**Оценка интеллектуальной собственности[[1]](#footnote-1)**

Как было показано в предыдущих темах, принятие решения о перспективности коммерциализации конкретной технологии или продукта требует строгого анализа возможности достижения надежной правовой охраны базовой идеи и других результатов творческой деятельности, которые позволили создать новую технологию или продукт с лучшими потребительскими свойствами.

В случае обнаруженного коммерческого успеха и без такой охраны конкуренты обязательно скопируют выпускаемую продукцию и используемую технологию и тем самым лишат лидера возможности получения ожидаемого финансового результата. Копирование всегда дешевле, чем создание нового, а современная техническая оснащенность позволяет воспроизвести практически любой продукт или технологию в достаточно короткие сроки.

Поэтому каждое государство имеет систему законодательных мер, предоставляющих создателю новых технических, организационных и коммерческих решений возможность получить правовую охрану своих достижений как своей интеллектуальной собственности и тем самым монопольное право пользоваться соответствующим коммерческим результатом. Подобно всем другим видам собственности, права на результаты творческой деятельности могут переоформляться на новых владельцев, оцениваться, ставиться на учет, запускаться в коммерческий оборот.

При решении о рыночной реализации интеллектуальной собственности ИС в виде продукта или технологии необходимо:

принять решение об использовании правовой охраны ИС как таковой

выбрать наиболее эффективные формы такой охраны

убедиться, в какой мере (по ширине “запрещенной полосы”, области применения, географии, срокам и т.д.) выбранные формы охраняют разработку от несанкционированного копирования.

**1 Интеллектуальные ресурсы предприятия**

Любые формы коммерциализации результатов исследований и разработок, будь то организация собственного производства или продажа лицензии, неизбежно сопровождаются поиском тех или иных партнеров, которых приходится знакомить с результатами творческой деятельности. Пока об этих результатах знали только их авторы, они сохранялись в тайне автоматически. Однако перед тем как показать другому оригинальную информацию, нужно обязательно решить для себя, насколько ценен ее коммерческий потенциал, и уже на этой стадии при необходимости принять решение о ее правовой охране.

Возможен (и достаточно распространен) вариант, когда у предпринимателя-исследователя за пределами необходимого “раскрытия” остается настолько значительный научно-изобретательский задел, что попытки использовать полученную ограниченную информацию без знания последующих или более детальных результатов не приведут к опасной конкуренции, поэтому в этом случае правовая охрана еще не обязательна.

В целом к решению вопроса о правовой охране результатов творческой деятельности всегда нужно подходить с более широких позиций в зависимости от общей стратегии планируемого или осуществляемого бизнеса. В любой продукции заложены результаты интеллектуальной деятельности конкретных работников, которые представляют собой знания, а также технические, технологические, коммерческие или организационные решения, в результате которых продукция несет необходимые потребительские свойства, а предприятие реализует ее на потребительском рынке. К числу таких знаний можно отнести ценные для предприятия сведения о поставщиках и покупателях, о конструктивных особенностях выпускаемой продукции, о технологических приёмах её создания и реализации, а также многое другое, что составляет разнообразную полезную информацию, которая, независимо от ее новизны, содействует бизнесу и получению доходов. Такая информация представляет собой внутренние, интеллектуальные нематериальные ресурсы предприятия, которые могут быть представлены в виде выраженного знания (на материальных носителях), а также в виде скрытого невыраженного знания: опыта и навыков производственного и управленческого персонала.

Сумма этих знаний и накопленных результатов творческой деятельности каждого работника отдельно и всего предприятия в целом критическим образом определяют конкурентоспособность бизнеса и возможность успеха на рынке (получения дохода), поэтому и ценность таких интеллектуальных нематериальных ресурсов и особенно на малых технологических фирмах нередко существенно выше стоимости их основных фондов. Интеллектуальные ресурсы после соответствующего оформления (правовой охраны) становятся объектами интеллектуальной собственности (ОИС). После этого их, как и другие материальные ресурсы, можно оценивать, учитывать в себестоимости производства продукции, амортизировать, делать объектом купли-продажи, страховать, вносить в уставный капитал, передавать в залог и в доверительное управление. Само по себе понимание особенностей оформления и учета полезной для предприятия информации и других видов интеллектуальной собственности с превращением их в полезные активы и включением в хозяйственный оборот часто позволяет получать дополнительный доход.

На большинстве и малых, и крупных российских предприятий типична ситуация, когда технология, по которой осуществляется производство продукции, в активах не оприходована. При этом возникает возможность использовать эту неучтенную технологию без согласия владельца, а, кроме того, занижается себестоимость продукции, переплачивается налог на прибыль, не формируются соответствующие фонды развития.

Между тем, действующая в России нормативная база правовой охраны и использования результатов творческой деятельности (законодательство об интеллектуальной собственности) даёт возможность оформить оригинальную и ценную для предприятия информацию в качестве объекта интеллектуальной собственности, используя авторско-правовой, патентно-правовой механизмы охраны и засекречивание.

Далее в настоящей теме будут рассмотрены основы российского законодательства о правовой охране интеллектуальной собственности и показаны возможности использования ОИС как гаранта защиты успеха коммерциализации технологий.

**2 Понятия “интеллектуальная собственность” и “объект интеллектуальной собственности”**

В статье 44 Конституции Российской Федерации провозглашено: "Интеллектуальная собственность охраняется законом". Что же входит в это понятие, получающее все большее распространение в нашей стране в ходе развития общемировых правовых норм и, особенно, в контексте коммерциализации результатов НИОКР и технологий?

Следует оговорить, что единого определения интеллектуальной собственности, построенного по законам формальной логики, не существует. Как и во многих других разделах законодательства, имеются лишь более или менее полные перечни объектов, подпадающих под это понятие. Так, в соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) “признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг”.

Необходимость особого законодательства для регулирования отношений, связанных с этой формой собственности - интеллектуальной - вызывается ее специфическим свойством, которое определяется как ее неисчерпаемость или нематериальность. Поясним это свойство примером.

Если у одной фирмы есть два сканера, а у их соседей - два принтера, и они по обоюдному согласию поменяли один сканер на один принтер, то хотя в результате сделки с материальной собственностью у обеих фирм удобно расширились возможности работы, все-таки по-прежнему у каждой из них в собственности находились и находятся по два периферических устройства. Если же у первой фирмы имелись две программы для сканера, а у их соседей - две программы для принтера, и они по обоюдному согласию обменялись одной программой, то в результате сделки с интеллектуальной собственностью у каждой из них стало по три программы.

Иными словами, права на невещественную, нематериальную информацию не могут быть "механически" отчуждены от одного лица и переданы другому лицу аналогично материальному носителю этой информации. Нельзя заставить человека вернуть или забыть идею, она входит в состав его знания. Можно только, используя правовой механизм, разрешить или запретить пользоваться конкретной идеей, если она была или стала ему известна.

Интеллектуальную собственность невозможно или крайне трудно защитить, используя традиционные меры защиты материальной собственности, такие, как замки, заборы, охрана. Интеллектуальную собственность можно защитить только законом, используя всю мощь государственного принуждения.

Государство предоставляет и берет на себя охрану таких прав интеллектуальной собственности потому, что общество в целом заинтересовано в стимулировании лиц, способных к творчеству, к получению принципиально новых результатов.

Развитие науки и технологий, формирование рыночных отношений во всех странах сопровождалось предоставлением правовой охраны творческих достижений, своеобразной временной монополии создателя нового товара. Преимущества правообладателя на использование конкретных ОИС на время выведения нового продукта на рынок позволяет получить дополнительную прибыль, возместив затраты на его создание.

Российское законодательство определяет в настоящее время следующие объекты интеллектуальной собственности:

произведение (в области науки, литературы и искусства),

аудио-визуальное воспроизведение,

исполнение,

передача эфирного и кабельного вещания,

фонограмма,

программа для ЭВМ,

база данных,

топология интегральных микросхем,

изобретение,

промышленный образец,

полезная модель,

товарный знак (знак обслуживания),

наименование места происхождения товара,

сорт растения,

порода животного,

служебная и коммерческая тайна (ноу-хау).

Права на объект интеллектуальной собственности существуют независимо от прав на материальный носитель, в котором или на котором выражены результаты творческой деятельности, имеющие правовую защиту.

Законодательная и нормативная база для правовой охраны и использования результатов творческого труда во всех развитых странах постоянно совершенствуется. Перечень охраноспособных объектов также постоянно расширяется вместе с развитием общества. Создаются новые правовые акты, что бывает обусловлено изменением экономической ситуации, необходимостью стимулировать использование уже существующих объектов интеллектуальной собственности, или возникновения новых ранее неизвестных результатов творческой деятельности. Системы правовых актов в сфере интеллектуальной собственности, действующие в различных странах, включая Россию, приводятся в соответствие (гармонизируются) на основе использования мирового опыта и международных соглашений.

Права, относящиеся к различным объектам интеллектуальной собственности, обладают рядом общих черт:

Права на результаты интеллектуальной деятельности ограничены определенным сроком действия и территорией;

Права на результаты интеллектуальной деятельности носят абсолютный характер (не имеют каких-либо условий и ограничений, кроме оговоренных в законодательстве);

Права владельца результатов интеллектуальной деятельности являются исключительными по отношению ко всем другим лицам, что позволяет ему препятствовать включению в хозяйственный оборот этих результатов без его ведома или разрешать их использование на определенных условиях и в том числе предусматривающих его вознаграждение за предоставление (уступку) права на использование объекта интеллектуальной собственности.

В некоторых случаях государство позволяет использовать результаты творческой деятельности, оформленные как объекты интеллектуальной собственности, без ведома их владельца, например:

для некоммерческих целей (в случае чрезвычайных происшествий, научных исследований, для личных нужд и пр.),

при получении аналогичных результатов интеллектуальной деятельности ранее и независимо от их владельцев, но при условии, что их использование ограничивается объёмами, достигнутыми на момент получения правовой охраны (так называемое право преждепользования).

Современное производство весьма сложно и наукоемко. Появлению нового технического решения, как правило, предшествует период накопления знаний, которые позволяют сделать рывок за пределы известного уровня техники. Такие исходные знания бывают получены, как правило, в результате работы целых коллективов, проведения многочисленных опытов, обработки их результатов с применением вычислительной техники. Все материальные затраты, включая оплату труда служащих по созданию базисного знания, несет работодатель. Поэтому именно работодателю по законодательству РФ предоставляется преимущественное право на все результаты интеллектуальной деятельности, которые получены при выполнении служебного задания, если в договоре между ним и работником не предусмотрено иное.

**3 Три типа правовых механизмов охраны интеллектуальной собственности**

В нормах гражданского законодательства Российской Федерации предполагается три основных типа процедур оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности:

режим авторско-правового регулирования,

режим патентно-правового регулирования и

режим коммерческой или служебной тайны ("ноу-хау").

Краткая информация о законодательной базе, регулирующей использование этих основных типов правовой охраны творческих достижений, представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Краткие сведения о правовой охране интеллектуальной собственности в РФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты интеллектуальной собственности | Законодательная база | Документы, подтверждающие наличие прав | Критерии охраноспособности | Срок действия охранного документа | Критерии нарушения прав |
| Изобретение | Патентный закон РФ от 23.09.92г. | Патент на изобретение | Новизна, Изобретательский уровень  Промышленная применимость | 20 лет | Изготовление, Применение, ввоз, предложение к продаже, хранение |
| Полезная модель |  | Свидетельство на полезную модель | Новизна  Промышленная применимость | 8 лет |  |
| Промышленный образец |  | Патент на промышленный образец | Новизна, Оригинальность, Промышленная применимость | 15 лет | Сходство внешнего вида на взгляд обычного наблюдателя, потенциального покупателя |
| Товарный знак Знак обслуживания  Наименование места происхождения товара | Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения” товара от 23.09.92г. | Свидетельство на товарный знак, Свидетельство на знак обслуживания, Свидетельство на право использования наименования места происхождения товара | Отличительные свойства, не являющиеся функциональными, относящиеся к источнику происхождения и указывающие на него | 10 лет, с возможностью продления каждые 10 лет | Сходство обозначения, вероятность смешения и введения в заблуждение обычного наблюдателя, потенциального покупателя |
| Произведение (научное, литературное, художественное) | Закон РФ “Об авторском праве и смежных правах” от 09.07.93г. | Факт существования на материальном носителе и обнародования | Оригинальность | Имущественные права в течение жизни правообладателя плюс 50 лет,  Неимущественные права - бессрочно | Копирование и иное использование значительной части произведения |
| Программа для ЭВМ  База данных | Закон РФ “О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных” | Факт существования,  Свидетельство об официальной (добровольной) регистрации | Оригинальность | Имущественные права в течение жизни правообладателя плюс 50 лет,  Неимущественные права - бессрочно | Распространение, копирование, модификация и иное использование полностью или частично |
| Топология интегральной микросхемы | Закон РФ “О правовой охране топологий интегральных микросхем” от 23.09.92г. | Факт существования  Свидетельство об официальной (добровольной) регистрации | Оригинальность | Имущественные права - 10 лет  Неимущественные права – бессрочно | Распространение, копирование, модификация и иное использование полностью или частично |
| Служебная и коммерческая тайна, “ноу-хау” | Гражданский Кодекс РФ ч.1 ст139,  Основы законодательства СССР и республик от 27.06.91. ст.151,  Закон РФ “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” от 22.03.91г. ст.10  Постановление Правительства РСФСР ”О перечне сведений, которые не могут оставлять коммерческую тайну” от 05.12.91г. N35 | Документы предприятия, обеспечивающие секретность сведений:  Приказ о порядке хранения и использования,  Договора с работниками о соблюдении режима секретности | Наличие действительной или потенциальной коммерческой ценности сведений в силу неизвестности третьим лицам,  Отсутствие свободного доступа к информации,  Принятие должных мер по охране секретности | Срок определяется приказом по предприятию или договором о конфиденциальности | Получение,  Использование,  Разглашение сведений  без согласия их владельца |

Права на конкретный результат интеллектуальной деятельности могут быть оформлены по выбору владельца по любому из этих режимов, если его нормы применимы к охраняемому результату. При принятии решения руководствуются экономическими последствиями получаемого и сохраняемого преимущества.

Авторское право и патентное право предоставляют их владельцу исключительные и абсолютные права на результаты творческой деятельности. Их принципиальное различие в том, что авторское право означает право на форму (результат) конкретного воплощения той или иной идеи, остающейся формально незащищенной, то есть в распоряжении общества, а патентное право - это право на содержание и существо технической идеи независимо от формы ее воплощения. Так, "Приключения доктора Фауста" Марло, "Фауст" Гете, отрывок из "Маленьких трагедий" Пушкина, "Мастер и Маргарита" Булгакова - это разные произведения, ни одно из которых не нарушает авторских прав других авторов. Поскольку каждое произведение по форме выполнения отличается от других, а общая идея (в данном случае, это идея искушения талантливого человека, стремящегося познать истину) авторским правом не охраняется, остается в распоряжении общества и может быть использована любым лицом при создании собственного произведения.

В то же время патент, выданный на устройство для электрографического копирования, отличающееся выполнением электрочувствительной поверхности в виде цилиндра, защищает любые электрографические копировальные аппараты с цилиндрической электрочувствительной поверхностью, независимо от формы их конкретного выполнения.

**3.1 Объекты авторского права**

Отношения, связанные с правами на произведения в сфере науки и техники, литературы и искусства, регулируются нормами авторского права. По соответствующему законодательству правовая охрана по нормам авторского права предоставляется автоматически с момента создания произведения, но охраняет только оригинальность формы конкретного воплощения той или иной новой идеи, оставляя саму идею в распоряжении общества.

К объектам авторского права, как правило, относятся: произведение (в области науки, литературы и искусства), аудио-визуальное воспроизведение, исполнение, передача эфирного и кабельного вещания, фонограмма, программа для ЭВМ, база данных и топология интегральных микросхем, хотя последние три объекта в силу их специфики выделяют в особые объекты авторского права.

В дополнение к характеристикам объектов авторского права, представленным в таблице 1, необходимо отметить также обязательность их представления в объективной форме на материальном носителе или путем произнесения в аудитории независимо от числа слушателей.

Авторское право не распространяется на идеи, концепции, методы, процессы, системы, способы, принципы, открытия, факты, что подчеркивает неприменимость правовой охраны к содержанию. Однако если форма произведения органично связана с его содержанием, то правовая охрана формы фактически распространяется и на содержание. Это происходит, например, при охране художественных произведений, когда представление замысла в несколько иной форме уничтожает художественную ценность оригинала. Пересказ известного художественного произведения или репродукция художественного полотна - это уже другие по отношению к оригиналу объекты авторского права.

По закону определенные категории произведений не охраняются авторским правом. К их числу относятся:

тексты официальных документов законодательного, административного и судебного характера, принимаемые на любом уровне управления,

символы и знаки, утвержденные государством или иным официальным административно-территориальным образованием,

сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Авторские права разделяются на имущественные (право на воспроизведение, распространение, перевод, переработку), которые могут передаваться, и ограничены 50 годами с момента создания произведения, и неимущественные (право на имя автора, возможность опубликования, неприкосновенность произведения), которые бессрочны и непередаваемы другим лицам.

Авторские права на любое произведение изначально возникают у его создателя, который затем может передать их другим гражданам или юридическим лицам, либо обязан передать работодателю при создании произведения в порядке служебного задания. При этом в любом случае у автора остаются авторские неимущественные права на созданное им произведение.

В среде научных работников возможности авторского права столь же часто недооцениваются, сколь и переоцениваются. Привлекательность охраны, которую предоставляет законодательство об авторском праве, заключается в длительности сроков ее действия, отсутствии формальностей для получения охраны и ее экстерриториальности, т.е. в автоматическом распространении охраны, по меньшей мере, на все 120 государств - участников Бернской конвенции.

Однако необходимо помнить, что авторское право обеспечивает правовую охрану только оригинальной формы результатов научного творчества. Если на практике вне данной конкретной формы содержание произведения не имеет коммерческой ценности, или имеет малую коммерческую ценность (это, например, может относиться к удачной форме изложения той или иной научной теории или обобщения результатов в учебнике или научно-популярном обзоре), то авторское право обеспечивает достаточно эффективную охрану результатов творческой деятельности ученого. Позднее научная общественность может испытывать потребность в переводе на другие языки или перепечатку научной статьи или иной работы этого ученого, и в этом случае право разрешать или не разрешать перевод материала приносит материальные блага автору.

Однако следует повторить, что авторское право не распространяется на существо идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, т.е. охраняет форму выражения произведения, но не его содержание. Цитирование научной работы (как, впрочем, и любой другой) в разумных пределах в работах других авторов со ссылкой на цитируемое произведение не требует согласия автора цитируемой работы и не является нарушением авторского права. Кроме того, та же научная идея или теория, изложенная в другом ракурсе, в иных выражениях, будет объектом авторского права другого лица и ничего, кроме дополнительной научной известности, первому автору не принесет. Основным результатом многих научных работ являются измеренные параметры, вычисленные величины, т.е. фактографический материал, который также выпадает из охраны авторским правом.

**3.2 Объекты промышленной собственности**

Отношения, возникающие в связи с правами на результаты интеллектуальной деятельности, которые определяются их содержанием, регулируются нормами патентного права. Это так называемые объекты промышленной собственности, к которым относят изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товаров, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

В отличие от объектов авторского права для получения охраны таких объектов требуется их обязательная регистрация в установленном порядке с оплатой пошлины за каждое юридически значимое действие, экспертиза, выдача правоудостоверяющего документа. Патентное право охраняет саму идею независимо от формы её воплощения.

В соответствии с российским Патентным законом объектами изобретения могут быть устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

К устройствам относят объекты, характеризующиеся конструктивным выполнением (машины, приборы, их узлы, детали и другие изделия, здания, сооружения и т.д.). Под способом понимают процесс выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных средств, характеризующийся наличием действий, их последовательностью, условиями их выполнения, использованием определенных приспособлений или иных средств при выполнении действий и т.п. К веществам относят индивидуальные химические соединения и композиции (составы, содержащие ряд ингредиентов), а также продукты ядерных превращений. К штаммам относят культуры микроорганизмов, клеток растений и животных. Под применением по новому назначению понимают установление новой полезной предназначенности ранее известного средства (устройства, способа, вещества, штамма).

Закон устанавливает перечень объектов, не охраняемых в качестве изобретений. Одни из них не имеют технического характера (научные теории, методы организации и управления хозяйством, математические методы, алгоритмы и др.), либо характеризуют только внешний вид изделий и служат удовлетворению эстетических потребностей; другие не охраняются независимо от их характера (решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали); третьи охраняются в рамках иных законов (программы для вычислительных машин, топологии интегральных микросхем, сорта растений и породы животных).

Критериями патентоспособности изобретений являются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Изобретение признается новым, если оно не известно на основании того, что уже существует, имеет изобретательский уровень, если для специалиста рассматриваемое решение не является очевидным и не следует из существующего уровня техники, и является промышленно применимым, если может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, независимо от масштабов использования. Изобретение должно быть раскрыто в материалах заявки с подробностью, достаточной для его осуществления.

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Иными словами, в качестве полезной модели могут выступать те же средства, что и в качестве изобретения на устройство. Критериями патентоспособности полезной модели являются новизна и промышленная применимость; в отличие от изобретения к ней не предъявляется критерий изобретательского уровня.

В качестве промышленных образцов охраняются художественно-конструкторские решения изделий, определяющие их внешний вид, т.е. объекты дизайнерских разработок. Промышленные образцы, имея общие черты с художественными произведениями, отличаются от них своей предназначенностью для воспроизведения в промышленных масштабах. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Оценка оригинальности промышленного образца предусматривает его сравнение с дизайнерскими решениями, известными из общедоступных источников информации, которые содержат близкие существенные признаки.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или свидетельством на полезную модель, т.е. круг объектов техники и технологий, на который распространяется исключительное право патентообладателя, определяется формулой изобретения или полезной моделью. Такая формула представляет собой составленную по определенным правилам краткую словесную характеристику (с включением в нее, в случае необходимости, химических символов, математических выражений и числовых значений) технической сущности изобретения. Правила составления формулы изобретения заимствованы, в основном, из правил формальной логики и основаны на определении понятия путем указания признаков характеризуемого объекта. Закон устанавливает, что продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения (или полезной модели), а способ, охраняемый патентом на изобретение, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения (полезной модели), включенный в независимый пункт формулы, или содержит эквивалентный ему признак.

Патент на промышленный образец предоставляет его обладателю права, аналогичные патенту на изобретение. Однако объем этих прав определяется не формулой изобретения, а совокупностью существенных признаков промышленного образца, отображенных на фотографиях изделия, представленных при подаче заявки. Для того чтобы ограничить такие признаки от второстепенных деталей внешнего вида реального изделия, составляется перечень существенных признаков промышленного образца. В отличие от формулы изобретения упомянутый перечень служит лишь связующим звеном между изделием, проверяемым с точки зрения возможного нарушения патента, и фотографиями изделия, решение внешнего вида которого запатентовано в качестве промышленного образца.

Заявочные документы для получения патентов на изобретение и промышленный образец или свидетельства на полезную модель в своей основе одинаковы, как и экономические преимущества, которые дают эти охранные документы их владельцам. Однако процедуры рассмотрения заявок на изобретения, промышленные образцы и полезные модели существенно отличаются.

В Российском патентном ведомстве рассмотрение заявок на изобретение возможно с использованием процедуры отсроченной экспертизы, по которой эти материалы сначала проходят проверку правильности оформления документов (формальная экспертиза), затем публикуются (через 18 месяцев), при этом действует временная правовая охрана в течение трех лет с момента подачи заявки. Предполагается, что за это время заявитель может оценить коммерческую целесообразность получения патента (и соответствующих трат), после чего обращается о проведении проверки заявляемого технического решения на соответствие критериям патентоспособности, экспертизы по существу, после положительных результатов которой и выдается патент.

Заявка на полезную модель проходит только формальную экспертизу.

Заявки на промышленный образец проходят процедуру экспертизы по существу (на соответствие критериям патентоспособности).

Важнейшим средством индивидуализации участников хозяйственного оборота и производимой ими продукции являются объекты интеллектуальной собственности, определяемые как товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара. Этими понятиями обозначают символы, предназначенные для идентификации производителя определенного товара. Товары одного и того же вида производятся различными фирмами, помечающими продукты своими характерными символами. Удовлетворенный потребитель запоминает символ продукта и в дальнейшем руководствуется им при выборе товаров, причем часто при этом может и не помнить, кому принадлежит данный конкретный символ. Для этого средства индивидуализации товаров должны быть не просто разными, необходимо, чтобы они обладали высокой различительной способностью, выделяясь с первого взгляда, что и является главным критерием для принятия решения о предоставлении им правовой охраны.

Заявки на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара регистрируются в Патентном ведомстве. Правовой режим этих объектов интеллектуальной собственности аналогичен патентному праву, хотя и регулируется специальным законом (см. таблицу 1.)

Законом установлены следующие основания для отказа в регистрации средств индивидуализации производимой продукции:

у символов отсутствует принципиальные отличия от уже зарегистрированных,

символы представляют собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств; эмблемы или сокращенные либо полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения,

предлагаемые символы вошли во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида,

предлагаемые символы являются общепринятыми символами и терминами,

символы указывают на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта,

символы являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя

символы противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

**3.3 Правовая охрана коммерческой и служебной тайны**

Особое место занимают объекты правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, представляющие служебную или коммерческую тайну. Законодательством запрещается противоправное раскрытие этих сведений, если владелец принимает меры для их сохранения.

Неопубликованная информация, являющаяся коммерческой или служебной тайной её владельца, охраняется в соответствии со статьей 139 ГК РФ. Законодатель определил следующие критерии отнесения информации любого характера к коммерческой или служебной тайне:

наличие действительной или потенциальной коммерческой ценности в силу неизвестности ее третьим лицам;

отсутствие свободного доступа к этой информации на законном основании;

принятие обладателем информации соответствующих мер к охране ее конфиденциальности.

При этом исключается из рассмотрения информация, относимая соответствующими законодательными актами к государственной тайне или к перечню сведений, которые не могут составить коммерческую тайну, в соответствии с постановлением Правительства РСФСР от 05.12.91 N35. К таким сведениям относятся статистические данные обязательной отчетности, информация о составе промышленных стоков и иных отходов, а также информация о происшествиях, связанных с нарушением мер по охране труда, т.е. предназначенные для получения общественностью важной для нее информации.

В Гражданском Кодексе РФ фактически повторены на более глубоком уровне критерии “ноу-хау”, впервые введенные в оборот “Основами гражданского законодательства СССР и республик” от 31.05.91 г. (статья 151). Введение в действие Первой и Второй частей ГК РФ не отменили ту часть Основ, в которую входит статья 151. Поэтому в настоящее время правомерно использовать понятие “ноу-хау” как техническую, организационную и коммерческую информацию, составляющую секрет производства. В практике правовой охраны результатов исследований и разработок эти два понятия “служебная и коммерческая тайна” и “ноу-хау” используют как очень близкие по содержанию, хотя и регулируемые различными нормативными документами.

Служебная или коммерческая тайна (ноу-хау) может состоять в добавочной информации, которая, не будучи патентоспособной сама по себе, позволяет более эффективно использовать запатентованное устройство или способ. Кроме того, “ноу-хау” может представлять и патентоспособные знания, которые не патентуются либо вследствие невозможности для собственника обеспечить получение патентов, либо по причине желания сохранить свои монопольные права на срок больший, чем это обеспечивается патентом, либо в связи с опасностью не контролированного копирования (использования) технических решений в случае их опубликования.

В большинстве случаев под ноу-хау понимают технические решения, которые находят практическое применение в деятельности предприятия и содержат сведения, известные лишь ограниченному кругу лиц, не имеют правовой охраны в рамках авторского или патентного права, но в принципе (в отличие от скрытого знания) могут быть переданы другим лицам. Нередко в понятие ноу-хау включают экономические, управленческие и другие решения, имеющие коммерческую ценность.

Срок охраны “ноу-хау” ограничивается временем действия условий конфиденциальности, описанных в конкретном договоре. Лица, получившие аналогичную информацию самостоятельно на законных основаниях, вправе использовать ее без каких бы то ни было ограничений. В случае разглашения сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, причиненные убытки подлежат возмещению в полном объеме.

К преимуществам этой формы охраны интеллектуальной собственности относятся такие, как относительная дешевизна (по сравнению с патентованием), отсутствие предельных сроков и соответственно длительность охраны, а также создание препятствий для использования дополнительной не патентуемой информации, обычно содержащейся в описании изобретения, однако их нельзя переоценивать.

Следует посмотреть внимательнее, что дает владельцу информации отнесение ее к коммерческой или служебной тайне. Согласно ст.139 ГК РФ при недобросовестном разглашении коммерческой тайны вопреки воле ее первоначального обладателя и, несмотря на принятые им меры, он может потребовать возмещения убытков от следующих лиц:

лиц, получивших информацию, составлявшую служебную и коммерческую тайну, незаконными методами

работников предприятия, разгласивших служебную и коммерческую тайну вопреки трудовому договору или контракту,

контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору о конфиденциальности.

Следовательно, если можно будет доказать, что конкурент, например, тайно проник в помещение организации владельца ноу-хау, взломал сейф и скопировал техническую документацию, либо подкупил работника организации, который сделал для него копии, это будет незаконным получением информации, когда можно будет потребовать возмещения соответствующих убытков в полной мере. Однако если создатель коммерчески ценной информации, вопреки решению организации о сохранении ее в тайне, опубликует статью, раскрывающую важную информацию, то конкурент получит ее законным путем, из открыто распространяемого журнала, а требование о возмещении убытков может быть предъявлено только к сотруднику как к физическому лицу со всеми соответствующими ограничениями.

Важно также иметь в виду, что, в отличие от ситуации с патентом, в этом случае уже невозможно возвращение к положению, существовавшему до нарушения прав первоначального обладателя информации: она перестала быть неизвестной третьим лицам, которые теперь имеют к ней свободный доступ на законном основании, так что эта информация больше не может считаться коммерческой тайной.

Необходимо также уточнить, что у владельца коммерческой или служебной тайны (ноу-хау) исключительные права, характерные для обладателя интеллектуальной собственности, существуют не на информацию, которую он считает секретной и охраняет, а на его интересы, которые защищены от недобросовестной конкуренции законом РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. В этом отличие содержания прав на засекреченную информацию от содержания прав на другие результаты творческой деятельности.

Информация, охраняемая как ноу-хау, может по разным причинам стать достоянием конкурента добросовестным, законным путем, и он вправе самостоятельно включить ее в хозяйственный оборот. Информация, охраняемая, например, как патент или объект авторского права, не может быть использована без согласия владельца.

Контроль за выполнением требований законодательства в части недобросовестной конкуренции возложен на Государственный комитет РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.

Итак, интеллектуальная собственность представляет собой оформленные права на результаты интеллектуальной деятельности в любой сфере умственного труда. Только после оформления таких прав возникают объекты интеллектуальной собственности, которые можно использовать на законных основаниях в гражданском (хозяйственном) обороте. Пока не приняты соответствующие защитные меры, применять подобные результаты рискованно, ибо их могут безнаказанно употребить другие, и понятие “интеллектуальная собственность” для её владельца становится тогда только образным выражением.

Неоформление, неправильное оформление или недостаточно полное оформление прав ИС чревато существенными материальными потерями при реализации (коммерциализации) результатов интеллектуальной деятельности на рынке. Соответственно оценка технологий на предмет коммерческого потенциала придает правильному оформлению прав на ИС или возможности получения соответствующей правовой охраны первоочередное значение.

**4 Коммерческая ценность интеллектуальной собственности**

Безусловно, главное потребительское качество интеллектуальной собственности − это способность приносить дополнительную прибыль благодаря новым знаниям о том, как более эффективно удовлетворить запросы потребителя. Только новые технические и организационные решения позволяют выпустить качественно новый конкурентоспособный продукт.

Перечень и содержание потребительских качеств каждого объекта интеллектуальной собственности достаточно индивидуальны и рассматриваются всегда неотрывно от перспективы его использования по основным группам признаков выпускаемой с ее (ИС) использованием продукции. Конкретная ценность объекта интеллектуальной собственности определяется следующими основными факторами, которые включают:

обремененность имеющихся прав ИС правами других граждан или юридических лиц,

трудозатраты, необходимые для создания нового объекта с лучшими техническими характеристиками,

реальность ее коммерческого использования для получения дополнительной прибыли

ожидаемый объем использования ИС и соответствующей прибыли.

Существует две основные формы коммерческого использования интеллектуальной собственности:

1) продажа прав ИС полностью или частично на основе лицензионного договора;

2) использование ОИС в собственной финансово-хозяйственной деятельности.

Наибольший интерес на рынке лицензионной торговли вызывают результаты творческой деятельности в виде технологий, изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, программ для ЭВМ, а также ноу-хау, существенно повышающих коммерческую ценность продукта. Хотя имеется немало случаев приобретения только отдельных объектов интеллектуальной собственности, чаще технологии, в свою очередь, стараются по возможности продавать в совокупности с консалтинговыми и инжиниринговыми услугами, оборудованием, системой сбыта и сервисного обслуживания продукции, выпускаемой по продаваемой технологии.

Результаты интеллектуальной деятельности стареют морально, но не физически. Это товар многоразового использования без ущерба для его содержания, т.е. одну и ту же технологию можно продавать многократно, так что полученные в итоге доходы могут значительно превысить расходы на ее разработку. Например, в 1965 году патент на конструкцию "потяни-за-кольцо" (для открывания банок с пивом и некрепкими напитками) был продан за 49 миллионов фунтов стерлингов. Каждый, кто видел эту конструкцию, понимает, что ее разработка стоила намного дешевле.

Рынок лицензионной торговли объектами интеллектуальной собственности характеризуется:

высокой степенью монополизации; это рынок продавца, а не покупателя, в отличие от рынка, например, товаров массового спроса;

высокой нормой прибыли из-за возможной огромной разницы между себестоимостью и ценой;

многолетними и глубокими связями (часто острой конкуренцией) между продавцом и покупателем, которые становятся после заключения лицензионного договора партнерами по бизнесу.

Для продавца технологии такая сделка является инструментом проникновения и закрепления на новом рынке. Лицензионному договору сопутствуют сделки по поставке сырья, оборудования и т.п., а также договора на консалтинговые и инжиниринговые услуги. Для покупателя приобретаемая технология служит инструментом повышения конкурентоспособности на своем рынке, катализатором развития собственной технологии.

Преимущества использования объектов интеллектуальной собственности в собственной финансово-хозяйственной деятельности предприятий (с включением расходов по приобретению ИС в себестоимость продукции) связаны с возможностями:

- снижения налога на прибыль при одновременном формировании полезных для предприятия амортизационных фондов;

- экономии отчислений на зарплату за счет частичной оплаты труда в виде авторского вознаграждения,

- экономии налога на добавленную стоимость, если сделка по приобретению ОИС оформляется как патентный или лицензионный договор, либо как договор на передачу авторских прав;

- формирование значительного по размерам уставного капитала при создании новых предприятий или вклада в совместную деятельность без отвлечения денежных средств.

Кроме этого, оформленные права на результаты интеллектуальной деятельности, т.е. на технологию производства продукции, позволяют на законном основании контролировать весь рынок и преследовать конкурентов.

Перечень подобных вариантов использования возможностей законодательства по ИС для уменьшения издержек производства можно продолжить. Однако в современных условиях спада производства экономические факторы использования интеллектуальной собственности пока не получили в России должного развития. В этой связи необходимо отметить активность иностранцев на нашем рынке, которые демонстрируют последовательную заинтересованность в перспективном обеспечении правовой охраны своей интеллектуальной собственности (см. таблицу 2.). Патентная активность всегда предшествует производственной и инвестиционной активности. В перспективе оживления производства нужно помнить, что иностранные производители приобретают исключительные права на интеллектуальную собственность в России для подавления возможных, в том числе российских конкурентов.

Таблица 2.

Данные о выданных Роспатентом патентах на изобретения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Патенты на изобретения | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. |
| Выдано патентов на изобретения, всего  в том числе:  в обмен на авторские свидетельства  по новым заявкам из России  по новым заявкам иностранных патентообладателей | 27757  14543  8938  4276 | 40263  19682  16052  4529 | 31556  5921  20861  4772 | 33574  13896  16489  3189 |

**4.1 Интеллектуальная собственность как новая глобальная валюта**

В современной жизни интеллектуальная собственность быстро приобретает роль нового источника богатства и благосостояния. Основы экономического развития передовых стран переходят от традиционных отраслей (автомобилестроение, сталелитейная и горнодобывающая промышленность) к высокотехнологичным отраслям промышленности. Анализ развития мировой экономики показывает, что самый быстрый рост приходится на компьютеры и полупроводники, здравоохранение и медицину, средства связи и электронику. Успех в этих отраслях основан больше на знании и инновациях (интеллектуальной собственности), чем на производственных возможностях.

Как результат, меняется состояние мирового рынка. Объем торговли в сфере интеллектуальной собственности становится больше других компонентов экономических отношений между странами. Динамические изменения, происходящие в настоящее время, например, в экономике США, характеризуют соответствующие тенденции следующими показателями:

в производстве кинофильмов в США занято больше работников, чем в автомобильной промышленности

годовой доход от продажи видеоигр превышает доходы от проката кинофильмов

создание программных продуктов, которое занимало совсем незначительное место до 1980 года, сейчас растет с темпом 25% в год, более высоким, чем автомобилестроение

информационные технологии и сектор средств связи достигают 10% валового внутреннего продукта

в биотехнологической промышленности занято работников больше, чем в станкостроительной отрасли

уже в 1990 году активное сальдо в международной торговле идеями достигло 12 миллиардов долларов.

В результате неуклонно растет признание ценности и понимание необходимости правового приобретения и использования интеллектуальной собственности. Эта тенденция заметна не только на уровне предприятий, но и на национальном и международном уровне. В этом смысле интеллектуальная собственность становится новой глобальной валютой.

Корпорации быстро развивают свои “портфели” интеллектуальной собственности, признавая, что эти активы имеют ценность и могут быть капитализированы с помощью лицензирования. Переход к глобальной конкуренции сделал защиту интеллектуальной собственности значительно более важной частью стратегий компаний. Оценщики осваивают новые методы определения стоимости этих активов на балансе предприятий. Собственники оцененной интеллектуальной собственности подают иски в суды для отстаивания своих прав и защиты их ценности. В США, например, число судебных дел по вопросам интеллектуальной собственности за каждые десять лет возрастает в 2-3 раза.

Быстрая скорость технологических изменений и глобализация мировой экономики включают вопросы интеллектуальной собственности в повестку дня общеполитической жизни. Различные страны даже с очень отличающейся историей и культурой часто создают похожие правовые системы для защиты интеллектуальной собственности. Поскольку их правительства признают соответствующую необходимость для стимулирования инноваций, для поощрения развития и передачи технологий и изобретений, для экономического роста, стимулирования международной торговли и обмена товарами и создания благоприятного климата для иностранных инвестиций. Охрана товарных знаков поддерживает конкуренцию за счет дифференциации источников товаров и услуг. Защита авторских прав обогащает искусство и литературу и в настоящее время стала основным средством охраны программного продукта. Патентная защита содействует раскрытию общественно полезных изобретений и идей. Новое законодательство принимают во многих странах часто под давлением международного сотрудничества и торговых партнеров. Система защиты интеллектуальной собственности в стране и использование этой системы в различных международных договорах играет все более важную роль в транснациональном продвижении инноваций.

Интеллектуальная собственность, которая обеспечивает право собственности на определенные формы информации, всегда имела международное измерение. Поток информации, нематериальный по своей природе, не скован национальными границами. Хотя действие конкретных охранных законов распространяется только на национальные территории, необходимость гармонизации и согласованности действия правовых систем различных стран была осознана еще в девятнадцатом столетии при создании Парижской конвенции по защите промышленной собственности в 1883 году и Бернской конвенции по защите работ в области литературы и искусства в 1886 году. Эти международные договора продолжают действовать до настоящего времени и постоянно расширяются по числу стран-участников и диапазону минимальных прав, которые страны-участники соглашаются обеспечивать в своих национальных законах. Аналогичные международные договора созданы для поддержки иных форм интеллектуальной собственности.

Современные тенденции в работе судов, развитии законодательства и положении на рынке показывают рост значения интеллектуальной собственности как коммерческих активов.

Очевидность экономической ценности, например, товарных знаков и фирменных наименований можно каждый день увидеть в любом магазине. Компании инвестируют значительные ресурсы в создание у покупателей положительного отношения к товарным знакам. Во многих случаях товарные знаки, популярные 25 лет тому назад, лидируют и сегодня, даже если компания прекратила производство этого продукта. При оценке бизнеса фирменное наименование или товарный знак часто может представлять до 80% цены компании.

Известно, что товарный знак Marlboro для сигарет, продающихся во всем мире, был оценен в 40 миллиардов долларов. Владелец этого знака Philip Morris, кому принадлежат также широко известные Cheezwhiz, Maxwell Hause, Kraft, считает, что отличительный красный и белый знак наиболее популярного в мире продукта во многих странах эквивалентен законному платежному средству. Распространение успешных знаков на новую продукцию и судебные схватки за популярные знаки показывает, что эта интеллектуальная собственность становится стратегическим активом многих компаний.

Слияние и приобретение компаний, начиная с 80-х годов, во многих случаях управляется активами интеллектуальной собственности, а не материальными активами, согласно их балансовой стоимости. Например, Kohlberg, Kravis&Roberts заплатили 21,7 миллиардов долларов сверх балансовой стоимости, когда приобрели за 25 миллиардов долларов RJR Nabisco. Nestle приобрела Rowntree, собственника товарных знаков Smarties, Polo, Kit-Kat, Black Magic за 4,5 миллиардов долларов, что в пять раз больше балансовой стоимости компании. Philip Morris приобрел Kraft за 12,9 миллиардов долларов, что в четыре раза больше ее балансовой стоимости. Во всех этих случаях цену компании определяли товарные знаки, а не физические активы.

В последние годы некоторые американские компании получали сверхприбыли от использования своих сильных патентов, стоимость “портфеля” которых непрерывно растет. В дополнение к собственной стоимости нематериальных активов наличие крепкой правовой охраны дает реальную возможность получить дополнительные доходы от конкурентов либо как судебную компенсацию за незаконное использование патентов, либо за законное разрешение использовать охраняемые технические решения.

В 1991 году Johnson&Johnson было предписано заплатить 3М вознаграждение размером в 116 миллионов долларов за ущерб интересов компании при незаконном производстве ленты, устраняющей трещины эффективнее, чем пластырь. Это не самое большое вознаграждение в современных патентных спорах. В 1990 году Polaroid получил 909 миллионов долларов по решению суда, признавшего, что Kodak нарушил семь патентов Polaroid в области мгновенной фотографии. Hughes Corporation добилась вознаграждения около 3,3 миллиардов долларов от Правительства США за нарушение патентной охраны своей космической технологии.

Нарушение авторских прав также приводит к высоким штрафам и компенсациям за причиненный ущерб. В 1988 году Fujitsu согласилась заплатить IBM миллиард долларов в результате возникшего судебного разбирательства об авторских правах на операционную систему больших компьютеров.

Размеры подобных вознаграждений продолжают расти. Например, один изобретатель (Jerome H. Lemelson), который имел несколько сотен патентов в области видео и аудио-записывающих устройств, а также компьютерных игр, получил в 1992 году роялти размером более 200 миллионов долларов. По итогам рассмотрения в США 8000 судебных споров по нарушению патентов за последние 17 лет в 75% случаев выигрывали патентообладатели.

Не должно удивлять, что иностранные компании постоянно увеличивают число заявок на патенты США. Так, в 1995 году из 114000 выданных патентов 43% получили иностранцы. При этом пятая часть приходится на японские компании, а семь японских компаний находятся в первой десятке наиболее активных владельцев патентов США по итогам года.

Доходы от реализации патентов представляют собой большой и при этом растущий бизнес. Например, в 1997 году IBM получила 750 миллионов долларов от уступки прав по своим патентам, что в два раза больше, чем четыре года назад. Texas Instruments, которая заработала на своих патентах 800 миллионов долларов в 1995 году, тоже увеличила эту статью своего дохода в 1997 году.

Малые инновационные предприятия тоже активно участвуют в патентной борьбе. Несмотря на потери продаж фирмы Amati Communications, которые составили в 1997 году 12 миллионов, Texas Instruments выплатила этой компании 395 миллионов долларов в ноябре того же года за использование ее патентов. Microsoft раскошелился на 425 миллионов в августе 1997 года для приобретения в одной из малых фирм сильного портфеля патентов в области телевидения через Интернет (WebTV).

**5 Анализ конкретных ситуаций правовой охраны при коммерциализации результатов российских исследований и разработок**

Потенциальная возможность надежной правовой охраны результатов НИОКР или предлагаемой рынку технологии является критическим условием вероятности ее успешной коммерциализации.

Базируясь на конкретных ситуациях, с которыми обращаются в Центр коммерциализации технологий АНХ и в Международный инкубатор технологий ученые и инженеры по различным вопросам правовой охраны, легко убедиться в многообразии проблем и отсутствии стандартных решений. Дополнительные трудности с выбором рациональной стратегии правовой охраны ИС создают изменения в законодательстве, неординарные хозяйственные ситуации, возникающие вследствие перехода многих разработчиков из государственного в частный сектор и т.д. Приведенные ниже ситуации носят типичный характер.

**5.1 Неправильное истолкование возможностей авторско-правового режима охраны**

Заведующий лабораторией института РАН, доктор наук, достаточно широко известный как специалист по ядерной энергетике, в последние годы концентрировался на изучении механизма особых ядерных реакций, которые позволяют получать значительно большее энерговыделение, чем в стандартных установках. Управление такими реакциями открывало возможности создания малогабаритных эффективных энергетических установок.

Результаты исследований в этой области вызвали интерес у нескольких иностранных фирм, которые финансировали проведение международной школы-семинара, посвященной новому способу получения ядерной энергии. Как докладчик получил приглашение и российский ученый. Перед ним встал вопрос о правовой охране результатов исследований. Патентование показалось ему долгим и хлопотным, поэтому он решил ограничиться авторскими правами - и потому что часто встречал упоминание об авторских правах у зарубежных коллег, и потому что полагался на собственную известность в научном мире. На тексте доклада, направляемого в оргкомитет школы-семинара, ученый поставил специальный значок - ©, что действительно закрепляло его авторские права.

Однако в целом это решением было ошибочным. Как уже было сказано выше, авторско-правовой режим не обеспечивает достаточную охрану результатов исследований: обеспечивается правовая охрана только для формы выражения идеи, а не для самой идеи.

Однако для результатов исследований надежность защиты формы редко носит принципиальный характер. Формой выражения результатов исследований обычно являются буквы, цифры и любые иные обозначения. Смысл текстовой части может быть изложен разными словами, формулы тоже могут быть написаны с помощью разных знаков, даже графические зависимости можно изобразить в разном масштабе, представить в таблицах или найти иную форму выражения.

Российский ученый считал, что все докладываемые им результаты имеют достаточную правовую охрану, и подробно рассказал не только о научных идеях, но и о конкретных результатах, которые носили уже прикладной характер (условия начала и протекания реакции, величины энерговыделения, максимально возможная концентрация примесей и пр.).

Специальный значок предупреждал всех об объявлении автором своих прав на материалы доклада, однако это не помешало каждому, кто узнал из доклада о содержании полученных закономерностей, использовать по своему усмотрению идеи, высказанные в порядке обсуждения экспериментального материала. Когда через несколько месяцев российский ученый, получив предложение участвовать в разработке нового типа ядерных реакторов, все-таки решил подать заявку на изобретение, оказалось, что этот способ получения энергии уже заявлен одним из зарубежных коллег с датой приоритета на три недели позже окончания школы-семинара.

В анализируемой ситуации правильно было бы подать заявку на изобретение в Роспатент на новый способ и указать на это в докладе. В течение года можно было бы корректировать описание изобретения без потери приоритета. В условиях ограниченного времени на подготовку доклада можно было бы также рекомендовать ученому предупредить организаторов школы-семинара официально о конфиденциальности докладываемых результатов, поставив условие обеспечения гарантий сохранения информации в тайне.

**5.2 Трудности использования правовой охраны изобретения**

В лаборатории одного из институтов РАН в течение многих лет исследовалась плазма электродугового разряда в атмосфере высокого и сверхвысокого давления различных инертных газов. В ходе работы было создано много оригинальных технических решений в области электротехники высоких напряжений, приема электромагнитного излучения в широком диапазоне частот, а также техники создания высокого давления газа. Эти технические решения были защищены авторскими свидетельствами СССР на изобретения, которые упоминались в различных публикациях. Создание технологии и установки высокого давления не являлось самостоятельной разработкой и проводилось в рамках выполнения комплексных исследований, которые финансировались из бюджета.

Резкое сокращение финансирования исследований заставило научных работников искать возможности коммерциализации ранее полученных результатов. Нашлась венгерская фирма, однако, заинтересованная не в плазме, а именно в технологии создания высокого давления. Фирма занималась производством мелкодисперсных порошков, что требовало быстрого и надежного создания высокого давления инертного газа в сотни тысяч атмосфер. Ценность для венгерской фирмы представлял комплект технической документации вместе с опытом наладки и эксплуатации соответствующей установки.

Для российских ученых технология создания высокого давления газа в разрядной камере являлось вспомогательной. В лаборатории имелось само уникальное оборудование, его частичное описание в заявочных документах ряда изобретений, на которые были получены авторские свидетельства СССР, и опыт наладки. Продавать оборудование ученые не хотели, поскольку оно было создано в единственном экземпляре, поэтому российские специалисты первоначально выбрали форму передачи прав на изобретения.

И здесь проявилась типичная ошибка, которая препятствует коммерциализации многих выполненных ранее российских разработок, которые могли бы вызвать интерес за рубежом. Авторские свидетельства на изобретения обеспечивают правовую охрану только на территории России и не имеют действия, например, в Венгрии. Поскольку содержание этих авторских свидетельств было опубликовано, защитить их патентами в Венгрии невозможно (получается, что на территории Венгрии у российских ученых нет интеллектуальной собственности).

Из ситуации, в которой оказались российские ученые, оптимальным выходом является оформление ранее не опубликованной конструкторской технологической документации и опыта наладки установки высокого давления как служебной тайны (ноу-хау) с предложением иностранной фирме прибрести лицензию на условиях конфиденциальности. Тем более что институт был ранее режимным, поэтому подробных описаний технологии высокого давления в открытых публикациях и диссертациях не было. Лицензия на технологию создания высокого давления могла бы разрешить венгерской фирме производство установок (можно оговорить количество), их использование и возможность их продажи.

**5.3 Неправильное применение правовой охраны путем засекречивания**

В отраслевом НИИ в течение длительного периода времени разрабатывали технологию защиты водохозяйственных сооружений от коррозии. По заказу министерства были подготовлены многочисленные отчеты о НИР, совместно с КБ того же ведомства разработана технологическая документация, результаты работы успешно были внедрены на ряде промышленных предприятий, а в ходе многолетней работы несколько сотрудников лаборатории защитили диссертации.

Несмотря на то, что выполненные разработки были приняты заказчиком, использование технологии на конкретном предприятии каждый раз требовало не только авторского надзора за производством работ, но и уточнения состава защитного покрытия в зависимости от содержания тех или иных веществ в промышленных стоках. Методика экспресс-анализа и диагностическое оборудование имелись только в лаборатории. Некоторые оригинальные аспекты методики были защищены авторскими свидетельствами на изобретения.

В ходе экономических реформ министерство было реорганизовано. Предприятия отрасли, несмотря на необходимость ремонтных работ на водохозяйственных сооружениях, не имели средств для заказа в НИИ работ по уточнению состава и технологии защитных покрытий. Между тем, нужда в таких исследованиях возросла из-за существенного изменения выпускаемой продукции и, соответственно, изменения состава стоков.

Один из заводов обратился в НИИ с просьбой о продаже методики экспресс-анализа и документации на диагностическое оборудование.

Руководство института решило оформить научно-техническую документацию как ноу-хау и пойти по пути продажи соответствующей лицензии. Был издан приказ об ограничении доступа к соответствующей информации, документация помещена в сейф, налажен учет ее выдачи строго определенному числу работников (что является абсолютно необходимым для доказательства наличия ноу-хау как такового).

Когда представители завода узнали о предложении приобрести документацию как ноу-хау, они были весьма удивлены. Запрашиваемое диагностическое оборудование неоднократно использовалось на их предприятии с участием работников завода, некоторые детали этого оборудования там же изготавливались, причем в порядке оказания технической помощи, то есть безвозмездно. В то время все эти действия в режиме секретности не оформлялись. Более того, в ходе обсуждения на заводе вспомнили, что несколько работников лаборатории НИИ защищали диссертации по данной теме, в одной из которых обнаружили содержание методики экспресс-анализа и подробное описание диагностического оборудования. Поэтому на переговорах с НИИ приобретение нужной информации на условиях ноу-хау заводом была отвергнута.

Признание приобретаемой информации как секретной является всегда результатом согласия двух сторон, при котором покупающая сторона понимает, что иным способом получить эту информацию и право на ее использование невозможно. Только тогда такая информация имеет ценность и для продавца, и для покупателя. Если общедоступность информации, приобретенной как секретной, выяснится после заключения сделки, то покупатель может добиться признания такого договора ничтожным. В качестве ноу-хау в данном случае можно было предложить только новые результаты, связанные с выбором состава покрытия в зависимости от содержания различных веществ в промышленных стоках, которые не были ранее опубликованы.

В институте нашли еще один путь получения неких поступлений от завода. Вспомнили про постановление СМ Правительства РФ от 12.07.93. N 648, по которому любое предприятие (и данный конкретный завод) в трехмесячный срок после начала использования технических решений, защищенных авторскими свидетельствами на изобретение, должно оформить соглашение с авторами о вознаграждении. Были собраны используемые в методике авторские свидетельства, для которых еще не истек двадцатилетний срок с даты приоритета, и направлено предупреждение на завод. Соглашение о вознаграждении - это, конечно, не слишком успешная коммерциализация, но если бы не было никакой правовой охраны результатов исследований, то предотвратить безвозмездное использование вообще было бы невозможно.

На самом деле наиболее правильным для института было бы обменять авторские свидетельства на патенты еще до переговоров и предлагать заводу приобрести лицензию на использование патентов. Но стратегия была выбрана неверно, и время упущено.

**6 Интеллектуальная собственность как условие “коммерциализуемости” технологий**

Коммерциализация технологий и наукоемких продуктов в виде их реализации на рынке в современном мире осуществляется в условиях острой конкуренции. Станок, программу, катализатор приобретают, потому что с их помощью можно снизить себестоимость или усилить какую-то другую характеристику конкурентоспособности. Право на использование процесса важно только, если за этим стоят рынки новых, более качественных или более дешевых продуктов.

Реализация новых продуктов, процессов, компонентов влечет за собой обычно весьма высокие издержки, связанные с их адаптацией в новом производстве или с маркетинговым продвижением к потребителям. В этой связи у покупателя новой технологии или у инвестора, который финансирует стартующую инновационную компанию, должна быть гарантия, что данная инновация защищена от возможности несанкционированного копирования, что помешало бы им выйти на намеченный объем продаж. Такие гарантии может дать только надежная правовая охрана интеллектуальной собственности.

Как правило, на момент инвестиционного проекта или начала коммерциализации технологий такой защиты еще нет, то есть оформленной интеллектуальной собственности еще не существует. На этой стадии эксперт, рассматривающий соответствующий проект, должен

надежно выявить возможность получения соответствующей охраны (например, отсутствие предшествующих публикаций, наличия специальных мер по засекречиванию и т.п.) как таковую,

установить (и если требуется, урегулировать) собственника будущей ИС, исходя из финансовых источников осуществления разработки и отношений разработчиков с работодателем,

оценить значимость предполагаемых объектов интеллектуальной собственности.

Если нет возможности получить правовую охрану данной разработки (достаточно частый случай, в том числе в связи с необходимостью открытых публикаций для получения грантов на фундаментальные исследования), либо ее действительный автор отчужден от собственной разработки в силу непреодолимых претензий руководства организации, либо возможные патенты или ноу-хау носят частный и непринципиальный характер, попытки ее коммерциализации бесполезны независимо от ожидаемого технического эффекта и возможного интереса рынка.

Конкретная схема и последовательность шагов по реализации имеющегося потенциала правовой охраны должна быть основана на выбранной стратегии коммерциализации (лицензия или собственное производство, внутренний или внешний рынок, производство изделия или отдельных элементов и т.д.).

**Список литературы**

Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. - М.: ВНИИПИ. 1997. - 285 с.

Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - М.: Экспертное бюро - М. 1997. - 289 с.

Фатькина Л.П. Использование интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов предприятий. / сб. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения. / Сост. и общ. ред. Н.М.Фонштейн и В.Г.Зинова. - М.: “ЗелО”, 1996.

Фатькина Л.П., Бутыркин А.Я. Налоговые льготы в сфере изобретательской и патентной деятельности. - М.: ВНИИПИ. 1997. - 38 с.

Буряк Е.М. Проблемы установления прав на интеллектуальную собственность в России. / сб. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения. / Сост. и общ. ред. Н.М.Фонштейн и В.Г.Зинова. - М.: “ЗелО”, 1996.

Зинов В.Г. Правовая охрана интеллектуальной собственности в России. Обзор нормативно-правовых актов./ сб. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения. / Сост. и общ. ред. Н.М.Фонштейн и В.Г.Зинова. - М.: “ЗелО”, 1996.

Зинов В.Г. Интеллектуальная собственность как товар. / сб. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения. / Сост. и общ. ред. Н.М.Фонштейн и В.Г.Зинова. - М.: “ЗелО”, 1996.

Зинов В.Г. Регулирование вопросов интеллектуальной собственности на ранних стадиях инновационных проектов. / сб. Инвестирование и инновационный бизнес: мировая практика - венчурный капитал. / Сост. и общ. редакция Н.М. Фонштейн. - М.: “ЗелО”, 1996.

Екаев В.А. Зинов В.Г. Интеллектуальная собственность в стратегии управления инновационным проектом. / сб. Технологическая фирма: менеджмент и маркетинг./ Сост. и общ. редакция Н.М. Фонштейн. - М.: “ЗелО”, 1997.

1. Настоящая глава подготовлена к.т.н. В.Г. Зиновым, директором Центра коммерциализации технологий АНХ [↑](#footnote-ref-1)