельных штатов, так как большинство правовых норм страхования в США выполняются органами власти штатов. Федеральные органы власти установили минимальные стандарты, которым должны соответствовать законы о государственном страховании и нормативные правовые акты, в противном случае они будут урегулированы федеральным законом.
Частное покрытие рисков: самострахованием, компанией или группой компаний, лиц.	Частное покрытие рисков функционирует как страхование группы юридических лиц, но регулируется частным договором. Оно менее регулируемо, чем услуги страхования, предлагаемые другим лицам на коммерческой основе.
Предоставление услуг организацией касательно безопасности прав интеллектуальной собственности с гарантией в случае мошеннической или несанкционированной продажи или передачи интеллектуальной собственности или нематериальных активов.	Предоставление гарантии касательно услуг, предлагаемых для обеспечения безопасности интеллектуальной собственности, регулируется условиями контракта, такими как условия предоставления услуг. Предоставление такой гарантии может привести к значительному финансовому риску, при котором страховой продукт или частное покрытие рисков может быть желательным, чтобы в случае необходимости быть выплаченным по гарантии. Лица, оплачивающие данную услугу, могут потребовать доказательства такого страхования или членства в частном покрытии рисков с достаточными активами для покрытия того, что организация видит в качестве потенциального риска.
Государственное учреждение или государственно-частное партнерство, предоставляющее гарантию от мошеннической или несанкционированной продажи, передачи интеллектуальной собственности или нематериальных активов.	Государственное учреждение или государственно-частное партнерство должно быть создано либо законодательством, либо регулятивным органом. Перспективы учреждения такого органа в США кажутся маловероятными, но это возможно. Такой орган предположительно будет финансироваться непосредственно Конгрессом или федеральным органом государственной власти (или может быть создана организация от штата или штатов) во взаимодействии с частным капиталом.

СПИСОК СНОСОК

- ¹ Weston Anson, Goodwill: Corporate Identity, in *Intellectual Property Valuation*, 55, 55-60 (Weston Anson ed., 2005).
- ² Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 129-138 (2018).
- ³ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 77-95 (2018).
- ⁴ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 195-218 (2018).
- ⁵ Weston Anson, Valuation of Internet Assets, in *Intellectual Property Valuation*, 95, 95-101 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁶ Weston Anson and Jennifer Sickler, Copyrights, Valuation, and Litigation Damages, in *Intellectual Property Valuation*, 102, 104-109 (Weston Anson ed., 2005). Donna Suchy, Valuation of Computer Software, in *Intellectual Property Valuation*, 110, 110-119 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁷ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 51-58, 71-72 (2018).
- ⁸ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 51-58, 149-169 (2018).
- ⁹ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 195-210 (2018).
- ¹⁰ Efforts in the US include The California Consumer Privacy Act of 2018 (https://leginfo.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB375); and the proposed US Data Care Act of 2018 (<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3744>).
- ¹¹ Mark W. Rasmussen, Emily O. Harris, Locke R. McMurray, and Nicholas Dimitriou, Cryptocurrencies, Initial Coin Offerings, and Financial Regulations, in *Blockchain for Business Lawyers*, 25, 25-75 (James A. Cox and Mark W. Rasmussen eds., 2018).
- ¹² Joseph J. Bambara and Paul R. Allen, *Blockchain*, 33-74 (2018).
- ¹³ Lisa M. Ledbetter, Colin C. Richard, and Kayla M. Davis, Cryptocurrencies and the Regulation of Money Transmission, in *Blockchain for Business Lawyers*, 163, 173-177 (James A. Cox and Mark W. Rasmussen eds., 2018).
- ¹⁴ Application of FinCEN's Regulations to Virtual Currency Software Development and Certain Investment Activity, Financial Crimes Enforcement Network Guidance, 4, FIN-2014-R002 (Jan. 30, 2014), <https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2014-R002.pdf>.
- ¹⁵ E.g., see SEC enforcement against ICO issuers: <https://www.sec.gov/news/press-release/2018-264>.
- ¹⁶ E.g., see Project Greshm, <http://www.greshm.org/files/greshm.pdf>; and see <https://initiativeq.com/about>.
- ¹⁷ Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies, Financial Crimes Enforcement Network Guidance FIN-2013-G001, (Mar. 18, 2018), <https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/application-fincens-regulations-persons-administering>
- ¹⁸ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 149-172 (2018).
- ¹⁹ <https://www.forbes.com/sites/rebeccaheilweil/2018/03/04/how-close-is-an-american-right-to-be-forgotten/#237dfda626ef>
- ²⁰ <https://gdpr-info.eu/issues/right-to-be-forgotten/>
- ²¹ Weston Anson, Other Intangible Assets, in *Intellectual Property Valuation*, 131, 131-133 (Weston Anson ed., 2005).
- ²² Weston Anson, Other Intangible Assets, in *Intellectual Property Valuation*, 131, 132-133 (Weston Anson ed., 2005). See also <https://www.cato.org/publications/tax-budget-bulletin/privatizing-us-airports#full>.
- ²³ May be administered by rules set by the Consumer Financial Protection Bureau, <https://www.consumerfinance.gov/>.
- ²⁴ Weston Anson, Bundling and Grouping of Intangible Assets, in *Intellectual Property Valuation*, 18, 20-22 (Weston Anson ed., 2005).
- ²⁵ See, e.g., *Water Transfers in the West: Efficiency, Equity, and the Environment*; Committee on Western Water Management, National Academy Press (1992); see also Paavo Eliste, Per G. Fredriksson, *Environmental Regulations, Transfers, and Trade: Theory and Evidence*, 43:2 *Journal of Environmental Economics and Management*, 234, 234-250 (2002).
- ²⁶ Weston Anson, Other Intangible Assets, in *Intellectual Property Valuation*, 131, 131-133 (Weston Anson ed., 2005).
- ²⁷ Dickson C. Chin, Smart Code and Smart Contract, in *Blockchain for Business Lawyers*, 87, 87-116. Primavera De Filippi and Aaron Wright, *Blockchain and the Law*, 72-88 (2018).
- ²⁸ Weston Anson, Patents, in *Intellectual Property Valuation*, 74, 74-83 (Weston Anson ed., 2005).
- ²⁹ A. Scott Davidson, Trademarks and Brands, in *Intellectual Property Valuation*, 61, 61-73 (Weston Anson ed., 2005).
- ³⁰ Weston Anson and Jennifer Sickler, Copyrights, Valuation, and Litigation Damages, in *Intellectual Property Valuation*, 102, 102-109 (Weston Anson ed., 2005).
- ³¹ R. Mark Halligan and Richard F. Weyand, The Economic Valuation of Trade Secret Assets, in *Intellectual Property Valuation*, 84, 84-94 (Weston Anson ed., 2005).
- ³² Jose A. Esteves, Overview of IP Monetization Techniques, in *IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options*, 25, 40-58 (PLI ed., 2018).
- ³³ Joseph J. Bambara and Paul R. Allen, *Blockchain*, 145-231 (2018).
- ³⁴ Press release, Liz Claiborne, Inc., Liz Claiborne Inc. Announces Proposed Senior Secured Notes Offering (Mar. 28, 2011), <https://www.prnewswire.com/news-releases/liz-claiborne-inc-announces-proposed-senior-secured-notes-offering-118760849.html>.
- ³⁵ Press release, Oxford Industries, Inc., Oxford Industries Announces Completion of Offering of \$150 Million Senior Secured Notes Due 2015 (June 30, 2009), <https://investor.oxfordinc.com/static-files/4f31620e-ef3b-4c39-a59b-3205afd6d4cc>.
- ³⁶ Sichuan: First Trademark-Collateralized Loan Released, *Intellectual Property Protection in China* (Sep. 28, 2011), http://www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/local/201109/1257348_1.html.
- ³⁷ Katharine Wolanyk, Using Legal Finance to Unlock the Value of Intellectual Property, in *IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options*, 229, 231-239 (PLI ed., 2018).
- ³⁸ Jose A. Esteves, Overview of IP Monetization Techniques, in *IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options*, 25, 67-75, 143-145 (PLI ed., 2018).
- ³⁹ Jose A. Esteves, IP Financing Techniques, in *IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options*, 241, 249-265 (PLI ed., 2018).
- ⁴⁰ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 23-27 (2018).
- ⁴¹ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 28-30 (2018).
- ⁴² Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 30-31 (2018).
- ⁴³ Weston Anson, *IP Valuation for the Future*, 31-33 (2018).
- ⁴⁴ Weston Anson, Traditional Valuation Methodologies, in *Intellectual Property Valuation*, 30, 32-33 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁴⁵ Weston Anson, Traditional Valuation Methodologies, in *Intellectual Property Valuation*, 30, 34-35 (Weston Anson ed., 2005).

- ⁴⁶ Weston Anson, Traditional Valuation Methodologies, in Intellectual Property Valuation, 30, 34 (Weston Anson ed., 2005). Weston Anson, IP Valuation for the Future, 41-45 (2018).
- ⁴⁷ Weston Anson, Traditional Valuation Methodologies, in Intellectual Property Valuation, 30, 35-36 (Weston Anson ed., 2005). Weston Anson, IP Valuation for the Future, 46-47 (2018).
- ⁴⁸ Weston Anson, Other Valuation Methodologies, in Intellectual Property Valuation, 37, 38 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁴⁹ Weston Anson, Other Valuation Methodologies, in Intellectual Property Valuation, 37, 38 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁵⁰ Weston Anson, Other Valuation Methodologies, in Intellectual Property Valuation, 37, 42 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁵¹ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 52 (2018).
- ⁵² Weston Anson, Other Valuation Methodologies, in Intellectual Property Valuation, 37, 39 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁵³ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 53 (2018).
- ⁵⁴ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 53 (2018).
- ⁵⁵ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 53-54 (2018).
- ⁵⁶ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 54 (2018).
- ⁵⁷ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 54-55 (2018).
- ⁵⁸ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 56 (2018).
- ⁵⁹ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 56 (2018).
- ⁶⁰ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 57 (2018).
- ⁶¹ Weston Anson, Other Valuation Methodologies, in Intellectual Property Valuation, 37, 41 (Weston Anson ed., 2005). Weston Anson, Valuation of Internet Assets, in Intellectual Property Valuation, 95, 98 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁶² Weston Anson, IP Valuation for the Future, 23 (2018).
- ⁶³ Elizabeth D. Lauzon, J.D. 16 A.L.R. Fed. 3d Art. 5 (2016).
- ⁶⁴ Weston Anson, Traditional Valuation Methodologies, in Intellectual Property Valuation, 30, 32-33 (Weston Anson ed., 2005).
- ⁶⁵ Expert Q&A on Standard-essential Patents, Logan Breed, PLC Antitrust and PLC Intellectual Property & Technology, 17 Jun 2013. Accessed via Practical Law
- ⁶⁶ Georgia-Pacific Corp. v. US Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
- ⁶⁷ Expert Q&A on Standard-essential Patents, Logan Breed, PLC Antitrust and PLC Intellectual Property & Technology, 17 Jun 2013. Accessed via Practical Law.
- ⁶⁸ Expert Q&A on Standard-essential Patents, Logan Breed, PLC Antitrust and PLC Intellectual Property & Technology, 17 Jun 2013. Accessed via Practical Law.
- ⁶⁹ Elizabeth D. Lauzon, J.D. 16 A.L.R. Fed. 3d Art. 5 (2016).
- ⁷⁰ <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>
- ⁷¹ Jose A. Esteves, IP Financing Techniques, in IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options, 241, 260-263 (PLI ed., 2018).
- ⁷² Jose A. Esteves, Overview of IP Monetization Techniques, in IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options, 25, 138-142 (PLI ed., 2018).
- ⁷³ Jose A. Esteves, Overview of IP Monetization Techniques, in IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options, 25, 142-144 (PLI ed., 2018).
- ⁷⁴ Jose A. Esteves, Overview of IP Monetization Techniques, in IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options, 25, 145-148 (PLI ed., 2018).
- ⁷⁵ Jose A. Esteves, Overview of IP Monetization Techniques, in IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options, 25, 148 (PLI ed., 2018).
- ⁷⁶ Jose A. Esteves, Overview of IP Monetization Techniques, in IP Monetization and Investment 2018: Maximize Your Financial and Strategic Options, 25, 136-138 (PLI ed., 2018).
- ⁷⁷ Weston Anson, IP Valuation for the Future, 195-218 (2018).
- ⁷⁸ U.S. Securities and Exchange Commission, Fast Answers: Blue Sky Laws, <https://www.sec.gov/fast-answers/answers-blueskyhtm.html>.
- ⁷⁹ 17 C.F.R. §230.501, Definitions and terms used in Regulation D., accessed at <https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=8edfd12967d69c024485029d968ee737&r=SECTION&n=17y3.0.1.1.12.0.46.176>. See also U.S. Securities and Exchange Commission, Fast Answers: Accredited Investor, <https://www.sec.gov/fast-answers/answers-accredhtm.html>
- ⁸⁰ Types of intellectual property, as cited supra.
- ⁸¹ Weston Anson, IP Valuation and Management, 159-192 (2010).
- ⁸² 15 U.S.C.A. § 7001 et seq.
- ⁸³ Accessible at <https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-with-comments-29?CommunityKey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab=librarydocuments> and at <https://my.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034>.
- ⁸⁴ 15 U.S.C.A. § 7001(a).
- ⁸⁵ 15 U.S.C.A. § 7006(5).
- ⁸⁶ 15 U.S.C.A. § 7006(13).
- ⁸⁷ 15 U.S.C.A. § 7001 et seq.
- ⁸⁸ <https://my.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034>.
- ⁸⁹ 15 U.S.C.A. § 7001 et seq.
- ⁹⁰ <https://www.uspto.gov/>
- ⁹¹ <https://www.copyright.gov/>
- ⁹² <https://www.uspto.gov/patents-maintaining-patent/patents-assignments-change-search-ownership>
- ⁹³ <https://www.uspto.gov/trademark/trademark-assignments-change-search-ownership>
- ⁹⁴ 17 U.S.C. § 205; 37 C.F.R. § 201.4; see also <https://www.copyright.gov/recordation/documents/>
- ⁹⁵ 37 C.F.R. § 1.4(d), at 37 C.F.R. § 1.4(d)(3).
- ⁹⁶ 37 C.F.R. § 1.4(f).
- ⁹⁷ 37 C.F.R. § 1.4(e).
- ⁹⁸ 17 U.S.C. § 205(a); 37 C.F.R. § 201.4(c)(3).
- ⁹⁹ <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/process-overview/state-trademark-information-links>.
- ¹⁰⁰ 80 C.J.S. Signatures §§ 1 to 14.
- ¹⁰¹ Jeremiah S. Buckley, Margo H.K. Tank, R. David Whitaker, and John P. Kromer, The Law of Electronic Signatures and Records, §9:4-9:6 (2018).
- ¹⁰² Jeremiah S. Buckley, Margo H.K. Tank, R. David Whitaker, and John P. Kromer, The Law of Electronic Signatures and Records, §9:8-9:9 (2018).
- ¹⁰³ John Calamari & Joseph Perillo, Calamari & Perillo on Contracts §19-31 (3rd ed. 1987).
- ¹⁰⁴ Jeremiah S. Buckley, Margo H.K. Tank, R. David Whitaker, and John P. Kromer, The Law of Electronic Signatures and Records, §9:10 (2018).
- ¹⁰⁵ Law on Notarial Acts, Revised (2010): <https://my.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=d14bd535-2ba9-4b6e-9829-3da28c3b490d>; Law on Notarial Acts, Revised (2018): <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=8acec8a5-123b-4724-b131-e5ca8cc6323e>.

- ¹⁰⁶ See Jeremiah S. Buckley, Margo H.K. Tank, R. David Whitaker, and John P. Kromer, *The Law of Electronic Signatures and Records*, §18:3 (2018).
- ¹⁰⁷ See Jeremiah S. Buckley, Margo H.K. Tank, R. David Whitaker, and John P. Kromer, *The Law of Electronic Signatures and Records*, §13:2-13:3 (2018).
- ¹⁰⁸ See *Electronic Fund Transfers (Regulation E)*, Final Rule 77 Federal Register 6194 to 6309 (Feb. 7, 2012) (to be codified as 12 C.F.R. Part. 1005); <https://www.federalregister.gov/documents/2013/05/22/2013-10604/electronic-fund-transfers-regulation-e>.
- ¹⁰⁹ See 16 C.F.R. Pt. 313; Federal Trade Commission, “.com Disclosures: How to Make Effective Disclosures in Digital Advertising” (March 2013), <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/03/ftc-staff-revises-online-advertising-disclosure-guidelines> and <https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-staff-revises-online-advertising-disclosure-guidelines/130312dotomdisclosures.pdf>.
- ¹¹⁰ See 16 C.F.R. Part 313, Privacy of Consumer Financial Information Rule under the Gramm-Leach-Bliley Act; <https://www.ftc.gov/policy/federal-register-notice/16-cfr-part-313-amendment-privacy-consumer-financial-information>.
- ¹¹¹ Jeremiah S. Buckley, Margo H.K. Tank, R. David Whitaker, and John P. Kromer, *The Law of Electronic Signatures and Records*, § 10:13 (2018).
- ¹¹² *Hubbert v. Dell Corp.*, 835 N.E. 2d 113 (Ill. App. Ct. 2005).
- ¹¹³ *Druyan v. Jagger*, 508 F. Supp. 2d 228 (S.D.N.Y. 2007).
- ¹¹⁴ *CompUSA Agrees to Discontinue Practice of Placing Disclosures Behind Several Links*, 6 *Electronic Com. & L. Rpt.* (BNA) 562 (May 30, 2001).
- ¹¹⁵ 15 U.S.C.A. § 7001(b).
- ¹¹⁶ 15 U.S.C.A. § 7001(b).
- ¹¹⁷ 5 Ill. Comp. Stat. Ann. 175/1 et seq., *Electronic Commerce Security Act*; <http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs5.asp?ActID=89&ChapterID=2>
- ¹¹⁸ 5 Ill. Comp. Stat. Ann. 175/1-102(4).
- ¹¹⁹ 5 Ill. Comp. Stat. Ann. 175/10-130.
- ¹²⁰ *Zulkiewski v. American General Life Ins. Co.*, 2012 WL 2126068 (Mich. C6. App. 2012).
- ¹²¹ *Harpham v. Big Moose Home Inspections, Inc.*, 2015 WL 5945842 (Mich. Ct. App. 2015).
- ¹²² *Yearwood v. Dolgencorp, LLC*, 2015 WL 5935167 (N.D. Ala. 2015).
- ¹²³ *Espejo v. S. Cal. Permanente Med. Grp.*, 246 Cal. App. 4th 1047, 201 Cal. Rptr. 3d 318 (2d Dist. 2016).
- ¹²⁴ *Ruiz v. Moss Bros. Auto Group, Inc.*, 232 Cal. App. 4th 836, 181 Cal. Rptr. 3d 781 (4th Dist. 2014).
- ¹²⁵ *Moton v. Maplebear Inc.*, 2016 WL 616343 (S.D. N.Y. 2016).
- ¹²⁶ *American Family Life Assurance Co. of Columbus v. Biles*, 2011 WL 5325622 (S.D. Miss. 2011), affirmed, 714 F.3d 887 (5th Cir. 2013).
- ¹²⁷ *Jim Schumacher, LLC v. Spireon, Inc.*, 2015 WL 3949349 (E.D. Tenn. 2015).
- ¹²⁸ S.B. 20 Repeal of Utah Digital Signature Act; <https://le.utah.gov/~2006/bills/static/SB0020.html>.
- ¹²⁹ See <http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/privcomp97-98/documento/firma/utah/udsa.html> for an archive of the text of the Utah Digital Signature Act, formerly Utah Code § 46-3, accuracy not verified.
- ¹³⁰ Utah Code § 46-4; https://le.utah.gov/xcode/Title46/Chapter4/46-4.html?v=C46-4_1800010118000101.
- ¹³¹ Fla. Stat. §§ 668.001-668.006; http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0600-0699/0668/0668.html.
- ¹³² *New York Electronic Signatures and Record Act*, Article III §§301 – 309; <https://its.ny.gov/nys-technology-law#art3>.
- ¹³³ 5 Ill. Comp. Stat. Ann. 175/1 et seq., *Electronic Commerce Security Act*; <http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs5.asp?ActID=89&ChapterID=2>.
- ¹³⁴ *Uniform Electronic Signature Act*, Title 12A, O.S., Sections 15-101 – 15-121.
- ¹³⁵ John Calamari & Joseph Perillo, *Calamari & Perillo on Contracts* §19-31 (3rd ed. 1987).
- ¹³⁶ *Restatement Second, Contracts* § 134, 1981.
- ¹³⁷ U.C.C. § 1-201(37).
- ¹³⁸ See, e.g., *U.S. Fid. & Guar. Co. v. Frosty Bites, Inc.*, 350 F. Supp. 2d 508, 510 (S.D.N.Y. 2004) (finding no duty for insurer to cover personal claims made against an officer of a corporation where the insurance policy covered only claims made against the individual in his capacity as an officer of the corporation).
- ¹³⁹ *Acacia Research Corp. v. Nat'l Union Fire Ins. Co. of Pittsburgh, Pa.*, No. SACV 05-501 PSG (MLGx), 2008 WL 4179206, at *13 (C.D. Cal. Feb. 8, 2008).
- ¹⁴⁰ *American Century Services Corp. vs. American International Specialty Lines Insurance Co.*, 2002 WL 1879947 (S.D.N.Y. 2002).
- ¹⁴¹ *Medassets, Inc. vs. Federal Insurance Company*, 705 F.Supp.2d 1368 (N.D. Ga. 2010).
- ¹⁴² Patent Trial and Appeal Board; <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard>.
- ¹⁴³ www.acegroup.com.
- ¹⁴⁴ www.cna.com.
- ¹⁴⁵ www.chubb.com.
- ¹⁴⁶ www.liu-usa.com.
- ¹⁴⁷ www.rpxinsurance.com.
- ¹⁴⁸ www.kilnplc.com.
- ¹⁴⁹ Sandra B. McCray, *Federal Preemption of State Regulation of Insurance: End of a 200-Year Era?*, 23:4 *Publius* (Federal Preemption) 33, 33-47 (1993).
- ¹⁵⁰ See, e.g., *State Insurance Regulation: History, Purpose and Structure*; accessed at https://www.naic.org/documents/consumer_state_reg_brief.pdf.
- ¹⁵¹ *The Patient Protection and Affordable Care Act*, 42 U.S.C. §18001 et seq. (2010).
- ¹⁵² *The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*, Pub. L. No. 111-203, § 929-Z, 124 Stat. 1376, 1871 (2010) (codified at 15 U.S.C. § 780).
- ¹⁵³ See, e.g., *Medical Malpractice Liability: United Kingdom* (England and Wales), accessed at <https://www.loc.gov/law/help/medical-malpractice-liability/uk.php>.
- ¹⁵⁴ Leonard J. Nelson, III, Michael A. Morrissey, and Meredith L. Kilgore, *Damages Caps in Medical Malpractice Cases*, 85(2) *Milbank Q.* 259, 259–286 (2007).
- ¹⁵⁵ See NHS Authorities and Trusts, accessed at <https://www.nhs.uk/using-the-nhs/about-the-nhs/nhs-authorities-and-trusts/>.
- ¹⁵⁶ Inspection of premises, or an analogous argument, could be made for transfers of IP rights; see, e.g., *WIPO National Seminar On Intellectual Property For Faculty Members And Students Of Ajman University: Enforcement Of Intellectual Property Rights: Challenges, Remedies And Public Awareness*, at *14-15; May 5-6, 2004; accessed at https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=5943.
- ¹⁵⁷ See, e.g., *North Carolina Association of County Commissioners, Pooling vs. Private Insurance*, accessed at <http://www.ncacc.org/257/MYR-211-Pooling-vs-private-insurance>.
- ¹⁵⁸ See, e.g., *International symposium on Alternative Compensation Systems: 2015 IVir Symposium On Alternative Compensation Systems for Digital Copyright*, July 11, 2015, accessed at <https://www.ivir.nl/international-symposium-on-alternative-compensation-systems/>.