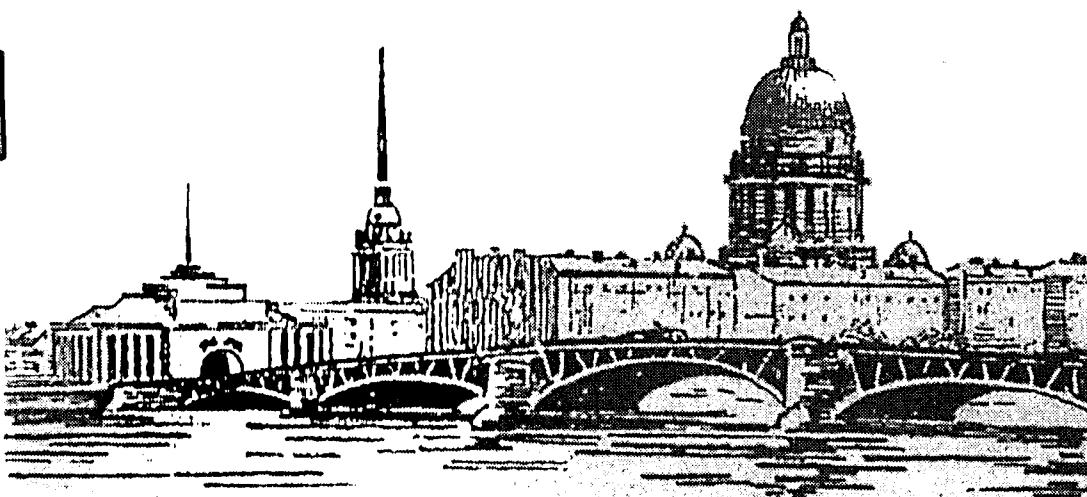




САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

*Сборник докладов  
научно-практической  
конференции*

*«Юбилейные  
чтения»*





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

Сборник докладов  
научно-практической конференции

«Юбилейные чтения»

Санкт-Петербург  
1999

“Юбилейные чтения”. Сборник докладов научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 9 июня 1999 г.

Сборник содержит доклады, которые были представлены членами Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных на научно-практической конференции, приуроченной к 5-летнему юбилею Коллегии. Материалы представляют результаты научных исследований и обобщение практического опыта патентных поверенных в области охраны результатов интеллектуальной деятельности. Тематика представленных работ охватывает широкий спектр вопросов, включающий проблемы совершенствования отечественного законодательства в области интеллектуальной собственности, практические вопросы правовой охраны и юретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, объектов авторского права, в том числе компьютерных произведений, а также вопросы организации и осуществления работ в области правовой охраны и коммерческой реализации интеллектуальной собственности на предприятиях любых форм собственности. Сборник рассчитан на специалистов в области интеллектуальной собственности, а также быть полезен менеджерам в сфере инноваций и руководителям предприятий.

© Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных, 1999

## ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящее издание представляет собой сборник докладов членов Санкт-Петербургской Коллегии патентных поверенных на научно-практической конференции «Юбилейных чтений», посвященной пятилетию создания Коллегии, проходившей 19 мая 1999 г. в Российской Национальной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Санкт-Петербургская Коллегия патентных поверенных была создана в 1994 г. как профессиональная общественная организация. В настоящее время в ее рядах насчитывается около 50 членов.

В качестве своих основных задач деятельности Коллегия определила всемерное содействие охране прав в области интеллектуальной собственности и активное влияние на развитие патентного дела в стране.

Коллегия принимает активное участие в законотворческой деятельности и популяризации патентно-правовых знаний, являясь своеобразным связующим звеном между Патентным ведомством России и владельцами интеллектуальной собственности.

Объединяя в своих рядах специалистов высшей квалификации — патентных поверенных Российской Федерации — Коллегия создала основу для развития в Санкт-Петербурге необходимых в условиях рыночной экономики новых форм услуг в области интеллектуальной собственности, активно содействуя защите интеллектуального потенциала города и законных интересов его жителей. В активе Коллегии — эффективная правовая помощь юридическим и физическим лицам в представлении их интересов перед российским и иностранными патентными ведомствами, в судах и арбитраже, участие в российских и международных выставках, научные публикации, преподавательская деятельность, предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Вопросы, затрагиваемые в докладах, могут представить интерес не только для специалистов в области интеллектуальной собственности, но и для руководителей предприятий, изобретателей, экономистов и бухгалтеров.

Хочется выразить надежду на то, что подобные научно-практические конференции станут традицией в деятельности Санкт-Петербургской Коллегии патентных поверенных.

Председатель оргкомитета А. М. Пантихина

## ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

**O. V. Новосельцев**

Общепринято, что экономику XXI века будут определять новейшие научноемкие технологии и информатизация общества, как результат гло- бальной информационной революции. В процессе информатизации об- щества будет происходить преобразование традиционного технологиче- ского (индустриального) способа производства в новый постиндустриаль- ный, на основе кибернетических методов и основанных на ЭВМ средств управления, в котором все виды знания превращаются в компонент про- изводительных сил и в котором наука становится производительной си- лой общества и, соединяясь с техникой и производством, органически выстраивается в производственный процесс [1].

Поэтому в настоящее время актуальной стратегической задачей эко- номики России является развитие отечественного промышленного и нау- коемкого производства, разработка и освоение новых научноемких и ин- формационных технологий и ускоренное формирование рыночных от- ношений в промышленности для получения отечественной конкурентос- пособной продукции и обеспечения интересов национальной экономи- ческой безопасности за счет сохранения и развития промышленного и научно-технического потенциала страны.

При практическом осуществлении инвестиционной и инновационной деятельности на предприятии (в организации) возникает множество правовых проблем, требующих системного анализа для наиболее эффективного и оперативного их разрешения.

Наиболее сложными и актуальными на практике являются пробле- мы формирования рыночных отношений коммерческого использования интеллектуальной собственности (коммерциализации интеллектуальной собственности), так как от степени успешного разрешения этих проблем зависит возможность достижения конечных положительных результатов инвестиционной и инновационной деятельности.

Под термином «проблема» (от греч. *problema* — задача), в рамках настоящего доклада, понимается противоречивая ситуация, выступаю- щая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явле- ний, объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разре- шения.

© Новосельцев О. В., 1999

— 4 —

Поэтому представляет определенный практический интерес систем- ный анализ организационно-правовых проблем коммерциализации ин- теллектуальной собственности при практическом осуществлении инно- вационной деятельности предприятия (как основного звена промыш- ленного производства), поскольку эффективное регулирование отно- шений собственности является основным средством формирования ры- ночных отношений в промышленности и в конечном итоге определяет результативность инновационной деятельности предприятия.

Актуальность решения данных проблем определяется тем, что степень научной разработанности общих вопросов этой комплексной про-blematiki весьма незначительна, поскольку переход к рыночной эконо- мике не только внес существенные новации в содержание хозяйствен- ных и социальных отношений, но и возродил в нашей стране ряд произ- водственных и гражданско-правовых отношений, которых до этого в со- циалистической практике хозяйствования фактически не было.

Так, существовавшее ранее на протяжении нескольких десятилетий при социалистических производственных отношениях изобретательское право в настоящее время практически полностью заменено гармонизи- рованным с международными нормами патентным правом, произошла кардинальная замена практически всего законодательства в области со-здания, правовой охраны и использования результатов интеллектуаль- ной деятельности (объектов промышленной собственности, авторского права и конфиденциальной информации), интенсивно формируется ин- ститут частной собственности, в том числе и на результаты научно-ис- следовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), результаты интеллектуальной деятельности становятся одним из важнейших объек- тов имущественных товарно-денежных отношений и легальной состав- ной частью имущественных комплексов (предприятий и организаций).

В имущество (на балансе, в смете) предприятий и организаций по- явились, и все более широко используются неизвестные ранее «немате-риальные активы» и «нематериальные основные средства», развивается оценочная деятельность, в том числе и имущественных прав интеллектуаль- ной собственности, права интеллектуальной собственности вносятся в уставный капитал предприятий и используются как часть имущества предприятий и организаций, формируются и развиваются новые формы договорного оформления передачи прав на использование объектов ис-ключительного права по договорам коммерческой концессии и довери- тельному управлению. Всего этого в условиях социалистических произ- водственных отношений вообще не практиковалось по причине законо-

— 5 —

дательного закрепления всех имущественных прав на результаты интеллектуального труда и средства производства за государством.

При этом проблема вовлечения в хозяйственный (коммерческий) оборот интеллектуальной собственности возникла уже на государственном уровне. В частности, это подтверждается Указом Президента Российской Федерации «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий» (№ 863 от 22 июля 1998 г.).

В соответствии с данным Указом при вовлечении в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий приоритетными являются направления, обеспечивающие сбалансированность прав и законных интересов субъектов правоотношений, включая государство, а также государственное стимулирование процессов создания, правой охраны и использования интеллектуальной собственности для повышения на этой основе конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей.

Кроме этого продолжается кодификация интеллектуальной собственности в рамках третьей части Гражданского кодекса РФ, актуальна задача разработки проектов законодательных актов, предусматривающих совершенствование правоотношений в области создания, правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, а также нормативных актов, предусматривающих определение порядка использования результатов научно-технической деятельности, созданных по государственным контрактам и для государственных нужд, и защиты интересов государства и обеспечение национальной безопасности при хозяйственном (экономическом) использовании интеллектуальной собственности.

В условиях развивающихся рыночных отношений интеллектуальная собственность становится одним из важнейших объектов имущества юридического лица (предприятия, организации), посредством которого реализуются имущественные товарно-денежные отношения в сфере создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности (новых знаний и информации). Это означает, что хозяйственный оборот интеллектуальной собственности на уровне хозяйствующего субъекта (предприятия, организации, предпринимателя) представляет собой экономико-правовую модель общественного рынка интеллектуальной собственности (результатов интеллектуальной деятель-

ности). При этом механизм эффективного хозяйственного оборота интеллектуальной собственности посредством сбалансированности прав и законных интересов субъектов правоотношений способен обеспечить единство спроса и предложения на результаты интеллектуальной деятельности, развитие научно-технических исследований, их промышленную реализацию, производство и потребление новых конкурентоспособных товаров и услуг, стимулируя тем самым процесс научно-технического прогресса и возрождение экономики России.

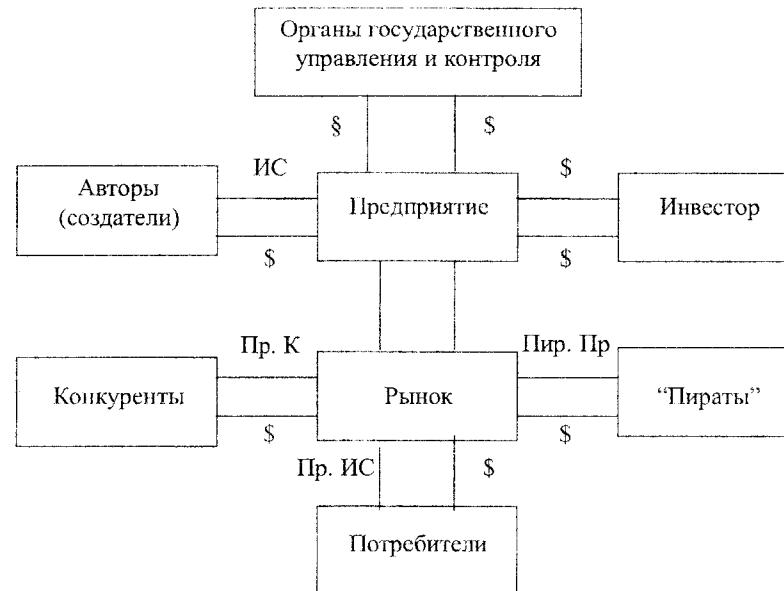
Сложность анализа имущественных гражданско-правовых отношений хозяйственного оборота интеллектуальной собственности в деятельности предприятий и организаций обуславливается также тем обстоятельством, что проблемы введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот и ее использования в качестве имущества участников гражданского оборота проявляются в виде сложного комплекса развивающихся во времени правовых, экономических, финансовых, технических и социальных отношений, возникающих в разное время между различными субъектами рыночных отношений, имеющих порой противоположные интересы.

Поэтому необходимо выделение отдельных, имеющих собственные интересы, субъектов инновационной деятельности и анализ взаимоотношений между ними для поиска путей их эффективного регулирования в процессе коммерциализации интеллектуальной собственности.

Общая схема взаимодействия основных субъектов рыночных отношений при коммерциализации интеллектуальной собственности в процессе инновационной деятельности представлена на рис. 1.

В соответствии с предлагаемой схемой основными субъектами рыночных отношений при коммерциализации интеллектуальной собственности в процессе инновационной деятельности являются:

- органы государственного управления и контроля;
- предприятие, непосредственно осуществляющее создание и использование новых технологий в инновационной деятельности;
- авторы (создатели) новых технологий в виде результатов интеллектуальной деятельности (объектов авторского права, объектов промышленной собственности, объектов коммерческой тайны — «ноу-хау»);
- инвесторы, участвующий путем финансирования в производственном цикле создания и использования интеллектуальной собственности и в организации промышленного выпуска новой продукции;
- производители-«конкуренты», выпускающие конкурентную продукцию (услуги) на основе собственных разработок или других аналогичных объектов интеллектуальной собственности;



**Рис. 1.** Схема взаимоотношений субъектов и объектов рыночных отношений при коммерциализации интеллектуальной (промышленной) собственности  
 (§ — законодательные и нормативные акты; ИС — интеллектуальная собственность; \$ — финансовые средства; Пр. — потребляемая потребителями продукция (услуги); Пр. ИС — продукция на основе интеллектуальной собственности; Пр. К. — продукция конкурентов;  
 Пр. Пир. — «пиратская» продукция)

— производители-«пираты», осуществляющие несанкционированное использование объектов интеллектуальной деятельности предприятия и выпускающие поддельную продукцию;

Местом, где возможно практическое столкновение (коллизия) интересов отдельных субъектов инновационной деятельности и осуществление контроля за объектами рыночных отношений, является потребительский рынок продукции (услуг).

Именно на рынке наиболее ярко и обостренно проявляются проблемы, возникающие во взаимоотношениях субъектов рынка при коммерциализации интеллектуальной собственности, различие и сходство их интересов.

По характеру проявления можно выделить три основных аспекта взаимоотношений:

- технический, связанный непосредственно с материальными и нематериальными объектами промышленного производства продукции (услуг) на основе интеллектуальной собственности;

- финансово-экономический, связанный с потреблением продукции инновационной деятельности и соответствующим перераспределением финансовых средств;

- социально-правовой, связанный с моральными и юридическими нормами (законами) и традициями, которые необходимо учитывать (исполнять) в предпринимательской деятельности.

По виду участвующих субъектов все отношения можно разделить на следующие основные группы взаимоотношений юридических лиц при коммерциализации интеллектуальной собственности:

- Предприятие — Органы государственного управления и контроля;

- Предприятие — Авторы (создатели) объектов интеллектуальной собственности;

- Предприятие — Инвесторы;

- Предприятие — Производители-«конкуренты»;

- Предприятие — Производители-«пираты»;

- Предприятие — Потребители;

При этом каждая из данных групп отношений на практике требует отдельного рассмотрения и выработки специальных мер (подходов) к урегулированию проблем взаимоотношений в соответствии с конкретной рыночной ситуацией, стратегией и тактикой поведения предприятия на рынке.

Наиболее сложными и наименее разработанными на практике являются финансовые отношения в условиях рынка и проблемы, связанные с регулированием отношений в связи созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, а также проблемы, связанные с инвентаризацией, документальным оформлением, оценкой и бухгалтерским учетом интеллектуальной собственности в качестве имущества предприятия.

Проблемы, связанные с коммерческим использованием интеллектуальной собственности, можно разделить на следующие основные группы:

- проблемы регулирования отношений при создании объектов интеллектуальной собственности на предприятии;

- проблемы приобретения и оплаты имущественных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, созданных вне предприятия;

- проблемы обеспечения охраны (сохранности) и правовой защиты интеллектуальной собственности;
- проблемы коммерческого использования интеллектуальной (промышленной) собственности в качестве имущества (нематериальных активов) предприятия;
- финансово-экономические проблемы использования интеллектуальной собственности и организации ее бухгалтерского учета, включая:
  - инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности;
  - подтверждение прав собственности;
  - оценку интеллектуальной собственности;
  - бухгалтерский учет и аудит интеллектуальной собственности;
  - налогообложение интеллектуальной собственности и операций с ней.

В любой из перечисленных выше групп отношений можно (должно) разработать адекватные конкретной рыночной ситуации меры регулирования отношений, обеспечения надежной защиты и эффективного (оптимального) использования интеллектуальной собственности:

1) Правовые меры — «меры принуждения», то есть защита прав и интересов авторов и их правопреемников (защита «патентной монополии») силой государства посредством соответствующего наказания производителей — «пиратов» за несанкционированное использование объектов промышленной собственности.

2) Экономические меры — «меры экономического расчета», основанные на сознательном и добровольном выборе приемлемых правил индивидуального поведения на основе экономической целесообразности, использовании официальных налоговых льгот и преимуществ санкционированного использования новых технологий.

3) Морально-этические меры, основанные на пропаганде правил «честного бизнеса» и общественного неприятия несанкционированного использования чужой интеллектуальной собственности.

4) Договорные меры, основанные на тщательной разработке выгодных для предприятия договоров и соглашений и на добровольном принятии на себя договорных обязательств по сотрудничеству и совместной деятельности с партнерами по инновационному бизнесу.

5) Меры по документальному оформлению интеллектуальной собственности в качестве имущества (объектов собственности) предприятия путем инвентаризации, документального оформления, оценки и бухгалтерского учета результатов интеллектуальной деятельности.

Таким образом, при практическом осуществлении коммерциализации интеллектуальной собственности в инновационной деятельности необходимо выделять группы отношений между отдельными субъектами рыночных взаимоотношений, формулировать возникающие при этих отношениях в конкретных рыночных условиях организационно-правовые проблемы и искать адекватные и наиболее эффективные (оптимальные) для каждой группы отношений пути (варианты) решения этих проблем.

Как показывает практика Компании патентных поверенных «ПЛЕТРОПАТЕНТ», для превращения «интеллектуальной собственности» в «имущество» хозяйствующего субъекта (юридического или физического лица) необходима соответствующая стоимость (денежная) оценка интеллектуальной собственности, юридическое документальное оформление прав собственности хозяйствующего субъекта и соответствующий бухгалтерский учет (постановка на бухгалтерский баланс или учет в смете) в качестве имущества (имущественных прав) хозяйствующего субъекта.

При использовании интеллектуальной собственности в имуществе (нематериальных активах, нематериальных основных средствах) предприятия, а также при использовании интеллектуальной собственности по коммерческой концессии, лицензии или доверительному управлению целесообразно проводить аудит (правовую экспертизу или оформление) юридически значимых документов по следующему алгоритму: «объект» — «охраные документы» — «права» — «стоимость» — «учет», то есть:

— в первую очередь, целесообразно проверить наличие (оформить в случае установления факта их отсутствия) документов, позволяющих однозначно идентифицировать (индивидуально обособить) объект интеллектуальной собственности (произведение, результат творческой интеллектуальной деятельности) в виде зафиксированной на материальных носителях информации о форме, содержании и/или конфиденциальности сведений об окружающем нас мире, средствах производства и предметах потребления;

— во вторую очередь, необходимо проверить наличие и действительность официальных охранных документов по зарегистрированным или запатентованным объектам промышленной собственности;

— в третью очередь, проверить наличие и действительность правоустанавливающих или правопредающих документов, подтверждающих факт возникновения непосредственно на предприятии или факт получения прав по договору от первоначального правообладателя;

— в четвертую очередь, целесообразно проверить наличие и правильность оформления стоимостных (оценочных) документов;

— в пятую очередь — правильность оформления первичных и сводных учетных бухгалтерских документов.

При этом характерной особенностью аудита (правовой экспертизы) правомерности документального оформления использования интеллектуальной собственности по коммерческой концессии, лицензии или доверительному управлению является дополнительный к перечисленным выше этап проверки фактов регистрации правопредающих договоров в установленном порядке (регистрации договоров коммерческой концессии, лицензионных договоров или договоров доверительного управления).

При использовании интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал целесообразно проводить аудит (правовую экспертизу) (или соответствующее оформление) юридически значимых документов по следующему алгоритму: «объект» — «учредительные документы» — «охраные документы» — «права» — «стоимость» — «учет», то есть характерной особенностью документального оформления внесения интеллектуальной собственности в уставный капитал (по сравнению с приведенным выше алгоритмом) является необходимость соответствующего оформления учредительных документов, где должны быть отражены размер уставного капитала, возможность формирования вклада за счет внесения имущества и имущественных прав и порядок формирования уставного капитала, в том числе и путем оплаты акций (долей) имуществом и имущественными правами интеллектуальной собственности.

Характерной особенностью аудита (экспертизы) правомерности документального оформления объектов коммерческой тайны (ноу-хау) является дополнительная, по отношению к перечисленными выше этапами, стадия проверки наличия и правильности документального оформления «режима конфиденциальности», на которой целесообразно проверить или оформить внутренние документы предприятия, подтверждающие принятие соответствующих мер сохранения конфиденциальности.

#### **Практические выводы:**

1. Интеллектуальная собственность является объектом имущества, которым можно не только владеть, пользоваться и распоряжаться, но и (при правильном документальном оформлении и оценке!) использовать в уставном капитале, в хозяйственной деятельности предприятия в качестве нематериальных активов и в качестве объектов коммерческой тайны («ноу-хау»).

2. Проведение аудита (правовой экспертизы) интеллектуальной собственности по предлагаемым алгоритмам позволяет значительно сокра-

тить трудозатраты, так как в случае выявления отсутствия объекта интеллектуальной собственности или его нетождественности отраженному в документах объекту, проведение дальнейшей проверки теряет смысл («нет объекта — нет и вытекающих из него прав!»).

3. При коммерциализации интеллектуальной собственности принципиальным является наличие и правильность оформления документов, подтверждающих права предприятия на объекты интеллектуальной собственности, так как в учетных документах предприятия отражаются только ценности, принадлежащие предприятию на правах собственности или на правах использования («нет права на объект — не может быть и учета объекта в качестве имущества!»).

#### **Литература**

1. Экономическая энциклопедия/Науч.-ред. Совет изд-ва "Экономика"; Институт экономики РАН; Гл. ред. А.И. Абалкин. — М.: ОАО "Издательство экономика", 1999. С. 246..
2. Новосельцев О.В. Аудит интеллектуальной собственности. // Финансовая газета. - 1993. - № 26. - С.12.
3. Новосельцев О.В. Стратегия защиты и использования промышленной собственности. // Патенты и лицензии. - 1994. - № 1. - 1994. - С. 6-9.
4. Новосельцев О.В. Аудит объектов интеллектуальной собственности. // Бухгалтерский учет. - 1993. - № 10. - С. 35-38.
5. Новосельцев О.В. Интеллектуальная собственность в уставном капитале. // Хозяйство и право. - 1997, № 3. - С.150-157.
6. Новосельцев О.В. Аудит интеллектуальной собственности при оценке нематериальных активов. // Хозяйство и право. - 1997. № 4. - С.144-152.
7. Новосельцев О.В. Оформление, оценка и учет интеллектуальной собственности в нематериальных активах. // Аудиторские ведомости. - 1998. - № 6. - С. 28-46.
8. Novoseltsev O. Registration, inventory and accounting in respect of intellectual property assets at an enterprise. // WIPO national seminar on commercialization and licencing of industrial property. – Baku, April 29 and 30, 1999. – 38 p.

## ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ИНВЕСТИЦИЙ

Г. Г. Даринская

Интеллектуальную собственность (далее ИС) можно использовать как рычаг в руках инвестора, с помощью которого можно влиять на процесс влияния инвестиций и в определенной степени гарантировать права инвестора.

Договоримся, что под термином «инвестиции» понимается предоставление кредитором финансовых средств должнику на любых условиях (кроме безвозмездных), то есть, когда целью кредитора является не только возврат вложенных средств, но и получение прибыли от сделки.

Например. Некое предприятие или предприниматель владеет патентом на новую технологию. Для его освоения необходимы средства на технологию и прочие капиталовложения. Имеется и потенциальный кредитор, готовый финансировать проект при условии гарантии своих интересов. В этом случае отношения между кредитором и должником могут быть оформлены двумя последовательными сделками:

1-я — должник уступает свой патент кредитору;

2-я — кредитор выдает должнику (то есть бывшему патентообладателю) полную возмездную лицензию на использование этого патента в течение нескольких лет. При этом срок действия лицензионного договора рассчитывается исходя из предполагаемой рентабельности будущего производства и величины прибыли инвестора.

Возникает вопрос, как построить дальнейшие отношения сторон, то есть, как вернуть патентные права обратно действительному патентообладателю после его добросовестного расчета с кредитором? Здесь возможны два варианта:

1-й — срок лицензионного договора предусматривается равным сроку действия патента, при этом возмездная форма лицензии переходит в безвозмездную с момента добросовестного выполнения лицензиатом своих обязательств по платежам;

2-й — в лицензионном договоре прямо или в завуалированной форме можно обязать кредитора вернуть патент должнику после выплаты им долга.

Предложенная схема взаимоотношений сторон позволяет добиться такого положения, когда кредитор (то есть новый патентообладатель) после предоставления полной лицензии должнику (прежнему патентообладателю) не будет иметь возможности распоряжаться патентом каким

либо образом, например, предоставлять лицензии конкурентам должника, а последний будет иметь абсолютно все права по использованию патента, кроме уступки его третьим лицам.

Поскольку процесс заключения обеих сделок (по уступке патента и предоставлению лицензии), а также процесс их легализации занимает достаточно протяженный период, то во избежание неприятных неожиданностей, которые могут за это время возникнуть, советую оба договора готовить и подписывать одновременно, а дату заключения лицензионного договора поставить после государственной регистрации сделки по уступке патента. Чего мы достигаем таким путем?

1. За срок действия возмездной лицензии должник возвращает кредитору основной долг и прибыль в виде лицензионных платежей. При этом кредитор, в принципе, может получить больше того, на что рассчитывал.

2. Кредитор (в силу особенностей отношений сторон по лицензионному договору) имеет право на доступ к документации должника и таким образом может обезопасить себя от надувательства.

3. Самое главное — кредитор имеет право прекратить лицензионный договор (если должник не выполняет обязательств по платежам), а затем блокировать производство должника, используя запретительную функцию патента.

Такого многогранного и весомого эффекта по контролю за инвестициями нельзя было бы добиться, если бы отношения между должником и кредитором были оформлены только кредитным договором.

Если промышленник и инвестор желают заключить именно кредитный договор, то в качестве гарантии возврата кредита можно использовать залог нематериальных активов должника.

Например. Кредитор и должник подписывают кредитный договор под залог патента, принадлежащего должнику. В залоговом договоре, который является частью собственно кредитного договора, предусматривается также возможность должника пользоваться всеми правами патентообладателя, кроме уступки патента третьему лицу или использование этого патента как объекта залога в иных сделках.

В соответствии с законодательными положениями о залоге, в случае невыполнения должником своих обязательств, предмет залога (в нашем случае патент) должен быть продан кредитором с публичных торгов. Таким образом обеспечивается его реальная рыночная стоимость. Из полученной от продажи выручки кредитор оставляет себе причитающееся ему по кредитному договору, а также компенсирует свои расходы по

организации продажи. Остальное, если оно есть, возвращается должнику. Из этого вытекает одно важное обстоятельство: залоговая стоимость предмета залога должна быть меньше его предполагаемой стоимости.

Какие же сложности возникают при использовании в качестве объектов залога нематериальных активов (например, патентов)?

1. ИС не является товаром всеобщего или даже широкого пользования. Круг потребителей конкретного объекта ИС чрезвычайно узок. К тому же, как правило, для реального использования такого объекта требуется не только формальное право, но и много других составляющих, например, специальное оборудование или сопутствующие патенту ноу-хау, которые остаются в распоряжении прежнего владельца патента.

2. Процедура легализации сделки по уступке патента длительна и сложна. Она может быть счастливо завершена лишь при желании обеих сторон.

Таким образом, продать патент с аукциона практически нереально, и к тому же заставить патентообладателя оформить уступку патента нежелательному лицу (например, своему конкуренту) тоже будет непросто, то есть проблем с такой «гарантией» у кредитора будет больше, чем без неё.

При каких же условиях эта схема может быть всё-таки использована на практике?

1. Если патент имеет реальный коммерческий вес на рынке.
2. Если в договоре залога предусмотрена обязанность должника добросовестно выполнять все зависящие от него физические и юридические действия по передаче прав на патент любому претенденту, выбранному кредитором.
3. При одновременном подписании всех необходимых документов по оформлению кредита, залога и уступке патента. Последний договор подписывается патентообладателем до указания его правопреемника, и дата, естественно, не проставляется. Эта превентивная мера оказывается достаточно действенной и обеспечивающей выполнение должником своих обязательств.

В обоих рассмотренных выше случаях вместо патента как объекта ИС может быть использован товарный знак. Имеются, конечно, особенности оборота этого объекта ИС, но они, в принципе, не препятствуют (а в ряде случаев, даже помогают) инвестору добиться от должника желаемого. Например, за счет того, что должник одним товарным знаком, как правило, маркирует весь ассортимент своей продукции, тогда как патент используется зачастую при изготовлении лишь одного изделия. Таким образом пер-

спектика потерять контроль над своим товарным знаком может быть весьма серьёзным уроном для должника.

Бывает ситуация, когда уступка патента, либо использование его в качестве объекта залога неприемлема для должника. Он во что бы то ни стало хочет сохранить контроль над ним. В этом случае должник может на определённое время передать исключительное право кредитору на одно из основных полномочий, вытекающих из патента. Например, исключительную или простую лицензию на продажу запатентованного товара. Условия лицензии должны быть рассчитаны так, чтобы за время её действия кредитор смог вернуть себе причитающееся по кредитному договору. Кроме того, лицензионный договор должен содержать принципы (условия), обеспечивающие кредитору-лицензиату более выгодное положение на рынке сбыта товара. В этом варианте кредитору предстоит приложить дополнительные усилия для получения своей выгоды, самостоятельно продавая товар должнику. Но именно это обстоятельство и является гарантией того, что интересы кредитора будут соблюдены.

В лицензионном договоре на право продажи можно предусмотреть и такую ситуацию, когда товар должника потеряет позицию на рынке еще до того, как кредитор получит полностью свою выгоду. Если это происходит по вине кредитора-продавца, то должник не должен компенсировать ему потерю. Если же причиной этому будет виновное поведение должника либо объективные обстоятельства, то должник обязан будет компенсировать кредитору недостающее из своих источников.

**Заключение.** Все вышесказанное может быть основой для развития самых разных схем и комбинаций гражданско-правовых сделок с участием объектов интеллектуальной собственности. Сегодня в практике ещё редко встречаются «не типовые», нелицензионные договоры. А ведь это весьма ёмкий и многоплановый документ. В нём можно добиться как паритетного положения сторон, так и серьёзного превалирования интересов одной из сторон.

В случае, когда лицензионный договор используется как второй план к кредитному и служит гарантом его выполнения, превалирование интересов инвестора просто необходимо. Но следует блюсти и интересы должника, чтобы не допустить его чрезмерного порабощения кредитором. Баланс на этой грани и есть искусство патентного поверенного. И соблюсти его вполне возможно, так как условия лицензионного договора регулируются законодательством РФ в очень слабой степени, а в основном они являются продуктом согласия сторон сделки.

## ОЦЕНКА ПАТЕНТОВ И ЛИЦЕНЗИЙ ПРИ ПРОДАЖЕ

Ю. В. Рыбаков

В систематизацию проблем по данной теме большой вклад внесли представители «московской школы»: Леонтьев Б. Б., Конов Ю., Козырев А. Н. и другие. В Санкт-Петербурге весьма плодотворно эту тематику разрабатывает Новосельцев О. В. Принципиальные подходы, математический аппарат и т.п. позволяют специалисту в области ИС хорошо ориентироваться в сложной сфере хозяйственных отношений, каковыми являются предпродажные оценки патентов и лицензий.

Несколько общих замечаний по исследуемому вопросу.

Наличие патентов (свидетельств на ТЗ и ПМ) иногда позволяет патентообладателю вынудить конкурента уйти с уже освоенного им рынка.

Рыночная оценка патента определяется его эффективностью или, иными словами, его пригодностью для подавления конкурента.

Исходя из представлений о перспективах конкурента — потенциального лицензиата, стороны рассчитывают максимально приемлемую для него оценку платежа за доступ к запатентованной технологии. Определение технологической ниши, охраняемой патентом, экономических преимуществ патентообладателя как рыночной исключительности, обеспечиваемой патентом, — всё это входит в оценку.

Так, собственно, и определение минимальной оценки, приемлемой для патентообладателя. Интегральная оценка приобретаемых конкурентом выгод — это максимально приемлемая для конкурента рыночная оценка доступа к нише исключительности, занимаемой патентообладателем.

Альтернативные формы оценки включают: «правило 25%», «рыночный подход», «затратный подход», «подход от общего профиля бизнеса» и другие. Так, по первому подходу конкурент должен быть готов платить патентообладателю 25% ожидаемой прибыли, заработанной конкурентом благодаря лицензии. При этом роялти базируются на проценте от цены чистых продаж лицензируемого продукта.

Роялти может быть фиксированной оценкой за каждую проданную единицу продукта.

Однако, специфика развития отношений в области промышленной собственности в России заставляет вносить в тематику достаточно серьёзные корректизы. Это обусловлено следующим.

1. Фрагментарность, несурегулированность отношений в вопросе продаж патентов и лицензий, недостаточная правовая база.

2. Устойчивая привычка на фирмах и в организациях обходиться «своими силами», без привлечения специалистов ИС. А уж если привлекают, то «по смертному случаю»: когда надо зарегистрировать договор — лицензионный или уступки.

3. Боязнь работы с нематериальными активами со стороны подавляющего числа бухгалтеров, что связано, очевидно, с не очень доброжелательным отношением налоговых служб к ИС вообще.

В то же время, конкуренция в различных отраслях (услуги, пищевая, алкогольная, пивоваренная и др.) растет. Более того, передел собственности, закончившийся, в основном, на уровне материальном (здания, цеха, оборудование), набирает силу на уровне «нематериальном», т.е. в сфере ИС.

С помощью патентов и лицензий во многих акционерных обществах ныне решаются вопросы менеджмента, тактики и стратегии развития (или выживания). Другими словами, патент и лицензия — инструмент политики и завоевания рынка.

Но и здесь наблюдается своеобразие момента: одни по баснословно дешёвой цене продают лицензию в обмен на комплектующие, т. е. практически имеет место бартер; другие по такой же цене приобретают доступ на рынок где-нибудь в Ленинградской или Новгородской областях.

Исходя из ситуации, у патентных поверенных возникают специфические функции:

- максимальное терпение и деликатность в решении вопросов ИС на фирмах и в организациях;
- только с учётом «психологии» руководства фирм и организаций можно продуктивно решать вопросы формирования цивилизованного рынка ИС.

Таким образом, сочетание рутинной работы по патентованию новшеств, защите ТЗ, с одной стороны, с подключением в условиях строжайшей конфиденциальности к оценке патентов и лицензий, с другой стороны, позволит патентному поверенному грамотно взаимодействовать с хозяйствующими субъектами, не забывая при этом интересов творцов ИС — авторов.

## **ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ХОДЕ ПРИВАТИЗАЦИИ**

**N. A. Труженикова**

В настоящее время мы наблюдаем завершение процесса приватизации государственной собственности. Этот процесс проходил в нашей стране стихийно (по оценкам специалистов, особенно на первом этапе) в связи с пробелами в законодательстве по поддержке процесса приватизации. Это обстоятельство обусловило возникновение ряда проблем, одними из которых являются проблема перехода прав собственности на нематериальные активы в период приватизации и проблема учета нематериальных активов в постприватизационный период.

На сегодняшний день существует множество крупных промышленных предприятий с высоким научным потенциалом, которые не приватизировали нематериальные активы, находившиеся когда-то в государственной собственности. Основная причина этого — умышленное занижение стоимости предприятия путем невключения в передаточные балансы и форму №6 сведений о наличии у предприятия нематериальных активов вследствие несовершенства законодательной базы, слабого контроля со стороны органов, ответственных за проведение процесса приватизации. Таким образом, неприватизированные нематериальные активы многих предприятий в данный момент не имеют собственника, хотя предприятие использует их потенциал в своей деятельности.

Проблемы, возникающие в связи с этим фактом, заключаются в следующем:

- предприятие недополучает огромную долю доходов, которую могли бы приносить правильно учтенные нематериальные активы;
- предприятие несет повышенные риски по предъявлению им санкций со стороны конкурентов.

Цели данной работы:

- изучение причин, побуждавших предприятия не включать нематериальные активы в состав активов в процессе приватизации;
- рассмотрение схемы перехода прав на нематериальные активы на примере условного предприятия;
- рассмотрение способов оформления прав на нематериальные активы при приватизации.

© Труженикова Н. А., 1999

Отсутствие четкого определения правового статуса нематериальных активов, полученных предприятием в процессе приватизации, ограничивает возможности государства по контролю и регулированию рынка.

### **Общие принципы и особенности перехода прав собственности на нематериальные активы на этапах приватизации**

На основе гражданского кодекса (ГК), закона о предпринимательстве, закона об акционерных обществах, закона о собственности, можно выделить основные моменты, подтверждающие необходимость и возможность оформления прав на интеллектуальную собственность в процессе приватизации.

Согласно ст. 132 ГК РФ «Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности». Предприятие в целом признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса входят, в том числе, «права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором».

В соответствии с Приказом №100 «Об отражении в бухгалтерской отчетности достоверных сведений об активах», в котором записано: «Предприятие должно раскрывать выбранные способы ведения бухгалтерского учета при формировании учетной политики, которые существенно влияют на оценку и принятие решения пользователей бухгалтерской отчетности. Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без указания о применении которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка имущественного и финансового состояния, денежного оборота или результатов деятельности предприятия».

В соответствии с вышеперечисленными документами предприятия, а также согласно Временному положению о порядке подачи, оформления и принятия к рассмотрению заявки на приватизацию государственного, муниципального предприятия Российской Федерации (Приложение №1 к Указу Президента РФ от 29 января 1992 года № 66), комиссии по приватизации предприятия должны были составлять акт оценки стоимости имущества предприятия, в которых отражались результаты инвентаризации и оценки. В приложении №6 к заявке на приватизацию

предприятия должны были указывать стоимость нематериальных активов, принадлежащих предприятию.

В реальности в передаточных балансах предприятия, а также в форме №6 нематериальные активы чаще всего не отражались, что явилось грубым нарушением законодательства, поскольку предприятия представляли недостоверную информацию.

В соответствии с п. 4.2. Приложения 1 к Постановлению от 27.12.91. ВС РФ № 66 «Временное положение о порядке подачи, оформления и принятия к рассмотрению заявки на приватизацию государственных, муниципальных, предприятия в РФ» отмечалось, что «для определения величины уставного капитала АО из стоимости имущества предприятия, определенного в указанном порядке, дополнительно исключаются статьи пассива баланса в части резерва предстоящих расходов и платежей, собственных источников финансирования капитальных вложений и доходов будущих периодов».

Это положение давало основание и стимул для того, чтобы не включать в состав активов на момент приватизации нематериальные активы. Поскольку на момент приватизации еще не было нормативного документа, определяющего включение затрат на нематериальные активы в долгосрочные капитальные вложения, руководители предприятий не видели пользы в том, чтобы добросовестно и полно отражать эти активы в передаточном балансе. Хотя можно было бы использовать эту статью расходов по другим основаниям, например, правильно построив систему учета НИР и ОКР, включив затраты на них в расходы будущих периодов, что тоже исключалось из стоимости имущества предприятия.

В соответствии с Законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» (ст. 1), «приватизация — это приобретение гражданами, акционерными обществами (товариществами) у государства в частную собственность оборудования, зданий, сооружений, лицензий, патентов и других материальных и нематериальных активов». Следовательно, активы, которые не были включены в передаточный баланс, не были и выкуплены.

К сожалению, интересы продавцов и покупателей при нормальной сделке в условиях рынка и при сделке в процессе приватизации кардинально отличаются. Так например, в соответствии со ст. 20 Закона о приватизации, приватизация по конкурсам — «право собственности передается покупателю, предложения которого наилучшим образом соответствует критериям, установленным продавцом». Это означает, что покупатель берет на себя обязательство осуществить инвестиции в прои-

водство, и в этом случае он будет заинтересован показать весь научно-технический потенциал, который даст ему возможность развить предприятие и получить прибыль. То есть делается акцент больше не на рыночную стоимость предприятия, а на потребительскую стоимость.

В соответствии со ст. 21 Закона о приватизации, приватизация на аукционе — «Право собственности предоставляется покупателю, предложившему в ходе торгов максимальную цену». Следовательно, для того, чтобы скупить предприятие по дешевой цене, руководство предприятия скрывало потенциал предприятия, а, следовательно, не было заинтересовано отражать научно-технический потенциал предприятия, так как стремилось снизить ее рыночную стоимость.

В соответствии со ст. 22. Закона, при приобретении акций ОАО трудовым коллективом осуществлялась сделка купли-продажи акции на льготных условиях. Трудовой коллектив также был заинтересован снизить стоимость предприятия, и поэтому нематериальные активы не включались в передаточный баланс.

Не следует ли отсюда, что большинство сделок по приватизации можно признать недействительными? Ведь ст. 30 Закона гласит, что недействительность сделок может быть признана, если «имел место договор между продавцом и покупателем о неправомерном разделе имущества или снижении цены предприятия (пая, акций)». А корреспондируясь с Инструкцией по бухгалтерскому учету, можно утверждать, что присутствовало намеренное сокрытие данных по нематериальным активам, что может быть основанием оспортивования акта приватизации.

При рассмотрении схемы нематериальных активов реального предприятия, прежде всего, следует отметить следующие факторы, влияющие на правовое регулирование учета данных активов. Так например, при правовом регулировании перехода прав собственности на объекты ИС чаще всего встает вопрос защиты непатентоспособных объектов. Особенность этих активов состоит в том, что их нельзя точно оценить до тех пор, пока они не будут либо воплощены в изделиях (работах, услугах), либо описаны на материальном носителе. Наиболее важными и многочисленными среди нематериальных активов являются результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии со ст. 138 ГК РФ «к результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности, нерегистрируемые и неохраноспособные новые идеи, формулы, методы, принципы», причем идеи, формулы, методы, принципы — это не объекты промышленной собственности, однако они охраняются как объекты авторского права (части конкретно-

го текста, а не содержание идеи), а кроме того, они могут рассматриваться в качестве ноу-хау, а также как служебная и коммерческая информация.

Следует заметить, что производственными секретами (ноу-хау) называются описание идей, а данное описание не охраняется авторским правом. Следовательно, право на ноу-хау может существовать только до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность. Это означает, что можно будет предъявлять претензии только, если конфиденциальная информация будет получена незаконным путем, что очень трудно доказать.

С другой стороны, результаты интеллектуальной деятельности могут трактоваться и как уникальные знания, которые можно передать, приводить другим лицам методом обучения. По материалам ВСОИС ноу-хау признается как в материальной (вещной) форме, так и в нематериальной форме. В качестве нематериальной может быть, например, объяснение специалистом смысла и содержания, показ хода производственного процесса, консультирование.

Другими формами интеллектуальной собственности в активах реального предприятия может быть франшиза — право на создание дочернего коммерческого предприятия для продажи продукции «брэндом» фирмы и под ее товарным знаком, и гудвил — деловая репутация фирмы. Они также выступают как нематериальные активы. Однако эти три вида интеллектуальной собственности: ноу-хау, франшиза, гудвил, не названы в ГК. Однако в документации по регулированию бухгалтерского учета продолжают рекомендовать учитывать ноу-хау в качестве объекта нематериальных активов. Такое положение в законодательстве усложняет оценку и постановку их на учет, хотя, проигнорировав их, можно существенно исказить данные об активах предприятия.

Данная ситуация разрешается с помощью ст. 139 ГК РФ, в которой ноу-хау нет, но зато это понятие поглощается понятием «коммерческая тайна».

Однако следует различать то, что защита коммерческой тайны (в том числе ноу-хау) осуществляется на основе ГК РФ, но авторское право и смежные права, которые являются также результатом интеллектуальной деятельности, можно назвать еще и произведениями творческой деятельности. А такие произведения в соответствии со специальным законодательством об авторском праве и смежных правах обязательно должны быть выражены на материальном носителе. Такая двойственность объектов оценки также усложняет их постановку на учет.

Каким же образом в процессе приватизации закреплялись все вышеизложенные права за предприятием? К сожалению, никак. Даже при

ведении творческой деятельности в виде мозаик, фресок или скульптурных украшений не находили отражения в передаточных балансах приватизируемых предприятий, хотя перечисленные материальные объекты легко обозревать и осознать. Что же говорить о правах на эти объекты (как часть нематериальных активов) или о документации, описывающей опыт не одного поколения специалистов, работающих на приватизируемых предприятиях? К сожалению, не было создано надежной законодательной базы, которая принуждала бы руководителей предприятия включать в баланс полный перечень нематериальных активов для того, чтобы не занижалась стоимость приватизируемого предприятия. При этом права собственности на эти активы никак не анализировались и были предметом негативного внимания контролирующих органов.

К сожалению, благодаря сложившейся ситуации в учетной политике, складывалась благоприятная почва для злоупотреблений и бесконтрольной продажи научно-технического потенциала государственных предприятий. Частные предприятия так же несли при таком отношении убытки, так как недооценивали значение своих активов. Те же, кто хорошо понимал возможности правообладания нематериальными активами, не спешил их легализовать, так как надеялся с помощью них негласно проконтролировать рынок. Таким образом, произошел скрытый передел значительной части собственности, который мало ком был замечен и осознан.

Рассматривая схему нематериальных активов типичного предприятия, следует напомнить, что к нематериальным активам относятся следующие виды активов: интеллектуальная собственность, имущественные права, отложенные затраты и деловая репутация.

В качестве конкретного примера, можно выделить типичное предприятие из всех, успешно действующих на рынке. Одним из условий процветания предприятий, которые сумели выжить на нестабильном и плохо регулируемом рынке, явилось то, что они при выделении из производственных объединений не были обременены устаревшим оборудованием и большими основными средствами, которые сложно было содержать. Однако такие предприятия имели значительные нематериальные активы, состоящие из информации, связей и документации, которые не назывались в составе активов предприятия, но позволяли ему контролировать рынок и осуществлять долгостоящие работы и услуги. Таким образом, главным активом таких предприятий являлись нематериальные активы.

Однако особенностью нематериальных активов является то, что обработоспособность (ст. 129 ГК РФ) таких объектов является ограниченной

и требует дополнительных организационных мер на предприятии. В частности, эти меры касаются более сложного учета и документального подтверждения их наличия, а также документального подтверждения их стоимости. Поскольку существуют разнообразные виды стоимостей, в данной статье мы не будем касаться количественной оценки стоимости и не будем разбирать существующие и активно использующиеся виды стоимостей для введения в хозяйственный оборот данных объектов. Напомню только, что любой объект только тогда становится товаром, когда он может быть введен в хозяйственный оборот, то есть, обладает оборотоспособностью. Однако стоимость нематериального объекта, используемого на предприятии не как товар, а как инструмент для получения дохода, тем не менее не равна нулю и даже не равна затратам на его создание. Его рыночная стоимость определяется исходя из доходов, которые можно получить, когда данный объект позволяет предложить к продаже пользующиеся спросом услуги и товары, которые можно выполнять только при использовании данных нематериальных объектов.

Одним из самых важных критериев, определяющих — имеется ли в наличии рассматриваемый нематериальный объект и имеет ли он стоимость, отличную от нуля, является факт — насколько легитимно право собственности на этот объект у предприятия.

Таким образом, на предприятии существует два вида нематериальных активов.

Первый — это те объекты, которые предприятие собирается продать, то есть получить от него доход от продажи, ввести его в хозяйственный оборот.

Второй — это те объекты, которые предприятие собирается эксплуатировать как инструмент для получения дохода. Что это значит? Это значит, что предприятие с помощью этого инструмента может осуществлять услуги, работы, которые пользуются на рынке спросом, и уже непосредственно от них получать доход.

Значит ли это, что объем полученного дохода от этих услуг можно включать в стоимость оцениваемых нематериальных активов? С нашей точки зрения — можно, исключая, естественно затраты на эксплуатацию этих активов и себестоимость самих услуг, работ. Более того, особенностью некоторых нематериальных активов является то, что они, осуществ员ая перенос своей цены на товар, не уменьшают своей ценности, а только увеличивают ее. Например, таковыми являются товарный знак и гудвил, конечно при условии, что опыт функционирования предприятия является положительным.

### **Основные способы оформления прав на нематериальные активы при приватизации**

Существует строгая классификация способов приобретения прав собственности на нематериальные активы. Каждый из этих способов предполагает свой комплект юридических документов, подтверждающих наличие этих прав. Однако предметом данной статьи является рассмотрение способов оформления прав на нематериальные активы в процессе приватизации.

В этом случае для определения легитимности существующих прав на нематериальные активы следует проанализировать, прежде всего, момент перехода этих прав при различных способах приватизации.

Так, например, во «Временном положении о преобразовании государственного и муниципального предприятия в ОАО», в ст. 4.2 указано, что «с дnia регистрации АО государственное и муниципальное предприятие считается преобразованным, а его имущество переданным на баланс АО (уставной капитал а также имущество, переданное Комитетом по договору)». Следовательно, можно утверждать, что именно с этого момента все имущественные права закреплены должным образом. Применительно к нематериальным активам это означает, что в передаточном балансе, либо в другом документе, установленном в законодательстве, они должны быть хотя бы названы. Однако, приватизируя предприятие, очень часто, если не сказать в большинстве случаев, нематериальные активы отсутствовали.

«Временное положение о преобразовании государственного и муниципального предприятия на аукционе», в п. 5.2 определяет, что «в договоре купли-продажи, подтверждающем передачу прав, указываются наименование проданного объекта, цена, сведения о продавце». В качестве существенных признаков договора не названо обязательное перечисление активов, которые при этом передаются. Законодатель посчитал достаточным продавать предприятие в целом, как имущественный комплекс. В этом случае признаки возникновения имущественного права на нематериальные активы не однозначны и не определены. И, по-видимому, можно применять только общие нормы ГК о моменте возникновения прав на такие активы. Момент перехода имущественных прав на нематериальные активы не определен.

«Временное положение о преобразовании государственных и муниципальных предприятий по конкурсу», в п. 5.3 определяет, что «в договоре купли-продажи должно указываться: наименование объекта, цена при-

обретения, сведения о продавце, состав и стоимость имущества, порядок пользования земельного участка, порядок передачи объекта, обязательства сторон по дальнейшему использованию объекта, и т. д.». В качестве существенного признака договора названа ссылка на состав и стоимость имущества. Очевидно, что без включения в передаточный баланс или иные обязательные документы перечня нематериальных активов, нельзя считать, что они были приватизированы и закреплены за предприятием в качестве собственности данного субъекта. Наиболее сложным случаем для определения момента перехода имущественных прав является приватизация арендного предприятия, поскольку в законодательных актах существует несколько вариантов приватизации таких предприятий. В каждом из этих вариантов есть свои льготы.

Можно ли распространить это положение на нематериальные активы? Справедливо было бы предположить, что можно. Особенно, учитывая толкование закона об имущественном комплексе, которое было в законодательном порядке зафиксировано значительно позже. Но в любом случае предприятию требовалось осуществить определенные действия по их выкупу. Только после этого такое право могло быть закреплено на законном основании за предприятием. Поскольку это действие не делал никто, можно сделать вывод, что и имущественные права на нематериальные активы не выкупались. А, следовательно они остались за государством. Не разрешает указанное противоречие и Постановление Правительства РФ № 870 от 26.07.94 г. «О приватизации объектов научно-технической сферы», поскольку оно касается научно-технических комплексов предприятий и учреждений, ведущих научно исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские и проспективно-технологические работы в соответствии с перечнем, определяемым соответствующими комитетами.

Все высказанные рассуждения не могут быть применены к ряду объектов приватизации, в отношении которых существуют особые требования и ограничение на порядок приватизации и оформление полученных прав. Так, не включаются в договор купли-продажи объекты, для которых действующим законодательством установлен особый режим приватизации.

Следует учитывать и некоторые правила постановки на учет активов приватизируемых объектов, которые устанавливаются в соответствии с Временными методическими указаниями по оценке стоимости объектов приватизации. Так в п. 1.2 Указаний говорится, что для определения начальной цены предприятия, величины уставного капитала АО следует

ставить на учет активы, выявленные или подтвержденные «на основе данных о полной инвентаризации» («Основные положения № 179). На выявленное по результатам инвентаризации неучтенные по балансу имущество заводятся инвентарные карточки, делаются необходимые записи в соответствующих бухгалтерских документах (П. 1.3). Это требование распространяется и на «нематериальные активы, отраженные в балансе, — права пользования землей, водой, и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права, включая права на интеллектуальную собственность (патенты и лицензии и т. п.), товарные знаки и другие» (П. 2.1.6).

Таким образом, процесс приватизации обострил проблему учета и оценки нематериальных активов. Однако, сложность изменения учетной политики для надлежащего использования нематериальных активов не позволяет руководителям предприятий вовремя и в полном объеме провести постановку на учет этих активов.

Существуют и субъективные факторы, которые препятствуют решению этой проблемы: страх перед нововведениями и недостаточность знаний законодательства руководством предприятия. Отсутствие четкого определения правового статуса нематериальных активов, полученных предприятием в процессе приватизации, ограничивает возможности государства по контролю и регулированию рынка.

## **ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТОВ)**

**И. Ф. Леонов, Т. И. Матвеева, А. А. Матвеев**

Большинству российских вузов, еще недавно существовавших в условиях административно-командной системы, впервые приходится сталкиваться с проблемой масштабного сохранения и коммерческого использования своего интеллектуального потенциала в реальных и сложных рыночных условиях.

Традиционная общественная роль высшей школы (далее: университетов) — получение, накопление и передача обществу знаний в форме обучения, публикаций и научных дискуссий — становится явно недостаточной в условиях рыночной экономики, а снижение объемов государственного финансирования науки и вузов и реальная конкуренция между ними ставит перед университетами задачу приоритетного развития деятельности в области интеллектуальной собственности, управляемой на основе современных требований.

Признание объектов интеллектуальной собственности товаром и, таким образом, объектом коммерческой реализации, обуславливает как бы новую функцию исследовательского университета: функцию «производства» специфического товара — интеллектуальной собственности, который может быть введен в хозяйственный оборот.

Действительно, традиционно именно университеты и академические институты являются источником тех знаний, которые лежат в основе новых технологических процессов. Именно эти знания могут обеспечивать конкурентоспособность отдельных хозяйствующих субъектов (в том числе, университетов) и страны в целом.

Конкурентоспособность любого университета в условиях рыночной экономики определяется его способностью не только удовлетворять общественную потребность в подготовке и переподготовке специалистов, но и в умении в условиях конкуренции создавать, осуществлять правовую охрану и реализовывать интеллектуальную собственность, адекватную требованиям отечественного и мирового рынков. Такую собственность следует рассматривать, как важный ресурс, который при определенных условиях может стать реальным фактором экономического развития вузов и страны в целом, так как именно университеты и другие научные учреждения являются источником фундаментальных и приклад-

ных знаний, лежащих в основе новейших наукоемких продуктов и технологий.

В современных экономических условиях **эффективность управления в области интеллектуальной собственности** в университете в основном зависит от формирования в нем патентной политики, которая может и должна стать одним из важных элементов концепции и стратегии развития университета, объединяющим усилия и учитывающим интересы различных подразделений, работников, докторантов, аспирантов и студентов, ориентированных на создание, правовую защиту и эффективное использование его интеллектуальной собственности, согласуемым с государственной политикой по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологии.

Патентная политика (ПП) — относительно новое для нашей страны понятие уже более 70 лет рассматривается университетами США в качестве **ключевого направления организации и управления в области интеллектуальной собственности**.

Первое коммерческое использование запатентованного изобретения университетов США относится к 1907 г., когда профессор Калифорнийского университета Котрэл получил патент на устройство для осаждения вредных выбросов заводских труб.

В то время, как, впрочем, и сейчас, среди многих ученых существовало мнение, что университету не пристало участвовать в рыночной конкуренции, так как соображения прибыли могут привести к контролю над университетскими исследованиями со стороны промышленности.

Однако автор хотел, чтобы его изобретение принесло не личную выгоду, а доход, который можно было бы использовать на дальнейшие научные исследования. Он создал исследовательскую корпорацию, которая оправдала его надежды.

В 1917 г. профессор Робертсон получил вещество «ителип», которое способствовало росту человеческих тканей, получил на него патент, права на который затем передал Калифорнийскому университету. Это был первый патент американских университетов.

Постепенно такие университеты, как Калифорнийский, Висконсийский и Торонский начинают вкладывать деньги в патенты, а в 20-х годах некоторые из них с целью повышения эффективности управления патентно-лицензионной деятельностью начинают вырабатывать специальную патентную политику. В те годы такая политика была продиктована новой

для университетов проблемой владения конкретными патентами или перспективой появления важных изобретений.

В 1932 г. Массачусетский технологический институт (МТИ) принял первую в мировой практике официальную ПП учебно-научного института, которая утверждала принцип владения им всеми изобретениями, являющимися результатами финансируемых институтом исследований, и провозглашала, что МТИ «закрепляет за собой права на изобретения и распоряжается ими с целью получения общественной выгоды». В 1940 г. МТИ принял официальное положение о ПП и ее процедурах.

Патентную политику провозгласили и другие университеты: Калифорнийский университет принял официальную ПП в 1943 г., Пенсильянский университет — в 1953 г., Гарвардский университет — в 1975 г. 50 американских университетов имели такую политику уже в 1949 г.

Университеты, начав патентно-лицензионную деятельность и став собственниками патентов на созданные в них изобретения, стали платить авторам, как правило, 15-25% от чистого дохода, получаемого от реализации запатентованного изобретения. В 1963 г. Калифорнийский университет увеличил эту сумму до 50%, и число сообщений о созданных в университете изобретениях сразу увеличилось в 10 раз — с 20-30 до 200-300 в год.

Однако, даже в Калифорнийском университете эта работа не была эффективной, так как выполнялась на общественных началах Патентным советом, состоящим из ученых и одного юриста из Отдела главы юрисконсульта. Поэтому из 200-300 выявленных изобретений только 25 становились патентами и лишь 2-3 из них давали скромный доход.

Основной причиной такого положения было преимущество правовых, а не коммерческих вопросов и, главное, отсутствие организованной патентно-лицензионной работы. Несмотря на отдельные примеры, в 1960-х и даже 70-х годах большинство университетов серьезно к этой работе не относились.

Экономический спад 70-х годов в США и успехи Японии на американском и мировом рынках наглядно показали, что простого превосходства в области фундаментальных исследований недостаточно, чтобы США доминировали в мировой экономике, а это значит, что проблема лежит в другой области, а именно в использовании результатов исследований, точнее в функционировании системы трансфера технологии из науки в производство.

Такое понимание оказалось решающее влияние на формирование и развитие государственной (федеральной) патентной политики и патентной политики университетов США.

В 70-е годы промышленность и ее потребности начинает оказывать существенное влияние на формирование университетской ПП. Начинает активизироваться сотрудничество между университетами и промышленными фирмами в области исследований.

Примером крупного «мега соглашения» стал договор между Гарвардским университетом и корпорацией Монсанто, заключенный в 1974 г. после секретных переговоров. По этому соглашению корпорация Монсанто обязалась выплачивать в течение 10 лет 23 млн. долларов на научные исследования, а Гарвардский университет обязался передавать этой корпорации приоритетное право на использование изобретений на вещество, влияющее на излечение некоторых видов рака.

Это соглашение потребовало от Гарвардского университета проведение более жесткой ПП, особенно в части обязанностей сотрудников сообщать о созданных изобретениях и закрепления университетом прав на них.

Новый и эффективный опыт такого сотрудничества способствовал аналогичным переговорам многих фирм и университетов, и в 1981 г. в США насчитывалось уже 118 таких договоров. Начинает формироваться партнерство между университетами и промышленностью, разрабатываются гибкие и сложные патентно-правовые процедуры.

Постепенно становится ясно, что необходимо создание специальных структур, которые стали бы организующим механизмом в комплексном выполнении этой работы. В этот период в американских университетах стали появляться патентно-лицензионные подразделения. Отдел патентов, товарных знаков и авторского права Калифорнийского университета был создан в 1973 г. при президенте с непосредственным подчинением вице-президенту. В 1978 г. в нем работало 3 сотрудника, в 1980 — 10, 1989 — 42, в настоящее время — 60 сотрудников. Количество полученных патентов возросло с 18 (1973 г.) до 79 (1993 г.).

В Стэнфордском университете патентное подразделение было создано в 1970 г. и уже в 1992 г. у него было около 200 патентов и приблизительно 2 млн. долл. роялти ежегодно<sup>1</sup>. Принятие этими университетами новой организационной структуры с ориентацией на рынок наглядно продемонстрировали свою результативность.

Но все это было преамбулой серьезной патентно-лицензионной работы американских университетов, которая стала активно развиваться в 1980-1990 гг., после принятия новых патентных законов (1980 и 1984 гг.).

<sup>1</sup>Интересно, что до 1970 г. (в период с 1957 по 1967 гг.) Стэнфордский университет имел роялти не более 5000 долл.

закрепивших за университетами право собственности на изобретения, созданные при государственном финансировании, принятия мер по развитию инновационной деятельности и выработки федеральной патентной политики. С меморандумами о ПП стали выступать президенты (первым — Картер в 1979 г.), а администрация Клинтона избрала передачу (трансферт) технологий в качестве своей федеральной политики, ориентированной на подъем международной конкурентоспособности американской промышленности. В ее реализации университеты сейчас играют важную роль.

До недавних пор классический американский университет выполнял роль создателя и накопителя знаний. Их передача обществу осуществлялась в форме обучения и научных дискуссий, а передача разработок университетов промышленности носила случайный характер.

Положение существенно изменилось, когда конкурентоспособность фирм стала определяться долей производимой ими новой и научноемкой продукции. Фирмы во все возрастающих объемах обращаются к коммерциализации университетских разработок.

Меняется и мировоззрение университетов. Снижение государственного финансирования исследований, их удорожание, а также сокращение военных расходов заставило университеты более активно и осознанно относится к правовой охране и коммерческой реализации интеллектуальной собственности (ИС).

Анализ деятельности университетов, проведенный в 1988 г. и 1993 г., показал, что все американские университеты имеют официальную патентную политику, а 59% университетов взамен старой патентной политики приняли новую. Руководители 47% университетов назвали исследовательские отношения с промышленностью в качестве наиболее важных.

Такой подход к проблеме ИС дает и соответствующие результаты: так, например, в 1994 г. американские университеты получили 421,8 млн. долл. по 4534 лицензионным платежам. Годовой объем продукции, производимой на основе университетских лицензий, превысил 20 млрд. долл.

Как обстоят дела в европейских университетах? Они отстали от американских в развитии системы управления в области ИС, но активно воспринимают американский опыт.

Только во второй половине 80-х годов, когда они ощутили серьезное сокращение государственного финансирования вузовской науки, европейские университеты осознали ценность ИС и в большей степени стали ориентироваться на рынок и промышленность.

Европейские правительства тоже пошли по американскому пути и стали проводить патентную и инновационную политику<sup>1</sup>.

Однако в настоящее время разработка и реализация наиболее эффективного управления интеллектуальной собственностью существует в США, в связи с чем остановимся на опыте этой страны, основываясь на личном опыте практической работы в разных университетах США при прохождении стажировок в 1996-1998 гг.

Что означает «патентная политика», «патентно-лицензионная работа» или управление в области интеллектуальной собственности для американских университетов?

Понятие «политика», то есть официальная правовая позиция университета — вообще традиционна для управленческой системы интеллектуальной собственностью американских университетов.

Это, по существу, руководство к действию, объединяющее и направляющее усилия администрации и сотрудников университета для достижения общей цели. Это инструмент, который отражает текущую шкалу ценностей и определяет финансовое положение университета в будущем.

Патентная политика университетов существует на двух уровнях: **государственная** (федеральная) политика, которая служит моделью для университетов, и **локальная** патентная политика конкретного университета.

Государственная патентная политика формируется на основе меморандумов президентов и других государственных лиц и действующего законодательства и вырабатывается Комитетом по патентам, авторским правам и правам на базы данных (Комитет), который существует в составе Совета по связям с правительством и в который входят ведущие в стране специалисты-патентоведы.

Комитет подготавливает Руководства по патентной политике университетов США, которые служат в качестве пособия для выработки патентной политики и организации патентно-лицензионной деятельности конкретных университетов.

Такое Руководство состоит из следующих разделов: цели патентной программы для университетов США; природа и сфера действия патен-

<sup>1</sup> Так, правительство Великобритании издало книгу «Реализация нашего потенциала», в которой изложило такую комплексную политику, а также механизмы ее реализации и финансирования, которая по сути обязала университеты сотрудничать с промышленностью, вплоть до совместного финансирования, а также вести совместную патентно-лицензионную работу.

тов; процедуры, регламентирующие патентно-лицензионную деятельность; элементы патентной политики; патентная администрация университета; патенты и финансируемые научные исследования; лицензионные соглашения; передача технологий без использования процедуры патентования.

Университеты, проводящие научно-исследовательские работы и создающие ту или иную интеллектуальную собственность, должны сформулировать собственную (*локальную*) патентную политику и регламентировать ее официальным документом. Большинство американских университетов имеют такие документы, обновленные в 90-е годы.

### **Наиболее важные разделы Руководства**

1. Целями патентной программы университетов являются: создание необходимых условий для передачи технологий промышленности и обществу; содействие развитию научных исследований и изобретательства; обеспечение справедливого учета интересов университета, авторов и спонсоров (если такие имеются); обеспечение индивидуального стимулирования авторов объектов ИС путем их профессионального признания и финансовой компенсации; осуществление правовой охраны объектов ИС, в первую очередь, самых значимых изобретений.

2. Раздел «Природа и сфера действия патентов» разъясняет действующие правовые нормы: понятие патента и вытекающих из него прав, а также условий коммерциализации критерии патентоспособности, правила опубликования и обстоятельства, препятствующие патентованию.

3. Процедуры, регламентирующие патентно-лицензионную деятельность, предусматривают создание университетом необходимой инфраструктуры и условий для осуществления патентно-лицензионной деятельности (принятие документов о патентной политике, регламентирующих права и обязанности университета, сотрудников и спонсоров в области ИС, административную структуру (подразделение) и соответствующие административные процедуры).

4. Элементы патентной политики. Основные задачи ПП – сформулировать стратегические цели в области ИС и пути их достижения, а также права и обязанности субъектов этой деятельности: университетов, авторов и спонсоров.

Кратко проанализируем элементы патентной политики.

**Область действия ПП.** В этом разделе перечисляются объекты ИС и категории сотрудников, которые могли бы их создать и, таким образом, подпадающие под юрисдикцию документа, а также связанные с этим процедуры в рамках научных исследований и изобретательства.

Как правило, университет считает своей собственностью изобретения, полезные модели, ноу-хау, программы для ЭВМ и базы данных и другие объекты авторского права и результаты НИР, которые созданы сотрудниками в связи с трудовыми отношениями или использованием ресурсов, оборудования и фондов университета. Так, например, Колумбийский университет в качестве таких объектов называет патентоспособные изобретения и связанные с ними технологии, включая компьютерные программы. Непатентоспособные объекты также могут попасть в сферу действия ПП, если сотрудник сам передает их университету, а университет проявляет к ним заинтересованность.

К категориям сотрудников, попадающих в сферу действия ПП, как правило, относятся профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, технический персонал, аспиранты, студенты, которые могут создавать объекты ИС. В том же Колумбийском университете, например, к такой категории относятся профессорско-преподавательский состав, все служащие штатные сотрудники, а в отношении студентов — те из них, которые находятся на должностях сотрудников университета.

**Права и обязанности сторон** (университета, сотрудников, спонсоров).

Права университета: университет получает право собственности (владения, пользования и распоряжения) на объекты ИС. Это является основой патентной политики и означает, что сотрудник, автор новой разработки, обязан сообщать о каждом изобретении и сотрудничать с патентно-лицензионным подразделением университета в экспертизе охраноспособности объекта, оформлении необходимых документов для его государственной защиты, переписке с патентными ведомствами стран патентования, а также работе по маркетингу и доработке изобретения до промышленного образца, при заключении лицензионного или иного договора на передачу запатентованной технологии. Но при этом сотрудник, автор изобретения (или другого объекта ИС), имеет право получить четкую формулировку своих прав и доли доходов, а также информацию о планах университета в отношении использования его разработки.

Обязанности сотрудника, автора объекта ИС, регламентируются разными формами: письменным соглашением об уступке прав на разра-

ботанные объекты ИС, конкретным контрактом, наличием в университете документа об официальной ПП<sup>1</sup> и т. д. При этом университетская ПП исходит из того, что внеуниверситетская деятельность сотрудников, факультетов и других структурных подразделений университета не должна противоречить интересам университета в целом и обязанностям перед университетом. В этом смысле ПП университетов перекликается с политикой университета в области конфликта интересов. Проблема «конфликт интересов» возникает тогда, когда сотрудник в нарушение своих обязанностей неправомерно использует свое служебное положение для извлечения личной выгоды во вне служебной деятельности (например, использование университетских ресурсов, документов, изменение тематики НИР в угоду фирме, несанкционированная передача ИС и т. д.).

Права спонсоров регламентируются в договорах на НИР.

Хотя основная доля финансирования исследований в университетах исходит от государства, в последнее десятилетия существенно вырос объем финансирования таких исследований со стороны корпораций, многие из которых ищут возможность получить право на результаты спонсируемых ими исследований.

В связи с этим университеты США выработали специальную политику, основой которой является:

- предоставление наиболее благоприятных условий тем спонсорам, которые готовы внести наибольший вклад в исследования;
- перенос расходов, связанных с патентованием и обслуживанием патентов (в том числе, поддержанию их в силе), на спонсоров;
- выбор потенциальных лицензиатов на наиболее выгодных для университета условиях (причем, как правило, это не значит деньги, так как университеты в первую очередь ориентируются на передачу технологии обществу).

Придерживаясь этой политики, патентно-лицензионные подразделения, участвуя во всех переговорах о заключении договоров на НИР, практикуют такой подход в отношении со спонсорами, при котором формулируется лишь *преимущественное* право спонсора на лицензию, а не право на лицензию и тем более на разработанный объект ИС. При этом

<sup>1</sup> Документы о ПП регламентируют также и правила опубликования результатов НИР с тем, чтобы своевременно предотвратить разглашение коммерческой информации. Университеты широко практикуют задержку опубликования результатов исследований на срок от 30 дней до 1 года (например, Калифорнийский университет, на срок 60-90 дней).

часть университетов предусматривает выдачу неисключительной лицензии, оставляя за собой право широкого распространения университетских разработок; другая — исключительной лицензии, чтобы создать спонсору монопольное положение на рынке, причем большинство университетов включают в договор статьи, требующие от спонсоров “должного усердия” в коммерциализации патента университета и обязывающие их предотвращать меры, ограничивающие выпуск изобретения на рынок, вплоть до прекращения лицензионного договора со стороны университетов и восстановления контроля над патентом.

Университеты используют различные формы закрепления за собой собственности на объекты ИС, но, несмотря на кажущееся различие, реальная практика университетов весьма схожа и формально унифицирована. Среди форм закрепления такой собственности наиболее широко используется либо трудовой договор, где есть ссылка на ПП университета (например, МТИ), либо договор найма, где одним из условий является требование обязательств передачи прав на созданные изобретения (например, Калифорнийский университет), либо сочетание этих двух подходов (например, Пенсильванский университет), либо иные формы регулирования прав собственности (например, Стенфордский и другие университеты).

### Распределение доходов, как элемент ПП

Одной из задач ПП является достижение справедливого баланса интересов между университетом и авторами ИС.

Исследования показали, что 69% университетов кладут в основу расчетов чистый доход<sup>1</sup>, а 22% — общий (валовой) доход. Университеты, как правило, выплачивают авторам реализованных объектов ИС от 15 до 50% чистого дохода<sup>2</sup>. Несмотря на то, что изобретения (или иные объекты ИС) по своей технической сущности, степени разработанности и доведения до рынка сильно различаются, ровно как и вклад изобретателей в разработку и внедрение, университеты, как правило, используют фиксированный размер доли авторов, что исключает необходимость экономической оценки каждого изобретения, а также связанные с этим конфликты.

<sup>1</sup> За минусом расходов на патентование и лицензирование.

<sup>2</sup> Практикуется также и скользящая шкала, т.е. когда от маленьких поступлений авторам выделяется больший процент, а по мере увеличения лицензионного платежа доля автора реализованного объекта ИС уменьшается.

В таблице приведены некоторые данные по распределению роялти<sup>1</sup> между университетом и авторами ИС в ряде американских университетов.

Университеты	Роялти (тыс. дол)	Автор(ы) ИС	Факультет (кафедра), где работает ИС	Патентно-лицензионный фонд Университета
Калифорнийский	Чистый доход	45%	27,5%	27,5%
Колумбийский	100,0	50% от первого платежа и 25% от платежа выше первоначального	50% от оставшейся части	50% от оставшейся части
Массачусетский	Чистый доход	34%	33%	33%
Частный университет Брайэма Янга	Чистый доход	45%	27,5%	27,5%
Пенсильванский		10000 - единовременно за использование ИС	33%	33%
Стэнфордский	Чистый доход	34%	33%	33%

Патентная политика университетской системы США, включающей 168 университетов, колледжей и научных центров, стала одной из эффективных мер государственного и общественного воздействия на развитие патентной и инновационной деятельности и экономики в целом за счет коммерциализации новых конкурентоспособных университетских технологий на основе привлечения финансовых ресурсов промышленности.

В заключении хотелось бы отметить состояние вопросов управления интеллектуальной собственностью на примере отечественных университетов, в частности, Санкт-Петербургского государственного университета, который более 30 лет сочетает активную патентно-лицензионную политику с творческой деятельностью научных подразделений и ученых, которым традиционно присущ дух новаторства и изобретатель-

ства. Многочисленные научные школы, исторически сложившиеся в Университете, являются естественным источником открытых, научных изобретений и ноу-хау.

Университетом накоплен большой опыт управления в области интеллектуальной собственности, эти вопросы регламентированы Уставом Университета (в редакции 1995 и 1998 гг.) и положением о его патентно-лицензионном подразделении.

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета, сознавая стратегическую важность интеллектуальной собственности и свою ответственность перед будущим, старается, несмотря на финансовые трудности, осуществлять политику сохранения и развития интеллектуального потенциала. Ведь патенты на изобретения, созданные в 1999 г., будут действовать до 2019 г. Деятельность в области создания и правовой охраны объектов интеллектуальной собственности имеет целью обеспечить Университету достойное место на рынке научных технологий. Университет сегодня является крупным патентообладателем, собственником около тысячи патентов и других охранных документов на изобретения, товарные знаки, программы на ЭВМ, а также ноу-хау и иные объекты интеллектуальной собственности, располагает портфелем лицензоспособных объектов и открыт для передачи технологий и любых форм сотрудничества. Этому будет способствовать и Web-сервер и база данных Патентно-лицензионного отдела Университета, созданные в 1998 г. в сотрудничестве с межправительственной Организацией Экономического Сотрудничества и Развития.

<sup>1</sup>Один из видов лицензионных платежей.

## **ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТ АВТОРСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ**

*B. V. Туренко*

При выплате вознаграждений за использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов предприятиями необходимо учитывать, в каком порядке возникли права на эти объекты промышленной собственности.

Наиболее простой является ситуация, когда объект промышленной собственности создан на предприятии работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 8 Патентного закона. В этом случае вознаграждение за использование изобретения, полезной модели или промышленного образца облагается по-доходным налогом у источника выплаты в общесуточном порядке. Кроме этого, предприятие должно удержать из вознаграждения авторов и начислить на это вознаграждение страховые взносы в размерах и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 04.01.99г. № 1-ФЗ «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на 1999 г.».

При налогообложении доходов авторов «неслужебного» изобретения, полезной модели или промышленного образца могут учитываться фактические расходы, связанные с созданием объектов промышленной собственности. На практике чаще такие расходы принимаются к зачету по нормативу, определяемому Постановлением Правительства РФ от 28.05.92 г. № 355, в размере 30% авторского вознаграждения, полученного за первые два года использования. При этом следует иметь в виду, что предусмотренная в указанном Постановлении Правительства льгота применяется только в том случае, если объект промышленной собственности создан не в результате осуществления работ по заказам предприятий, учреждений, организаций, возместивших расходы авторов.

Использование предприятием «неслужебного» изобретения, полезной модели или промышленного образца возможно в результате заключения лицензионного договора, договора об уступке патента, договора

об уступке прав на подачу заявки и получения патента. Указанные договоры относятся к договорам гражданско-правового характера, на которые страховые взносы в соответствии с законом от 04.01.99 г. № 1-ФЗ страховые взносы не начисляются.

## ОХРАНА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РЕЖИМЕ НОУ-ХАУ

Е. В. Савиковская

Тема настоящего сообщения — как можно ввести в коммерческий оборот, а значит, коммерциализировать такой объект интеллектуальной собственности, как рационализаторское предложение.

Чтобы ввести рационализаторские предложения в коммерческий оборот, им можно придать правовой статус ноу-хау.

Обоснуем этот тезис.

Сама эта проблема и ее решение рождены практикой жизнью.

В сегодняшних условиях нам, патентным поверенным, как людям профессионально занимающимся интеллектуальной собственностью, приходится решать весь комплекс задач, связанных с объектами интеллектуальной собственности — это патентование изобретений, регистрация товарных знаков, оценка и инвентаризация интеллектуальной собственности, составление необходимых документов для внесения интеллектуальной собственности в уставный капитал, созданию правового режима по защите коммерческой тайны на предприятиях.

В процессе проведения комплекса таких работ стало очевидным, что накопленный нашими предприятиями и заказчиками за долгие годы интеллектуальный потенциал не используется в полной мере в наших рыночных условиях.

Какой задел интеллектуальной собственности имеют наши предприятия? Задел этот включает в себя, как правило, авторские свидетельства, рационализаторские предложения и всякого рода научно-техническую документацию. Промышленные образцы и товарные знаки составляют очень незначительную часть этого задела.

Возникает вопрос: «Как помочь предприятиям действовать, то есть коммерциализировать уже созданный массив разного рода технических усовершенствований, в том числе и рационализаторских предложений?».

Далее пришлось немного поразмышлять и сопоставить доступную информацию.

Как обстоит сегодня дело с авторскими свидетельствами и патентами на изобретение?

Наш новый Патентный закон, принятый еще в 1992 г., восстановил в полном объеме патентную форму охраны технических новшеств.

Автор новой разработки может, получив в установленном порядке патент, монопольно использовать свою разработку и извлекать самостоятельно от такого использования прибыль.

Новым законодательством предусмотрена также процедура переоформления авторских свидетельств в патенты Российской Федерации при условии, что не прошло 20 лет с даты подачи на них заявки.

Казалось бы, чего лучше — полная свобода, переводи авторское свидетельство в патент, извлекай прибыль. Это все так.

Но на практике все происходит несколько иначе.

С одной стороны, как известно, за подачу заявки и за поддержание патента в силе необходимо платить патентные пошлины. Так, например, за подачу заявки на изобретение, за проведение экспертизы и за выдачу патента нужно заплатить в сумме минимум 9 МРОТ, а за поддержание патента в силе за третий год — 1 МРОТ, за десятый — 3 МРОТ, за двадцатый — 20 МРОТ.

Такие же пошлины нужно оплачивать и за поддержание в силе патентов, в которые переведены авторские свидетельства.

В тяжелейшей экономической ситуации, в которой мы все оказались, такие пошлины являются неподъемными для большинства предприятий.

С другой стороны, полностью неясной остается и судьба этих патентов, как найти на них покупателя? Очевидно, что поиск потенциальных покупателей, маркетинговые усилия, исследования рынка, реклама требует значительных финансовых вложений.

В результате, вопреки ожиданиям, патенты на изобретения не стали ходовым товаром на нашем рынке интеллектуальной собственности.

В качестве иллюстрации приведу пример. Когда мы выполняли заказ по правовой инвентаризации интеллектуальной собственности на одном из наших крупных заводов, оказалось, что из нескольких сотен авторских свидетельств только 1% из них переведены в патенты Российской Федерации, новых заявок на изобретения не подано ни одной, а о рационализаторских предложениях вообще забыли и думать.

Стало ясно, что коммерциализация, продажа изобретений пока остается проблемой.

На наш взгляд, на это есть две причины, присущие именно изобретениям:

— оформление прав на изобретение требует определенных финансовых затрат;

— каждый договор о передаче прав на изобретение подлежит регистрации в Патентном ведомстве, что также отнимает время и деньги.

Что же делать? И тут, видимо, сказалось мышление экономной модницы. Экономная хозяйка, когда меняется мода, не бежит в магазин за новыми дорогими вещами. Что делает экономная модница? Она перешивает старые платья.

Вот и мы постарались оглянуться вокруг себя и прикинуть, а не пригодятся ли для нашей цели старые запасы в новом обличье?

Действительно, оказалось, что хорошо используется на нашем рынке научно-техническая документация, которой так богаты наши предприятия. Эта документация введена в хозяйственный оборот под названием ноу-хау.

Охрана и введение в хозяйственный оборот ноу-хау стало возможным после принятия нового Гражданского Кодекса Российской Федерации. Именно с момента введения в действие в 1995 г. части первой нового Гражданского Кодекса появился на свет такой объект как ноу-хау или у него есть другое название — коммерческая тайна. К слову сказать, семья объектов интеллектуальной собственности, если можно так выразиться, пополнилась не только коммерческой тайной. С 1992 г. после введения в действие нового Патентного закона подлежат охране полезные модели, так называемые «малые изобретения», а с введением в том же году Закона «О правовой охране топологий интегральных микросхем» — и топологии интегральных микросхем.

Итак, с 1995 г. у нас в России получил правовую охрану и такой специфический результат интеллектуальной деятельности как ноу-хау.

Под ноу-хау обычно понимают различного рода технические знания и опыт, не являющиеся общизвестными и практически применимые в производственной и хозяйственной деятельности.

Получилось так, что терминологически новый объект имеет два имени — ноу-хау и коммерческая тайна. Ноу-хау любят использовать все бухгалтеры и аудиторы, в их нормативных документах, как только речь идет о нематериальных активах, всегда упоминается ноу-хау. Законодатель наш, юрист, использует термин коммерчески ценная информация, или коммерческая тайна. В новом Гражданском Кодексе термин ноу-хау не используется. Там есть новая для российского законодательства статья 139 «Служебная и коммерческая тайна». Правовой анализ этой статьи позволил специалистам сойтись во мнении, что термин коммерческая тайна полностью включает в себя понятие ноу-хау. На этом терминологическом расхождении останавливаться не будем.

Итак, появился новый объект результатов интеллектуальной деятельности, который охраняется законом — это ноу-хау или коммерческая тайна.

Что же понимают сегодня к ноу-хау? Определим основные особенности ноу-хау.

- Под ноу-хау понимают самые разнообразные коммерчески ценные сведения, связанные с производством, управлением, финансами и т. д. Например, это могут быть знания технического характера — научные отчеты, конструкторские чертежи, методики проведения эксперимента, методики расчета, спецификации, рецептуру, протоколы испытаний. В качестве ноу-хау охраняются и экономические, управлочные сведения, например, картотеки клиентов и поставщиков, схемы финансовых операций, бизнес-планы, аналитические справки.

- Ноу-хау не требует официального признания его охранныспособности, какой-либо официальной экспертизы, государственной регистрации, не нужно уплачивать никаких пошлин, не выдается никакой официальный охранный документ.

- Логовор о передаче прав на ноу-хау не требует официальной регистрации.

- Срок охраны не ограничен, пока информация хранится в тайне, пока сохраняется монополия ее владельца в силу ее неизвестности третьим лицам, до тех пор она и действует.

Обладатель ноу-хау обязан принять меры к охране ноу-хау, меры по обеспечению неразглашения своей ценной информации.

Законодатель предусмотрел и ответственность лиц, нарушающих права обладателей ноу-хау или коммерческой тайны.

В соответствии со 139 ГК п. 2 «Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору».

Приведу еще одну цитату, из которой видны серьезные намерения законодателя по охране коммерческой тайны. Цитата эта из Уголовного Кодекса Российской Федерации:

Ст. 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну»: «Собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений — наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет».

За те же действия, причинившие крупный ущерб, в п. 2 этой же статьи предусмотрен штраф до 500 МРОТ или лишение свободы сроком до 3-х лет.

Оказалось, что ноу-хау, в которое по определению входит научно-техническая документация, сегодня как товар используется очень активно.

Как это происходит? Какими способами?

Извлекать прибыль из ноу-хау на сегодня реально можно двумя способами. Конечно, теоретически, этих способов больше, например, можно попробовать взять в банке кредит под залог ноу-хау, но практически активно используются только два способа.

1) Ноу-хау очень активно продают, заключая специальный договор, который так и называется «Договор о передаче ноу-хау». Т. е. разного рода научно-техническая документация оказалась востребованной, ее активно используют при заключении разных договоров, например, при строительстве различных объектов. Форма и основные положения такого договора уже давно прекрасно разработаны и опробованы.

2) Ноу-хау часто вносят в уставный капитал вновь создаваемых предприятий и фирм.

Внести в уставный капитал ноу-хау — это значит передать права на их использование, заключив специальный договор.

Это абсолютно законное действие, которое закреплено правовыми нормами и Кодекса, и вновь принятых законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также подробно регламентировано бухгалтерскими нормативными актами, касающимися нематериальных активов.

Правовой механизм такого действия также на сегодня прекрасно проработан и отшлифован на практике.

Практика внесения интеллектуальной собственности в уставный капитал стала очень распространенной.

Это мнение подтверждают некоторые цифры, опубликованные в печати. В статье В. И. Мухопада «Принципы образования и методы стоимостной оценки интеллектуальной собственности» приводятся цифры из практики Московского фонда интеллектуальной собственности, который активно занимается оценкой. В период с 1993 по 1995 гг. наибольшее количество стоимостных оценок интеллектуальной собственности — 67% было выполнено для определения размеров и доли вклада интеллектуальной собственности в уставные капиталы вновь создаваемых коммерческих предприятий.

Почему используют в коммерческом обороте именно ноу-хау?

Как мне представляется, на это есть простое объяснение. Те причины, барьеры, из-за которых нельзя быстро ввести изобретение в коммерческий оборот, о которых мы говорили (необходимость получения охранного документа, необходимость регистрации договора о продаже лицензии), для ноу-хау напрочь отсутствуют.

1. Ноу-хау как объект охраны не требует получения специального охранного документа.

2. Договор о передаче ноу-хау не подлежит никакой регистрации, в том числе и в Патентном ведомстве.

Необходимым условием признания объекта охраняемым в качестве ноу-хау является сохранение его в тайне, нужно чтобы охраняемая вами информация отвечала требованиям, которые Закон устанавливает для коммерческой тайны.

Эти требования состоят в следующем:

— информация должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

— к информации нет свободного доступа на законном основании;

— обладатель принимает меры к охране конфиденциальности информации.

Вот такие условия должны быть выполнены для придания информации статуса коммерческой тайны, ноу-хау.

Коммерческая тайна не должна, конечно, составлять сведения, которые относятся к государственной тайне, перечень которых приведен в Законе РФ «О государственной тайне».

Таким образом, самым востребованным из результатов интеллектуальной деятельности на рынке в наших условиях оказался именно ноу-хау. Это — второй вывод.

Итак, теперь подробнее о рационализаторских предложениях. Давайте вспомним, что такое рационализаторское предложение. Рационализаторское предложение — техническое решение, являющееся новым и полезным для предприятия, которому оно подано — формулировка из Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.

Как это не покажется парадоксальным, введение в действие нового Гражданского Кодекса РФ (части первой и второй), а также Патентного закона РФ формально некоснулось законодательства о рационализаторских предложениях.

Согласно ст. 4 Федерального Закона РФ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» («Российская газета», 8 декабря

ря 1994 г.) законы и иные правовые акты РФ, а также Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик и иные акты законодательства Союза ССР, действующие на территории РФ, применяются постольку, поскольку они не противоречат части первой Кодекса.

Это означает, что те нормативные акты, которые действовали ранее в отношении рационализаторских предложений, действуют и сейчас, если они не противоречат Конституции РФ.

В отношении рационализаторских предложений остаются в силе положения Гражданского Кодекса РСФСР, действующего с 1 октября 1964 г., ст. 150 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, действующих с 1 января 1992 г., а также раздел 4 «Рационализаторские предложения» Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, действующего с 1 января 1974 г.

Фактически же общегражданская концепция правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, конечно, изменилась. Не стало государственной монополии в области приобретения прав и использования изобретений, промышленных образцов, товарных знаков. В полной мере это изменение относится и к рационализаторским предложениям.

В 1991 г. произошел отход от господствующего принципа единого государственного регулирования всей совокупности рационализаторских предложений, что было закреплено в Постановлении Совета Министров РСФСР от 22 июня 1991 г. «О мерах по развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР» (ВИ, №7-91).

В нем сказано, что предприятия теперь самостоятельно определяют порядок рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, их внедрения, выплаты авторского вознаграждения.

Там же было внесено существенное дополнение в характер таких предложений. Рационализаторскими предложениями могут признаваться не только предложения технического характера, но и предложения организационного, управленческого характера, если они представляют коммерческую ценность для предприятия.

В 1996 г. были опубликованы Методические рекомендации по организации и проведению рационализаторской работы на предприятиях РФ, одобренные Коллегиями Роспатента и ГомКомПрома РФ, которые носят сугубо рекомендательный характер. В п. 1 рекомендаций записано, что организации и предприятия проводят рационализаторскую работу на основе разработанного ими Положения о рационализаторских предложениях.

Предприятия и организации теперь вправе самостоятельно определять порядок признания предложения рационализаторским, внедрения, размер и порядок выплаты вознаграждения авторам.

Существенному изменению в сторону расширения, как мы видим, подвергся объектный состав рационализаторских предложений. Рационализаторскими теперь могут признаваться не только технические решения, но и предложения организационного либо управленческого характера.

Таким образом, рационализаторские предложения продолжают оставаться особым объектом интеллектуальной собственности, которому присущи свои особые признаки и критерии.

Сформулируем признаки рационализаторского предложения.

Предложение признается рационализаторским, если оно:

- содержит техническое, организационное либо управленческое предложение;
- обладает новизной в пределах того предприятия, которому оно подано;
- является полезным (дает экономический или иной положительный эффект), т.е. является коммерчески ценным для предприятия;
- представляет собой результат личного творчества заявителя.
- для признания предложения рационализаторским не требуется никакой официальной процедуры на государственном уровне, за которую нужно платить обязательные пошлины;
- договор о передаче прав на рационализаторское предложение не подлежит обязательной регистрации.

Анализ признаков рационализаторского предложения и коммерческой тайны подтверждает большое сходство, если не тождественность этих объектов интеллектуальной собственности.

Понятию коммерчески ценной для предприятия информации полностью соответствуют все названные нами признаки рационализаторского предложения.

Нетрудно установить, что для полного совпадения рационализаторских предложений и коммерческой тайны, необходимо соблюдение двух условий.

**Во-первых**, к рационализаторским предложениям не должно быть доступа на законном основании (т.е. информация о рационализаторских предложениях не должна появляться в открытой печати), **во-вторых**, обладатели рационализаторских предложений (предприятия) должны принимать меры по охране конфиденциальности информации о рационализаторских предложениях.

Выполнить оба эти условия несложно. Каждое предприятие, которое посчитает целесообразным использование рационализаторских предложений в коммерческом обороте, должно, **во-первых**, не допускать открытых публикаций о содержании указанных предложений, закрыть доступ к ним на законном основании, **во-вторых**, организационно оформить у себя на предприятии режим сохранения коммерческой тайны, например:

- разработать специальное Положение, касающееся сохранения коммерческой тайны;
- составить список информации, которая считается конфиденциальной с включением в список конфиденциальной информации в том числе и рационализаторских предложений;
- откорректировать должностные инструкции на предприятии так, чтобы предотвратить утечку информации и т. д.

Необходимо добавить, что какие именно организационные мероприятия нужно проводить, нигде нормативно не определено.

Есть только один нормативно-правовой акт, который необходимо учитывать при организации такого режима.

Это Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну».

В соответствии с указанным выше Постановлением Правительства РСФСР № 35 коммерческую тайну предприятия не могут составлять:

- учредительные документы (решение о создании предприятия или договор учредителей) и Устав;
- документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);
- сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему РСФСР;
- документы о платежеспособности;
- сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;
- документы об уплате налогов и обязательных платежах;
- сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, а также других нарушениях законодательства РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;

- сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.

При условии грамотного выполнения на конкретном предприятии действий по созданию режима сохранения коммерческой тайны правовой режим рационализаторских предложений ничем не будет отличаться от правового режима коммерческой тайны (ноу-хау), а это, в свою очередь, означает, что способы коммерческого использования ноу-хау, перечисленные выше, можно в полной мере применить к рационализаторским предложениям.

Т. е. актив ноу-хау можно будет в большой мере дополнить «золотыми» по своему коммерческому использованию мыслями и предложениями наших неутомимых изобретателей и рационализаторов, которые пока пылятся в архивах.

Таким образом, мы наметили здесь правовой путь введения рационализаторских предложений в коммерческий оборот.

Разумеется, часть рационализаторских предложений устарела.

Но давайте вспомним, что делают перед тем как получить богатый урожай.

- сначала перебирают семена, отбирая пригодные для посева,
- потом хорошо вспахивают землю,
- затем ухаживают за новыми ростками, а уж осенью снимают урожай.

В нашей ситуации, чтобы получить урожай от рационализаторских предложений, нужно, во-первых, их перебрать, отобрать среди них коммерчески перспективные, не утратившие своей полезности; во-вторых, вспахать почву под урожай — создать режим коммерческой тайны на предприятии, закрыть свободный доступ к вашей информации; в третьих, нужно ухаживать за ростками — аккуратно и грамотно заключать договора об использовании ноу-хау.

И только потом собрать урожай, получить ощущимую прибыль.

Путь нелегкий, но реальный, проложенный в нашем новом правовом пространстве с учетом особенностей нашего законодательства и экономической действительности.

Как нам представляется, выработанная нами и изложенная здесь «правовая подсказка» поможет нашим предприятиям извлечь из своих «запасников» результаты интеллектуального труда своих работников, проанализировать заново их коммерческую ценность и с успехом использовать их в своей деятельности.

## ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОССИИ В ОБЛАСТИ НАДВОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ

*С. М. Коготков, В. В. Некрасов*

Оценивая сложившуюся в стране ситуацию, отсутствие адекватной информации о состоянии инновационной деятельности, в т.ч. на рынке отечественного судостроения, а также методов объективной оценки и выбора приоритетных научно-технических и производственных направлений, авторами этой статьи была предпринята попытка исследования и оценки рынка промышленной собственности России в области надводного судостроения на основе методов патентно-информационного анализа массивов патентной информации.

Актуальность и необходимость таких работ подтверждается появлением в последние годы на отечественном рынке промышленной собственности (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) возрастающего количества проходящих процедуру патентования ранее закрытых новых технических решений в области надводного судостроения, созданных конверсионными предприятиями бывшего военно-промышленного комплекса, организациями министерства обороны и вновь сформированными с их участием структурами новых организационно-правовых форм, а также потенциальной опасностью намечающейся патентной экспансии в этой области ведущими зарубежными фирмами.

Особое значение в работах данного направления имеет дальнейшее развитие и научное обоснование перспективной информационно-аналитической технологии, сутью которой является метод анализа изобретательской и инновационной активности, базирующийся в свою очередь, на законах патентно-лицензионной статистики в конкретной области техники.

Предварительная практическая апробация этого метода специалистами патентной службы института Гипрорыбфлот для анализа тенденций развития отечественного рынка надводного судостроения показала целесообразность его использования в качестве научно-обоснованного метода краткосрочного прогнозирования путей совершенствования отдельных видов техники с упреждением в среднем на срок в 3-5 лет.

Для более полного понимания общих методологических подходов, использованных при выполнении указанных исследований, следует от-

метить, что результаты анализа тенденций развития и путей совершенствования, основанного в свою очередь на патентной статистике, в основном, носят вероятностный характер. В этом плане достоверность самих результатов и основанных на них выводов, как конечной цели используемого метода, определяется рядом объективных и субъективных факторов, важнейшими из которых являются полнота и профессионализм проведенного поиска и количество отобранных для анализа патентных документов.

Авторами данной статьи был выполнен анализ патентной информации в области надводного судостроения, а более конкретно, по надводным судам и судовому комплектующему оборудованию на рынке промышленной собственности России, включающей изобретения в данной области, которые защищены охранными документами СССР и РФ.

В соответствии с этим исследования проводились по классу МПК «Суда и прочие плавучие средства; оборудование для них» по бюллетеням «Открытия, изобретения» и «Изобретения (заявки и патенты)» за период с начала 1990 г. по III квартал 1997 г., включительно. В результате проведенных исследований было выявлено более 2000 изобретений отечественных и зарубежных заявителей, на которые выданы а. с. СССР, патенты СССР и РФ. Из числа выявленных объектов, на которые выданы охранные документы на территории России, для дальнейших исследований было отобрано около 900 объектов по следующим основным направлениям, принятым в соответствии с МПК:

1. B63B — суда и прочие плавучие средства; оборудование для судов;
2. B63C — спасательные средства на воде;
3. B63H — судовые движители и управление судами;
4. B63J — вспомогательное судовое оборудование.

Следует отметить, что по указанным выше направлениям из рассмотрения были исключены объекты (изобретения), относящиеся к судам с динамическими принципами поддержания, спортивному судостроению, плавучим средствам для развлечения и отдыха на воде, оборудованию доков, обитаемым и необитаемым подводным аппаратам и т. п. т. е. объекты, не имеющие непосредственного отношения к надводным судам и судовому комплектующему оборудованию. Другими словами, для достижения целей и задач данной работы предварительно на основе первичного анализа патентной информации была создана база данных по судам и судовому комплектующему оборудованию по указанным выше направлениям.

Для выполнения последующих этапов патентно-информационного анализа отобранные изобретения были систематизированы в хронологическом порядке за период с 1990 по 1997 г. по четырем вышеуказанным направлениям. Затем, для выявления тенденций развития отечественного судостроения по каждому производственно-техническому направлению были сформированы динамические ряды патентования, характеризующие рост общего числа изобретений по годам по нарастающему итогу. Для последующего анализа изобретательской активности полученные данные были представлены в графической форме в виде кривых динамики патентования (изобретательской активности) по каждому направлению, что позволило достаточно полно и однозначно отразить состояние и тенденции развития каждого из рассматриваемых направлений, а также провести их сравнительный анализ и дать объективную оценку перспектив и темпов их развития на ближайшее время с опережением в среднем на 3-5 лет.

Для более полного понимания возможностей использованного в данной работе метода патентно-информационного анализа, в качестве примеров на рис. 1-5 приведены некоторые результаты выполненных исследований в следующей последовательности:

- на рис. 1 — результаты ранжирования патентов РФ в области надводного судостроения по годам опубликования по 4-ем основным техническим направлениям;
- на рис. 2 и 3 — круговые диаграммы распределения суммарного количества патентов РФ за период 1990-1997 гг. по основным техническим направлениям в области судостроения в целом и надводного судостроения в отдельности, соответственно;
- на рис. 4 — результаты ранжирования патентов РФ в области надводного судостроения по годам выдачи в зависимости от правового статуса патентообладателя (частное или юридическое лицо);
- на рис. 5 — круговая диаграмма распределения патентов РФ на изобретения по судам и судовому комплектующему оборудованию, официально опубликованных в 1997 г., по категориям хозяйствующих структур на рынке судостроения России с учетом их организационно-правовых форм собственности.

Комплексный характер использованного в настоящей работе метода патентно-информационного анализа позволил также выявить и провести предварительные исследования деятельности фирм-лидеров, определяющих научно-техническую политику в области судов и судового

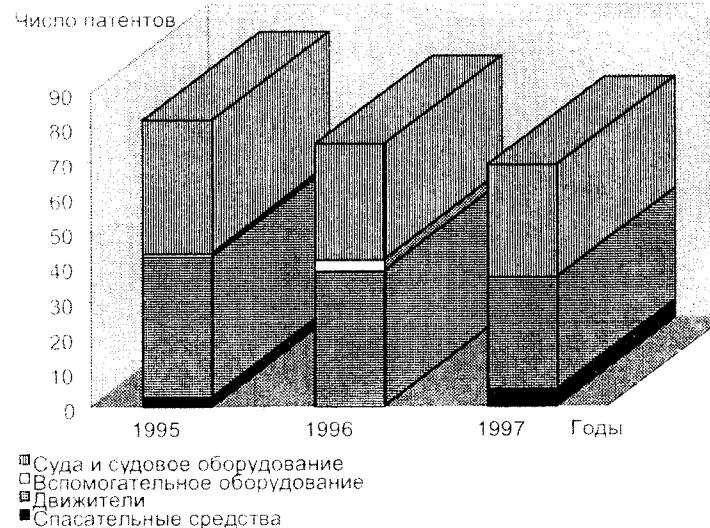


Рис. 1. Ранжирование патентов РФ на изобретения в области судостроения по годам опубликования

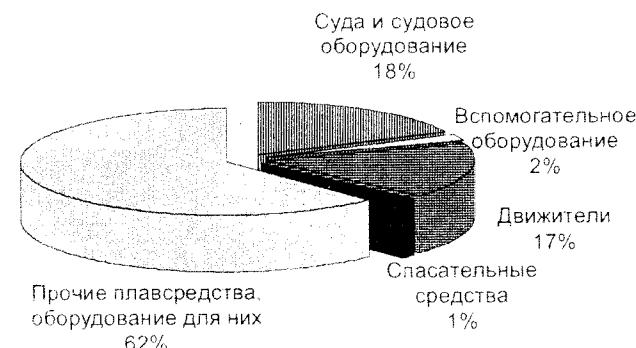


Рис. 2. Распределение патентов РФ на изобретения в области судостроения за период 1990-1997 гг.

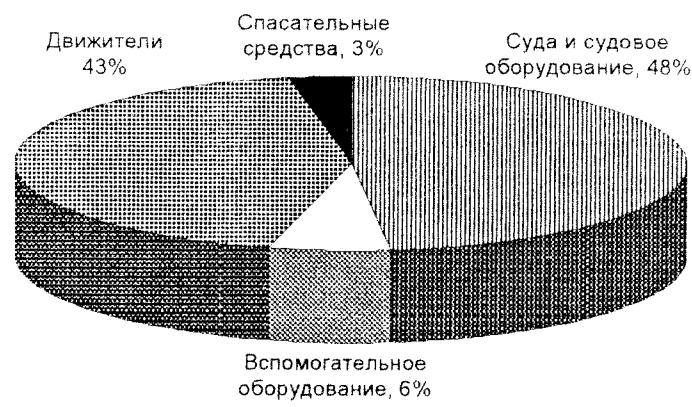


Рис. 3. Распределение патентов РФ на изобретения в надводном судостроении за период 1990-1997 гг.

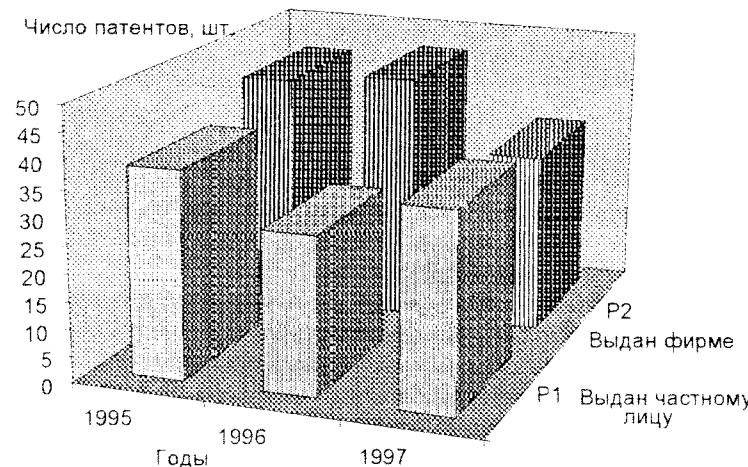


Рис. 4. Ранжирование патентов РФ на изобретения в области судостроения по годам выдачи



Рис. 5. Распределение патентов РФ на изобретения по судам и судовому комплектующему оборудованию, официально опубликованных в 1997 г., по категориям хозяйствующих структур на рынке судостроения России с учетом их организационно-правовой формы собственности

комплектующего оборудования на внутреннем рынке судостроительной промышленности России.

В результате исследований было отобрано 12 фирм (организаций), которые получили за исследуемый период более 5 охранных документов РФ на объекты промышленной собственности в области судостроения.

Следуя использованной в настоящей работе патентно-информационной технологии, сутью которой является метод анализа изобретательской активности, и исходя из объективно существующих производственно-экономических закономерностей, составляющих его научно-методологическую основу, к основным тенденциям развития рынка промышленной собственности России в области судов и судового комплектующего оборудования за рассматриваемый период на основе анализа патентной информации можно отнести следующие:

1. Общей тенденцией в области судостроения России является уменьшение общего количества новых объектов промышленной собственности, защищенных охранными документами РФ, в т. ч. в области надводного судостроения.

2. Другой тенденцией в области надводного судостроения РФ является увеличение количества охранных документов на объекты промышленной собственности, выданных частным лицам.

3. Происходит перераспределение объектов промышленной собственности, защищенных охранными документами, среди различных категорий структур, хозяйствующих на рынке надводного судостроения РФ.

4. Следует ожидать дальнейшего увеличения количества объектов промышленной собственности, на которые в ближайшее время будут выданы охранные документы РФ иностранным заявителям.

5. Ведущее место среди фирм и организаций, работающих на рынке судостроения РФ, по-прежнему занимают государственные организации. Так, из 12 ведущих фирм — 9 относятся к государственным предприятиям. Однако уже сейчас существует тенденция уменьшения их доли в общем объеме заявок на изобретения. На рынок все более активно начинают выходить вновь созданные негосударственные структуры.

В заключение, оценивая в целом некоторые предварительные результаты представленного в настоящей статье фрагмента выполненных Гипрорыбфлотом поисковых информационно — аналитических исследований (работ), можно сделать общий вывод о целесообразности и перспективности использования в новой экономической ситуации методов анализа патентной информации в качестве дополнительного объективного источника справочно-аналитической информации о состоянии развития конкретных направлений развития отраслей, результаты которого адекватно отражают состояние российской экономики, ее научно - технической и производственной сфер, а также интерес отечественных и зарубежных фирм к инвестициям и работе на внутреннем рынке России. По мнению специалистов Гипрорыбфлота патентно-информационный анализ и его методы должен стать неотъемлемой составной частью создаваемых в различных отраслях народного хозяйства страны перспективных информационных технологий на основе новых возможностей ПЭВМ.

## КАК ЛУЧШЕ СЛОГАН ЗАЩИТИТЬ

**В. М. Сергеев**

Феномен слогана как эффективного рекламного средства все чаще привлекает внимание патентных специалистов. Это связано с тем, что многие слоганы соответствуют требованиям охраноспособности для регистрации их в качестве товарных знаков.

Напомним, что «слоган» (от англ. «slogan < to slogan» — сильно ударь) — это рекламная формула в виде афористичной, легко запоминающейся короткой фразы» (Толковый Словарь иноязычных слов. М.: Русский язык, 1998, стр. 651). Иными словами — это девиз, лозунг.

Если рассматривать слоган как результат творческой деятельности или как средство индивидуализации продукции (товаров, услуг), то он, безусловно, относится к категории объектов интеллектуальной собственности. И поэтому в случаях и порядке, установленных гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 138) и другими Законами РФ, на слоганы может распространяться исключительное право гражданина или юридического лица.

С одной стороны, слоган как результат творческой деятельности, обладающий новизной и оригинальностью, может рассматриваться как один из объектов авторского права (литературное произведение). С другой стороны, слоган может успешно выполнять функцию словесного товарного знака и, следовательно, может быть зарегистрирован как товарный знак.

Какому правовому институту отдать предпочтение? Или следует избрать оба правовых института, если слоган соответствует условиям охраноспособности каждого из названных институтов? Рассмотрим кратко возможные подходы, их преимущества и недостатки. В частности, во внимание должны приниматься как затратные соображения, так и перспективы коммерческой реализации приобретенных прав. По нашему мнению, в большинстве случаев слоган следует рассматривать как объект авторского права («произведение литературы и искусства», «литературное произведение»). Согласно ст. 9 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» авторское право на произведение возникает в силу факта его создания. Для этого не требуется специальная регистрация произведения, — а действие этого права начинается с момента создания слогана. Итак, налицо главные преимущества — простота, оперативность,

доступность защиты слогана как объекта авторского права. А для оновещения о своих правах автор слогана или обладатель прав на этот слоган может прибегнуть к использованию специальной предупредительной маркировки — знака охраны авторского права (© или copyright). Знак охраны © дополняется указанием имени или названия фирмы — обладателя авторских прав и года первого опубликования произведения.

Например: «**Патентуй — или проиграешь**» © «АРС-Патент», 1997.

Или: «**Хорошего настроения**» © В. Довгань, 1998.

Процедура составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию слогана в качестве товарного знака практически не отличается от соответствующей процедуры регистрации обычных словесных товарных знаков. Однако и в этой обычной процедуре встречаются свои тонкости и нюансы.

Если слоган состоит из относительно большого числа слов (например, из 4-6 слов), то при обычном написании слогана в одну строку слоган как бы теряет свою «знаковость», т. е уменьшает свой «знаковый потенциал», что может привести к отказу в регистрации слогана как товарного знака по определению ст. 1 Закона РФ «О товарных знаках». В подобных случаях прибегают к написанию слогана в 2, 3 или 4 строки. Например:

«**Без**

**аворников —**

**в проливной**

**дождь**»(составы для поглощения пыли).

В числе других приемов можно отметить такие, как оригинальная верстка строки (например, по криволинейной поверхности в слогане «Просто добавь воды!»), оригинальное шрифтовое исполнение слогана, использование в составе слогана изображения мультипсонажа и т. п.

Разумеется, применительно к слоганам предъявляются требования различительной способности и новизны (ст. 6, 7 Закона «О товарных знаках»). Сравнительно редко в практике экспертизы встречаются отказы в силу полного сходства двух слоганов. Чаще речь идет о сходстве до степени смешения. Сравним два слогана: «**Красота — это страшная сила**» и «**Красота — это внешняя сторона истины**». Совпадение начальных частей сравниваемых слоганов может стать причиной отказа в регистрации одного из них или потребовать дополнительных обоснований охранных способностей от заявителя «младшего» слогана.

Определенной сложностью характеризуется и составление перечня товаров и услуг, для которых будет регистрироваться и использоваться слоган.

Более разумной представляется регистрация для единочного числа позиций одного класса («кондитерские изделия», «парфюмерные товары»). Обычно этот перечень дополняется указанием на позицию «реклама» (кл. 35). В редких случаях слоган регистрируется по всем 42 классам товаров и услуг (например, для указанного выше слогана «Хорошего настроения»). Нет сомнения, что правовая охрана слогана в качестве товарного знака представляется процедурой более длительной, сложной и дорогой, чем охрана слогана как объекта авторского права. Однако, она более привлекательна своей надежностью и фактом выдачи охранного документа — свидетельства на товарный знак. Приходится выбирать, а это вопрос времени, средств и амбиций. Как говорится в одном из слоганов: «**выбирай или проиграешь!**»

# УСТАНОВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО МОМЕНТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК. ПАРАЛЛЕЛИ ИСТОРИИ

А. М. Пантохина

## Введение

«Нормы русского действующего закона о товарном знаке дают повод к немаловажным сомнениям по такому кардинальному вопросу, как установление начального момента исключительного права на знак, законным образом зарегистрированный»<sup>1</sup>. Этими словами начинается статья в «Вестнике Финансов, Промышленности и Торговли» за 1914 г. Однако актуальность данной проблемы такова, что приведенное высказывание полностью относится и к современному законодательству. Столь же немаловажные сомнения возникают и сейчас относительно установления начала исключительных прав на зарегистрированный товарный знак. Нечеткая формулировка норм закона «О товарных знаках» и наличие в тексте закона моментов, не совпадающих по времени, связанных с определенными этапами процедуры регистрации товарных знаков, является причиной различного толкования точки отсчета правовой охраны товарного знака.

По мнению автора, буквальное толкование норм закона дает основание определить в качестве момента начала исключительного права на товарный знак дату поступления заявки в Патентное ведомство. Кроме того, автор считает, что с момента извещения третьих лиц о подаче заявки на регистрацию товарного знака до публикации сведений о регистрации товарного знака, к регулированию отношений по использованию товарного знака следует применять режим временной правовой охраны.

## Существо дела

Графически суть проблемы представлена на рис. 1.

В процедуре регистрации товарного знака, предусмотренной действующим законодательством (в схематичном виде она представлена на рис. 2), можно выделить следующие моменты, не совпадающие во времени.

<sup>1</sup> Установление начального момента пользования исключительным правом на товарный знак по русскому действующему закону. // Вестник финансов, промышленности и торговли. №9, 1914 г. С. 403.

© Пантохина А. М., 1999



Рис. 1

1. Дата поступление заявки в Патентное ведомство;
2. Дата принятия решения о регистрации товарного знака;
3. Дата регистрации товарного знака в Государственном реестре;
4. Дата выдачи свидетельства на товарный знак;
5. Дата публикации сведений о регистрации товарного знака и внесении в Реестр.
6. Дата начала регистрации.

Что касается дореволюционного законодательства, то в соответствии с Уставом о промышленности (ст. 161 (1-25) Свода законов Российской империи т. XI ч. II, по продолжению 1912 г.) закон о товарных знаках намечает два момента, не совпадающие во времени – выдачу свидетельства на знак и публикацию о выдаче.

Встает вопрос: какая из названных дат является точкой отсчета начального момента исключительного права на товарный знак? Данный вопрос имеет принципиальное значение, поскольку определяет основания для возникновения гражданских прав и обязанностей, осуществления и защиты нарушенных прав любыми предусмотренными законом способами. В частности, речь идет о том, с какого момента можно требовать прекращения нарушения товарного знака и взыскания причиненных убытков.

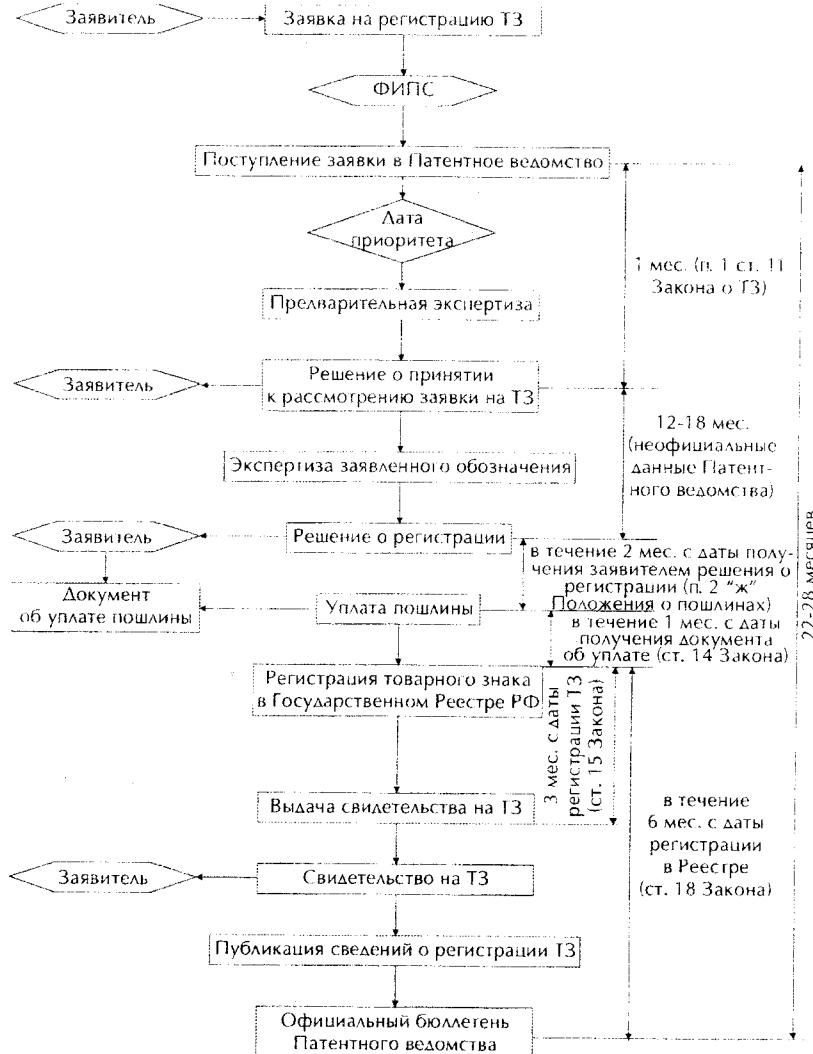


Рис. 2

### Нормативная база

В соответствии с Уставом о промышленности, свидетельство на товарный знак «представляет промышленнику или торговцу, коему оно выдано, на указанный в нем срок, право исключительного пользования заявленным товарным знаком»<sup>1</sup>. Свидетельства выдавались на срок от года до десяти, считая со дня их выдачи.

В действующем законодательстве вопрос о начале исключительных прав на товарный знак регламентируется следующими статьями Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и мест наименования товаров»:

а) Ст. 2: «Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации».

б) Ст. 16: «Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство».

в) Ст. 3: «Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве».

Анализ текста свидетельства на товарный знак дает возможность увидеть отраженную в нем информацию, касающуюся конкретных дат:

В свидетельстве указывается:

а) Дата поступления заявки в патентное ведомство;

б) Дата начала регистрации товарного знака, совпадающая с датой поступления заявки в патентное ведомство

в) Дата регистрации товарного знака в Государственном Реестре, не совпадающая с датой начала действия регистрации товарного знака.

### Правоприменительная практика

Приведем примеры правоприменительной практики решения вопроса о начале исключительных прав на товарный знак.

*Правоприменительная практика Правительствующего Сената*

Калинкинским пивоваренным товариществом было возбуждено уголовное преследование против Кашаевых за пользование товарным знаком завода, а против Глазова — за продажу изделий, снабженных заведомо для него чужим товарным знаком. Московский мировой суд при решении данного дела встал на точку зрения, что необходимым ус-

<sup>1</sup>Ст. 161 (14) Устава о промышленности, Свод законов, т. XI ч. П., по продолжению 1912 г.

ловием возникновения и существования исключительного права на знак является производство публикации установленным в законе порядком.

Уголовный кассационный департамент Правительствующего Сената исходил из того, что распоряжение о производстве публикации, как о выдаче свидетельства на товарный знак, так и о прекращении действия выданного свидетельства, не зависит от лица, получившего свидетельства, а потому ставить право исключительного пользования товарным знаком в зависимости от публикации, вернее от лиц, распоряжающихся производством, таковой было бы прямым нарушением ст.ст. 161(10) и 161(12) Устава о промышленности, по силе которых срок на право исключительного пользования товарным знаком, а следовательно, и на право охраны такового, считается со дня выдачи свидетельства, а не со времени публикации. Из дальнейших суждений Сената видно, что публикация должна считаться началом течения только трехлетнего срока, который положен для судебного оспаривания. В случае же нарушения права на знак достаточно факта выдачи свидетельства на товарный знак, и наличие публикации есть лишь одно из многих обстоятельств, коими может быть доказываема заведомость преступных действий виновного<sup>1</sup>.

#### *Правоприменимая практика Арбитражного Суда*

В 1997 г. в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области был рассмотрен иск к обществу о запрещении проведения выставок с использованием товарного знака истца, об удалении с рекламных материалов ответчика товарного знака с обязанностью публикации судебного решения. Свои требования истец основал свидетельством на товарный знак от 18.07.97 г. Было установлено, что до регистрации товарного знака под указанным наименованием ответчик проводил выставки с 1994 г., а истец — с 1995 г. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца в части обязанности ответчика удалить с рекламных материалов, изготовленных после 18.07.97 г., т.е. после даты регистрации товарного знака.

Апелляционной инстанцией решение было отменено и в иске было отказано. Оценивая обстоятельства дела, вторая инстанция сочла, что отсутствие публикации сведений о регистрации товарного знака в бюллетене Патентного ведомства свидетельствует о том, что регистрация товарного знака не закончена, а, следовательно, не может быть предоставлена и его правовая охрана.

Кассационная инстанция отменила постановление апелляции и оставила в силе решение первой инстанции, указав, что права владельца товарного знака возникают с момента регистрации Свидетельства.

<sup>1</sup>Вестник финансов, промышленности и торговли №9, 1914 г. С. 403.

#### **Анализ фактора времени**

Анализ законодательства о товарных знаках 1912 г., а также свидетельств на товарные знаки, зарегистрированных в 1914 г., показывает, что в срок действия свидетельства на товарный знак не входит время рассмотрения заявки в ведомстве, ведавшем регистрацией товарных знаков (Министерство Торговли и промышленности). Так, Свидетельство на право исключительного пользования товарным знаком № 10690, выданное иностранной фирме «Заводы Фортуна» в 1914 г., содержит следующую информацию о сроках и датах:

1. Знак «Фортуна» зарегистрирован по реестру 19 апреля 1914 г.
2. Знак представлен к засвидетельствованию 17 января 1914 г.
3. Действие свидетельства прекращается по истечении десятилетия 19 апреля 1924 г.<sup>1</sup>

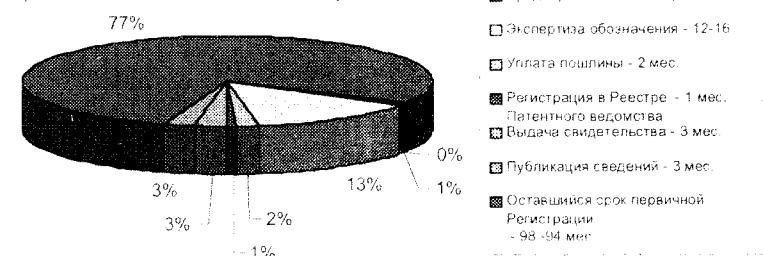
В соответствии с действующим законодательством, период времени от даты поступления заявки на регистрацию товарного знака в патентное ведомство РФ до даты публикации сведений о товарном знаке составляет 22-28 месяцев (см. рис. 2), что занимает 18-23% от срока десятилетней первичной регистрации товарного знака. (см. диаграмму).

Если предположить, что началом исключительных прав на товарный знак является дата публикации сведений о товарном знаке или дата регистрации товарного знака в Государственном Реестре, то в этом случае следует признать, что срок действия регистрации товарного знака составляет 94-98 месяцев, что в среднем на двадцать процентов меньше срока, установленного действующим законодательством. Такое положение является ущемлением прав владельцев товарного знака.

#### **Регистрация товарного знака в Патентном**

**ведомстве РФ (временной фактор)**

(Закон РФ № 3520-1 от 23.09.1992 г.)



Материалы Центрального Государственного Исторического Архива, фонда Министерства Торговли и Промышленности, 1914 г.

## Временная правовая охрана товарных знаков

По мнению автора, к регулированию отношений по использованию товарных знаков в период с момента подачи заявки в Патентное ведомство до публикации сведений о регистрации товарного знака необходимо применять, опираясь на аналогию закона, режим временной правовой охраны, предусмотренной ст. 22 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1.

Данный вывод сделан на основании статьи 6 ГК РФ, которая гласит, что к отношениям, прямо не урегулированным законодательством или соглашением сторон, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). Термин «гражданское законодательство» понимается в широком смысле и охватывает нормативные акты государственных органов всех уровней<sup>1</sup>.

Как известно, закон о товарных знаках не регулирует отношения по использованию товарных знаков, возникающие в период времени от подачи заявки на товарный знак до регистрации его в Государственном Реестре и выдачи свидетельства. К сожалению, отсутствуют и какие-либо акты ведомственного характера, регулирующие данные отношения.

В соответствии с Патентным законом, физическое или юридическое лицо, использующее изобретение в период с даты уведомления заявителем использующего изобретение лица о поданной заявке на выдачу патента до даты публикации сведений о выдаче патента, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон.<sup>2</sup>

Режим временной охраны товарного знака возникает, на взгляд автора, с момента извещения третьих лиц о подаче заявки на регистрацию товарного знака в Патентное ведомство до момента публикации сведений о регистрации товарного знака в Патентном ведомстве. Лица, использующие заявленное обозначение в период временной охраны должны выплачивать владельцу товарного знака компенсацию после получения свидетельства. Извещение третьих лиц возможно путем направления письменного уведомления либо проставления предупредительной маркировки на продукции, товарах, рекламных материалах. С этой це-

<sup>1</sup> Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Рук. авт. коллектива О. Н. Садиков. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Юр., фирма «Контракт», М., 1997 г., с. 20.

<sup>2</sup> Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 «Патентный закон РФ», ст. 22.

лью в законодательстве о товарных знаках следует предусмотреть символическую предупредительную маркировку не только для зарегистрированных товарных знаков, но и для знаков, поданных на регистрацию в Патентное ведомство.

## Решение проблемы

С целью обобщения вышесказанного, представим различные варианты решения проблемы, проиллюстрированные в виде схемы на рис. 3.

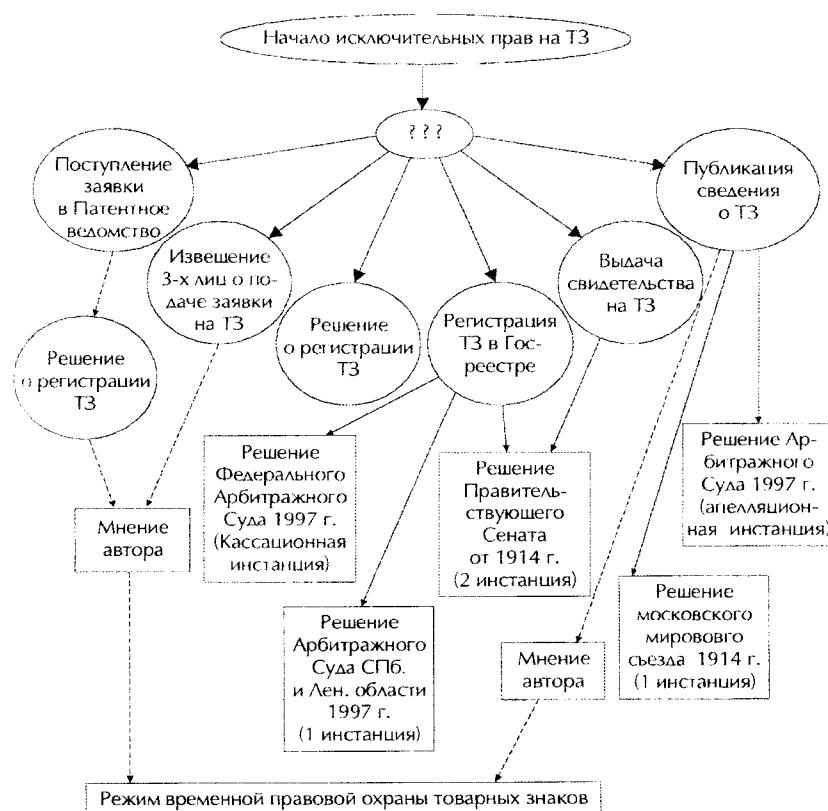


Рис. 3

## **Выводы**

С какого момента начинается исключительное право на товарный знак? Какими правами обладает заявитель в отношении заявленного обозначения в период экспертизы товарного знака? Как можно оценить ситуацию с позиций наличия прав и обязанностей заявителя и третьих лиц, использующих обозначение? Существует ли коллизия прав, и каковы пути разрешения конфликта?

Данные вопросы пока широко не обсуждались на страницах нашей печати. Однако практика показывает, что проблемы эти существуют и требуют ответа. В данной статье автор излагает свою позицию по затронутой проблеме, основанную на анализе действующего законодательства и правоприменительной практики.

1. Буквальное толкование ст. 2, 3, 16 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», анализ выдаваемых Роспатентом свидетельств на товарные знаки, являющихся документами, в силу закона удостоверяющими исключительное право владельца, дают основания определить в качестве момента начала исключительного права на товарный знак дату поступления заявки в Патентное ведомство.

2. Опираясь на аналогию закона, к регулированию отношений по использованию товарных знаков в период с момента извещения третьих лиц о подаче заявки на товарный знак до момента публикации сведений о регистрации товарного знака следует применять режим временной охраны товарных знаков, сходный с режимом временной правовой охраны изобретений.

3. Наличие разнотечений по вопросу о моменте начала исключительных прав на товарный знак требует конкретизации данной нормы в законодательном порядке либо в нормативном акте ведомственного характера.

## **О ПРИМЕНЕНИИ СТ. 7-2 ЗАКОНА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ**

**В. Г. Пурижинский**

1. Правила ст. 7-2 Закона о товарных знаках редко применяются в процессе экспертизы заявок на товарные знаки. На практике правила этой статьи служат основанием для обращения в Апелляционную палату или Высшую патентную палату Роспатента для признания регистрации товарного знака недействительной.

2. Ст. 7-2 призвана оградить лица, которые владеют правами на фирменные наименования, промышленные образцы, произведения науки, литературы и искусства (абз. 2, 3, 4 ст. 7-2) от регистрации принадлежащих этим лицам объектов в качестве товарных знаков, а также от использования фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, портретов и факсимиле известных лиц для регистрации в качестве товарных знаков без согласия таких лиц, их наследников (абз. 5 ст. 7-2). Объекты, перечисленные в абз. 2, 3, 4 ст. 7-2 Закона о товарных знаках, охраняются самостоятельными нормами права, в соответствии с которыми владельцам этих объектов предоставляется исключительное право, которое заключается в праве запрещать использование объектов без разрешения владельца.

Фамилия, имя, псевдоним не являются объектом права собственности, но относятся к элементу личности. В силу ст. 19 ГК РФ любое лицо имеет право на защиту своей личной репутации. Третье лицо не имеет права использовать в качестве товарного знака фамилию, псевдоним или факсимиле другого лица без его разрешения, если такое использование приведет к смешению фамилии или псевдонима (ст. 19 п.4 ГК РФ). В случае причинения вреда в результате незаконного использования в качестве товарного знака фамилии или псевдонима применяются правила ст. 152 ГК РФ. В большинстве случаев имя не идентифицирует то или иное лицо. Поэтому может быть использовано в качестве товарного знака.

Нет сомнения в том, что любой гражданин имеет право на свое изображение и вправе рассчитывать на защиту своего права, если его изображение будет незаконно использовано.

3. Содержание понятия «фирменное наименование» до недавнего времени было предметом споров. Принятые законы РФ «Об акционер-

ных обществах» (24.11.95) и «Обществах с ограниченной ответственностью» (14.01.98) раскрывают это понятие. Из ст.4 этих законов видно, что предприятие должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, языке народов РФ и (или) иностранном языке. Полное фирменное наименование должно содержать полное наименование предприятия и указание на его организационно-правовую форму, например, «Общество с ограниченной ответственностью Сокол». Сокращенное наименование должно содержать полное или сокращенное наименование и указание на его организационно-правовую форму или аббревиатуру, например, «ООО Сокол» или ЗАО Ди Эс Ар. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, приобретает исключительное право на это наименование (ст. 54 ГК РФ). В настоящее время не установлен порядок регистрации фирменных наименований. Представляется, что исключительное право предприятия на фирменное наименование возникает с даты регистрации этого предприятия.

4. Правило о регистрации фирменного наименования не применяется к иностранным юридическим лицам, действующим на рынке РФ. Согласно ст. 8 «а» Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее в тексте Конвенция) фирменные наименования этих лиц должны охраняться без обязательной подачи заявки или регистрации. Под охраной следует понимать установление общего правового режима. Правовой режим фирменных наименований в РФ не установлен. Отдельные нормы права (ст. 54.138 ГК РФ; ст. 4 Законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью») решают эту проблему частично. Необходимо принять закон об охране фирменных наименований. Этот закон должен четко определить права и обязанности как российских так и иностранных юридических лиц, действующих на территории РФ, в связи с принадлежащими им фирмами наименованиями. В частности, порядок применения ст. 8а Конвенции на территории РФ.

5. Современная правоприменительная практика не учитывает, что ст. 8а Конвенции не относится к норме, которая должна непосредственно применяться на территории РФ. Правила этой статьи предписывают государствам - участникам Конвенции обеспечить охрану фирменных наименований, но не указывают, как эта охрана будет осуществляться. Более того, непосредственное применение ст. 8а невозможно, т. к. она не содержит основных элементов правовой нормы — гипотезы и диспозиции. Это мнение не противоречит ст. 7-2 ГК РФ, где сказано, что меж-

народные договоры РФ применяются непосредственно, «кроме случаев, когда из международного договора следует, что для их применения требуется издание внутригосударственного акта».

6. Ошибочной, по нашему мнению, является практика применения ст. 8а Конвенции Апелляционной палатой Роспатента. Апелляционная палата считает, что основанием для приобретения права на фирменное наименование в РФ служит факт регистрации этого наименования в зарубежной стране. Так, в одном из решений Апелляционная палата, обосновывая вывод о том, что иностранная фирма имеет право на фирменное наименование в РФ, указала: «Фирменное наименование известно в Нидерландах как минимум с 1947 г. В силу этого оно охраняется во всех странах Союза по охране промышленной собственности, к которым принадлежит и Россия, в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без обязательной регистрации, с отмеченной выше даты....»

Принимая такое решение, Апелляционная палата не учла, что Парижская конвенция не предусматривает международную охрану объектов промышленной собственности (см. Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. М.: Междунар. отношения, 1989. стр. 263). Конвенция исходит из принципа национального режима.

7. На основании статьи 7-2 абз. 2 регистрации товарного знака может быть признана недействительной, если знак воспроизводит часть фирменного наименования, принадлежащего другому лицу, получившему право на эту часть ранее латы поступления заявки. Как было показано выше (п. 3), действующее российское законодательство не признает в качестве объекта права часть фирменного наименования. Более того, если признать «оригинальную» часть фирменного наименования объектом права, то трудно будет установить, какой институт права регулирует отношения по поводу этого объекта. Например, частью фирменного наименования является слово «Мадара». Что означает это слово — товарный знак, географическое наименование, фамилию, имя, название продукта либо иное.

8. При столкновении права на товарный знак и прав, вытекающих из Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», споры могут рассматриваться в судебном порядке. Так, лицо, которое владеет исключительным правом на произведение, сходное с используемым товарным знаком, вправе обратиться в суд с иском о прекращении незаконного использования его произведения.

В связи с тем, что право на произведение возникает в связи с обнародованием произведения либо в связи с выражением его в объективной форме, важно представить суду факты, доказывающие право на произведение, например, эскизы, черновики, рукописи и т. п. Полезно зарегистрировать произведение в РАО, либо у нотариуса, в каком-либо творческом общественном объединении. Предприятие, владеющее правом на произведение, может представить договор с автором, сведения о постановке произведения на балансовый учет и др.

9. Иногда возникает необходимость доказать факт принадлежности произведения к объектам авторского права. Представляется, что суды должны принимать заявления об установлении таких фактов и рассматривать их в порядке особого производства.

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**A. M. Марков**

Данная тема практически не затронута в современной литературе. Внимание специалистов прежде всего направлено на те области регулирования отношений, за которыми стоят значительные экономические интересы. Однако разъяснение принципиальных вопросов и в данной сфере имеет большое значение прежде всего потому, что в ней работает большое количество людей, которые на протяжении своей карьеры обязательно сталкиваются с интеллектуальной собственностью, а также обу чают студентов и аспирантов.

Как показывают результаты небольшого опроса, проведенного в нашем университете, далеко не все преподаватели, далеко не по всем вопросам правильно понимают сущность прав на интеллектуальную собственность автора, университета и слушателей. Студенты еще меньше ориентируются в данных вопросах.

Затронем некоторые характерные проблемы.

В процессе подготовки к занятиям преподаватель должен составить учебный план, программу, конспект лекций. Достаточно часто у кафедры возникает необходимость передать данный курс другому преподавателю. Может ли он воспользоваться материалами своего коллеги, кому принадлежат права на данные разработки?

Для ответа на этот вопрос прежде всего необходимо рассмотреть, являются ли учебные планы, программы произведениями, охраняемыми авторским правом.

Следует напомнить, что авторское право охраняет только произведения, являющиеся результатом творческой деятельности [1]. Если учебный план и программа является чисто техническим результатом, то нормами авторского права они не охраняются.

По мнению Э. П. Гаврилова [2] «авторское право охраняет не все объективно новые творческие результаты, а лишь те из них, которые являются уникальными, не повторяющимися при параллельном творчестве. Такие неповторяющиеся творческие результаты называют оригинальными».

Провести определенную границу, какие произведения являются результатом творчества, а какие — результат технической работы, с нашей точки зрения, не всегда возможно. Например, два преподавателя, создавая независимо программу и учебный план одного и того же курса, мо-

гут создать практически одинаковый текст. Для данного вида произведений это не исключено.

В спорных случаях наличие творческого вклада будет определяться в результате экспертизы, проведенной специалистами.

Как для всех объектов авторского права, для планов, программ, конспектов лекций охраняемыми элементами являются элементы формы произведения. Элементы содержания (тема, метод подачи материала, фактическое наполнение обучения) являются неохраняемыми.

Возможен случай, когда план, программа составляются на основе других, ранее составленных планов и программ. Следует учитывать, что право на переработку принадлежит автору первоначального произведения и может производиться другим лицом с его согласия. Переработанное произведение, если оно является результатом творческой деятельности, также охраняется авторским правом. Автор производного произведения пользуется авторским правом на созданное им произведение при условии соблюдения им прав автора произведения, подвергшегося переработке.

Преподаватель читает лекцию студентам. Относится ли она к произведениям, охраняемым авторским правом? С точки зрения права это литературное произведение, обнародованное в устной форме. Закон охраняет только те устные произведения, результаты творческой деятельности, которые относятся к публичному произнесению, исполнению или другим видам публичного донесения произведений до слушателей.<sup>1</sup>

К публичному показу, публичному исполнению или сообщению для всеобщего сведения российский закон относит любые — показ, исполнение или сообщение произведений, непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи.

С нашей точки зрения лекция в университете относится к публичному исполнению и значит это произведение (лекция) охраняется авторским правом.

Далеко не во всех странах лекции в университетах относятся к охраняемым авторским правом произведениям [3]. Чаще всего аудитории школьных классов публикой просто не считаются. В Великобритании исполнение в школьной аудитории не будет считаться публичным, кроме

<sup>1</sup> Термины — исполнение, исполнитель не очень подходят к лектору, преподавателю. Публичное произнесение — также звучит не очень литературно. В практике учебной работы устоялся термин «чтение лекций», однако «публичное чтение» чаще всего не соотносится к обычным занятиям в вузе. Поэтому в дальнейшем применяется термин «исполнение».

случаев, когда она состоит из учащихся и родителей. В высшем же учебном заведении лекция считается публичным исполнением. Такое же положение и в Австралии. А, например, в Индии, Скандинавских странах в любых образовательных учреждениях авторское право не распространяется на произведения, исполняемые преподавателями или учащимися. В США исполнение и показ всех видов произведений, осуществляемые в некоммерческих учебных заведениях, не попадают по сфере действия авторского права.

Отнесение лекций к публичным исполнениям имеет две стороны. С одной стороны закон защищает права того, кто произносит публичное произведение, с другой стороны, накладывает обязанность в данном публичном произнесении не нарушать права третьих лиц.

Мы выяснили, что устная лекция, являющаяся результатом творческой деятельности (что бывает чаще всего), является объектом авторского права. Так как студенты в России присутствуют при публичном сообщении, то полная запись лекции является объектом, который также охраняется авторским правом. Соответственно и распоряжаться ею студент может в соответствии с нормами этого права.

А если студент записывает не все подряд и записывает своими словами, снабжает комментариями, и далее, работая над текстом лекции, дополняет примерами? Говоря языком закона, перерабатывает текст лекции, произнесенной преподавателем. Скажете — редкий студент, но все же, к счастью, они встречаются. В этом случае, с нашей точки зрения, у студента, если он действительно внес творческий вклад в переработку лекции (по тексту закона — другие переработанные произведения), появляется право на это переработанное произведение, которым пользоваться он может при условии соблюдения им прав автора произведения, подвергшегося переработке.

Одним из серьезных вопросов, влияющих на качество обучения, является возможность использования различных материалов в учебном процессе. Если законодательство страны позволяет использовать для обучения обнародованные материалы без разрешения автора и без выплаты ему вознаграждения, то это благо для процесса обучения. Но для автора — это ограничение его прав. Здесь скрыто противоречие между правами автора и общественными интересами. Рассмотрим, как данная проблема решена в России.

Образовательным учреждениям для аудиторных занятий закон различает использование отдельных статей и малообъемных произведений, приводимо опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных пись-

менных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций). Наиболее важно, что использование включает в себя и репродуцирование и, по видимому, число копий не должно превышать число учащихся.

Другой случай свободного репродуцирования по запросам физических лиц в учебных и исследовательских целях предусматривает изготовление копий отдельных статей и малообъемных произведений, коротких отрывков из письменных произведений библиотеками и архивами. Кроме того, исключительно в личных целях обучаемый может использовать любое опубликованное произведение.

Вышеприведенные цитаты из [1] позволяют считать, что образовательные учреждения имеют достаточно широкие права по использованию произведений авторского права в своей деятельности.

За рамками данной статьи осталось много вопросов, связанных с взаимоотношениями между преподавателями, студентами и аспирантами. Но все же можно заметить, что чаще всего за объектами интеллектуальной собственности, используемыми в учебном процессе, не стоят серьезные экономические интересы. Имеется ввиду, что права на их использование чаще всего не могут быть переданы за значительные суммы, публикация или иное распространение этих материалов скорее всего не принесут значительных доходов автору и университету. Это замечание ни в коей мере не призывает важность и стоимость учебных материалов, просто они оцениваются в других измерениях.

Поэтому, с нашей точки зрения, прямое регулирование правом отношений по рассматриваемым объектам интеллектуальной собственности внутри университетов должно осуществляться без излишнего формализма. Громадным достоянием нашего высшего образования является прежде всего традиции взаимоотношений между коллегами-преподавателями, студентами и аспирантами. И засушить излишним правовым регулированием эти отношения с любой точки зрения, даже экономической, нецелесообразно. А знать свои права и обязанности, в том числе по отношению к объектам интеллектуальной собственности необходимо.

### Список литературы

1. Закон «Об авторском праве и смежных правах»
2. Э. П. Гаврилов. «Комментарий закона об авторском праве и смежных правах», М., Фонд «Правовая культура», 1996, 250 с.
3. Гуннер Карнел. Использование охраняемых авторским правом произведений при преподавании и обучении. // Бюллетень по авторскому праву. 1987, том 20, С. 1.

## ОПАСНЫЕ ИГРЫ

**В. В. Мордвинова, В. А. Мордвинов**

В Санкт-Петербурге более 50% пиратской продукции программного обеспечения представляют собой «игрушки» и обучающие программы. Многочисленные жалобы владельцев игровых программ на пиратское копирование результатов их творчества заставило еще раз задуматься, а все ли способы юридической и технической защиты используются разработчиками этих программ. Легкость многократной перезаписи готовой игровой программы делает ее беззащитной перед незаконным тиражированием и распространением. По этому поводу существует даже соответствующий пиратский юмор, который трактует символ авторского права © — Copyright — скопировано правильно.

### По правовому бездорожью

Ущерб официальным дистрибуторам игровых программ наносят не только примитивные воры, копирующие готовый продукт, но и более «продвинутые» пираты, умудряющиеся опередить официального дистрибутора в локализации на местном рынке игры иностранного происхождения без соответствующего оформления прав на перевод и дальнейшее использование. Иногда счёт в таких ситуациях идёт на часы. И, как правило — в ущерб качеству локализованного продукта. В таких жёстких рыночных условиях официальный дистрибутор вынужден тоже чем-то жертвовать, а потом тратить время и средства на «заплатки». Жизненный цикл игры весьма ограничен. Добросовестному производителю (или потенциальному приобретателю патентных и авторских прав) зачастую не хватает времени на оформление соответствующих охранных документов. Скорее всего, они появятся на руках, когда основной интерес рынка к данной игре уже угаснет. Хорошо, если игра постоянно обновляется, появляются новые «уровни сложности», новые повороты сюжета с полюбившимися героями. Тогда грамотно выбранная стратегия защиты интеллектуальной собственности может оказаться экономически оправданной и на столь изменившим и специфическим рынке, каким является рынок компьютерных игр.

Компьютерные игры, с точки зрения авторов статьи — очень интересный объект. Ведь с одной стороны, компьютерная игра — это определенный алгоритм, программа, охраняемая авторским правом, а с другой стороны, эта же программа постоянно воспроизводит на экране оригинальные художественно-дизайнерские решения, которые могут защищаться патентами на промышленный образец. Кроме того, персонажи компьютерных игр — это, как правило, оригинальные изображения, ко-

торые подлежат защите в качестве товарных знаков. Ну а технические решения, закладываемые при разработке средств записи, хранения и считывания игровых программ или в организацию многопользовательских интерактивных игр по сетям, вполне «законным» образом могут защищаться патентами на изобретения. Некоторыми соображениями по этому поводу хотелось бы поделиться с коллегами.

Сегодня, когда значительная часть представленных на российском рынке компьютерных игр производится или локализуется отечественными фирмами, перед российскими разработчиками и владельцами компьютерных игр, вложившими большие средства в этот вид бизнеса, встает вопрос, каким образом реализовать свои монопольные права, компенсировать затраты на разработку и получить прибыль, не говоря уже о том, как отстоять в суде свои исключительные права на игровую программу или на тот или иной персонаж? Опыт показывает, что получившие всеобщее признание персонажи очень часто начинают совершенно самостоятельную жизнь в таких экзотических вариантах использования, о которых автор и не предполагал. Хорошо, если при этом не наносится ущерб его деловой репутации, но бывает всякое. Игры на этом поле могут стать опасными.

#### **Игры фанатов переходят в опасную плоскость**

Компьютерная игра «TOMB RAIDER» и ее главный персонаж Лара Крофт хорошо известны «игроманам» всего мира. На рис. 1 представлена заставка одной из версий игры с классическим изображением Лары. На рис. 2 и 3 представлены претендентки на главную роль Лары в полнометражном художественном фильме, снятом по мотивам популярной игры. Главным критерием при выборе актрисы было даже не внешнее сходство с компьютерным прототипом, а спортивные возможности актрисы по имитации своеобразных движений главного персонажа игры.

Следует отметить, что соответствующее право на экранизацию было получено Брюсом Улисом по лицензионному договору! Было и еще множество легальных вариантов использования авторских прав создателей игры.

Однако популярность Лары Крофт настолько возросла, что процесс «раскрутки» потерял управляемость. Сначала над образом Лары поработали искренне полюбившие её фанаты. Один из вариантов «творчества» такого типа представлен на рис. 4, где Лара лишилась своей традиционной зелено-голубой маечки и шортиков. Рис. 5 демонстрирует нерасторжимость экранного образа героини и реальной жизни. Это также —

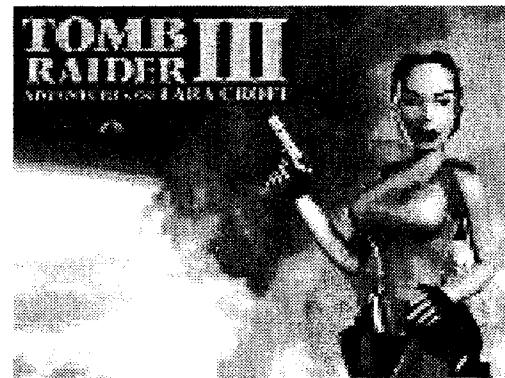


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

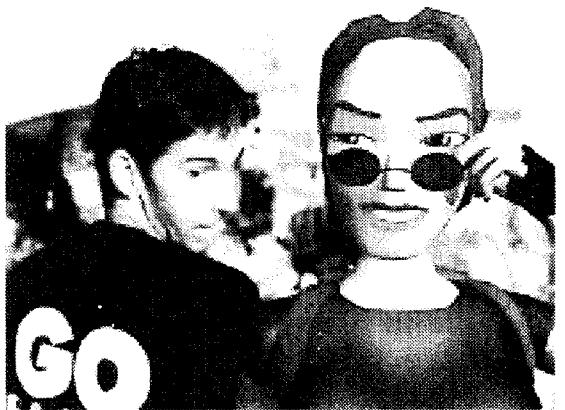


Рис. 5

пример «творчества» фанатов. Возможно, благодаря именно им, Аара Крофт уже в 1997 году оказалась на 47 месте в списке «Пятьдесят людей, которые потрясли компьютерный мир» (рядом с Биллом Гейтом и другими реальными представителями «Кибер-Элиты» Земли.)

Ну а рис. 6 можно показать лишь частично. Игры любителей перешли в опасную плоскость. Здесь полностью утрачено чувство меры. Но чувствуется рука профессионала по части коммерческой эксплуатации «раскрученного» образа. Множество подобных изображений и специальных подпрограмм («патчей»), вмешивающихся в работу легальных игровых программ с узко поставленной целью (раздеть!), группируются на сайтах специфического содержания с ключевым словом «nude» и при этом собираются хорошие деньги от размещения сопутствующей рекламы. В конце концов, разработчик игры и владелец официально зарегистрированного (US №2112962) товарного знака «**ТОМВ RAIDER**» — компания Core Design пригрози-



Рис. 6

ла судебным процессом хозяевам одного из сайтов «Nude Raider». И если фривольному обращению с чем угодно в США запрета практически нет (также существует первая поправка к Конституции!), то нарушение авторского права — это считается очень серьёзным преступлением. И нарушители предпочли закрыть сайт до суда (не исключено правда, если он всплынет в другой стране под похожим именем.)

#### Опасные игры для настоящих мужчин

Отдельные примеры громких судебных разбирательств в Москве и Санкт-Петербурге, в которых производителям программного обеспечения удалось отстоять свои права, используя различные стратегии преследования продавцов контрафактной продукции, демонстрируют лишь тот факт, что российские законы уже сейчас можно успешно использовать против пиратов. (В Москве уже в 1997 году было возбуждено более 40 уголовных дел по ст. 146 УК РФ.)

Можно! Но сколько это стоит? Достаточно привести такой факт. Международная Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) обещает бесплатное ведение дел в любой инстанции для всех своих членов, оплативших вступительный годовой взнос в размере \$5000.

А что же делать тем, кто не может позволить себе членство в столь солидных ассоциациях?

Остаётся рассчитывать только на себя и на «Кодекс об административных правонарушениях», позволяющий преследовать всех нарушителей авторских прав вплоть до индивидуальных торговцев пиратскими копиями. По вопросам практического применения этого кодекса Санкт-Петербург постоянно соревнуется с Москвой. Не успели депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга принять 5 мая 1999 года в целом Постановление «О порядке реализации видео- и аудиокассет, компьютерных и информационных носителей, лазерных и компакт-дисков», как поступила информация из Москвы, что аналогичное Постановление, действующее в Москве уже более года, с 1 июня 1999 года будет конкретизировано и дополнено драконовскими мерами, позволяющими очистить городской рынок от нелегальной продукции.

Предполагается запретить реализацию любых информационных носителей с лотков, не имеющих специального оборудования. Кроме того, планируется ввести специальную идентификационную марку на каждый компакт-диск или кассету, без которой по умолчанию продукция будет считаться контрафактной, что снимет головную боль у бойцов ОМОН, участвующих в рейдах и частенько громящими дубинками всё без разбо-

ра, в том числе и немногочисленные легальные версии. Вот такие игры для настоящих мужчин! Для повышения качества работы в составе ГУВД Москвы предполагается создать специально обученное подразделение.

Тем не менее, для упрощения процедур подачи заявлений и доказательства фактов по конкретным нарушениям, обладателям авторских прав необходимо заблаговременно позаботиться о наличии максимально понятных документов, пусть совершенно не обязательных с точки зрения авторского права.

Не исключена вероятность подделки пиратами любых идентификационных марок с несколькими степенями защиты. Представителям легального бизнеса ещё долго придётся иметь в своём штате персонал, занимающийся повседневной работой по консультированию правоохранительных органов, а также участием в показательных рейдах. Все затраты (в том числе и на марки и на их подделку) в конце концов лягут на плечи конечного потребителя.

#### Если у вас есть игра

Какими же законами следует воспользоваться для доказательства своих исключительных прав на компьютерную игру?

В первую очередь — **Гражданским Кодексом РФ** и Законом РФ «**О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных**» а также — Законом РФ «**Об авторском праве и смежных правах**». Основное достоинство этих законов: высокая ставка возможной компенсации ущерба, нанесённого выпуском контрафактной продукции (до 50000 МРОТ), без соблюдения каких-либо обязательных процедур по регистрации авторских прав. Однако формальности не помешают, и за соответствующую оплату специальный отдел Федерального Института Промышленной Собственности может оформить Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ за одни сутки!

Следует особо отметить, что при регистрации программы для ЭВМ в состав заявки в качестве идентифицирующего материала могут включаться экранные образы (графическое представление рабочей информации), которые могут самостоятельно защищаться не только в рамках авторского права, но и в качестве промышленного образца по Патентному Закону РФ.

И хотя регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте не является обязательной, авторы статьи рекомендовали бы проводить такую регистрацию для того, чтобы в случае судебного разбирательства (и даже при

простом обращении в правоохранительные органы) упростить обоснование своих прав и претензий к их нарушителям.

#### Противодействие копированию

Гражданский кодекс РФ (Статья 12) предусматривает большое разнообразие способов защиты гражданских прав, в том числе и авторских. Защита гражданских прав может осуществляться в частности:

- пресечением действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- самозашитой права;
- иными способами, предусмотренными законом.

Вышеизложенное даёт основания для применения разнообразных организационно-технических средств и способов противодействия пиратам. От самых простых средств морального давления через средства массовой информации и Интернет до изощрённых технических средств противодействия копированию. В сети Интернет можно найти много различных рекомендаций.

«Ежековский сайт» <http://www.ezhc.com/hash>, «Музей клонирования» <http://www.design.ru/museum>, «Заявления о плалигатае» <http://www.present.com.ru> содержат различные примеры успешного «убеждения» нарушителей авторского права даже в такой трудно контролируемой и никем официально нерегулируемой сфере, как всемирная сеть Интернет.

Учитывая, что стоимость легальных версий игр на оптических дисках уже незначительно превышает себестоимость их изготовления (например, на выставке «Мир Компьютеров» в мае 1999 года в Санкт-Петербурге так называемую «бескоробочную» версию можно было купить всего за 50 рублей), трудно рекомендовать какие-либо «крутые» методы программно-аппаратной защиты от копирования компьютерных игр. Так называемые «электронные ключи» продаются по цене 200 -700 рублей за экземпляр и экономически целесообразны для защиты больших дорогостоящих программ. Даже применение индивидуальных заводских номеров для оптических дисков существенно поднимает их себестоимость.

Некоторые надежды возлагались разработчиками программного обеспечения на новые стандарты кодирования DVD-дисков, приходящие на смену CD-дискам, но процесс согласования стандартов, препятствующий нелегальному копированию затянулся, а шесть зон, на которые поделили весь мир, не являются серьёзным препятствием для профессиональных пиратов для создания декодировщиков.

По мере «интернетизации» всего мира некоторые создатели ПО рассчитывают ввести строгий учет, предусматривая обязательную добровольную (?) регистрацию инсталлированных копий, а другие пытаются вставить в программы незаметные файлы для автоматического оповещения обладателя прав при первом же включении его программы. Это техническое решение находится на грани законности, но даже если им нельзя будет официально воспользоваться в качестве доказательства в суде, следует иметь в виду высокую вероятность «стука» вашего персонального компьютера по неизвестному вам адресу. Может быть, это называется «вторжение в личную жизнь», но компетентные органы не постыняются использовать столь эффективные возможности для раскрытия крупнейших преступлений и вычисления злостных пиратов.

#### **Водяной знак — надежда авторов**

Возможно, одним из простейших вариантов защиты является внедрение в большинство графических, текстовых и аудиофайлов компьютерной игры специальных «цифровых водяных знаков» по крайней мере — двух вариантов: «явных» — для маркировки максимального количества файлов программы официально зарегистрированным товарным знаком разработчика игры, и «тайных» — несущих служебную информацию об авторских правах и позволяющих автоматизировать поиск и констатацию фактов незаконного использования некоторых файлов в сети Интернет (а аудиофайлов — ещё и по радио и в телепрограммах). На рис. 7 представлено оцифрованное фирмой COREL произведение Ренуара, которое можно найти среди 200000 других иллюстраций, собранных на коммерческом сайте фирмы <http://corel.digitalriver.com>. Посмотреть — можно, а скопировать — мешает «явный» цифровой знак в виде стилизованной буквы «С». После оплаты (пропорциональной качеству) «очищенное» от знаков изображение можно получить по электронной почте. Аналогичные меры предполагает применять Эрмитаж для защиты от копирования своих виртуальных выставок. На рис. 8 угадывается эллипс соответствующего «цифрового водяного знака» Эрмитажа.

Теоретически любой знак пират может «вытравить», но это, во-первых, уже правонарушение (модификация кода программы), преследуемое по закону, а во-вторых — вряд ли экономически оправдано для самих пиратов, так как требует определённых «творческих» усилий и времени, которого практически нет. Ведь пират силён тем, что ему обычно удается «экономить» именно на оплате творческого труда.



Рис. 7



Рис. 8

Для авторов же себестоимость внедрения «цифрового водяного знака» своими силами может быть существенно меньше, чем известная на сегодня услуга для «несторонних лиц» — 25-50 рублей за один файл. Примеры можно посмотреть на сайте <http://attend.to/progress>. Соответствующую правовую поддержку обеспечит команда патентных поверенных, объединяющаяся сайтом <http://www.wplus.net/pp/ecospas>.

Поскольку дальнейшее развитие игрового бизнеса выходит на новый виток онлайновых игр, то скрытые цифровые «водяные знаки» еще скажут свое слово.

#### **Знак товара не испортит, а игру убережет**

Теперь рассмотрим способы правовой охраны с использованием заявлений о промышленной собственности, которыми целесообразно воспользоваться дополнительно к регистрации программного продукта и техническим средствам противодействия копированию.

Изогранные производители игр широко используют товарный знак для защиты своей продукции. Даже беглый просмотр американской базы данных товарных знаков на сайте [www.uspto.gov/tmdb/](http://www.uspto.gov/tmdb/) позволил выявить более 250 знаков, в которых в качестве охраняемого или неохраня-

емого элемента знака присутствует слово «**games**», и более 600 знаков со словом «**game**».

А что у нас?

В автоматизированной базе данных товарных знаков РФ за 1991-1997 гг. нашлось лишь 5 товарных знаков с использованием слова «**игра**», и 16 — со словом «**game**», причём половина из них принадлежит иностранным заявителям. Согласитесь, что обидно для патриота читать на русском языке, например такой слоган: «**ИГРУШКИ — ЭТО МЫ!**», принадлежащий американской фирме (свидетельство РФ №144064).

Есть у нас конечно и другие товарные знаки, принадлежащие производителям игр. Просто большинство из них являются изобразительными и не так легко поддаются автоматизированному поиску. Среди тех, которые всё-таки попали в поле зрения, опять же лидируют зарубежные заявители. Например, Уорнер Брос. Инк., корпорация штата Делавэр (US). Этот заявитель, начиная с 1989 года систематически «столбит» Российский рынок. Примеры его знаков приведены на рис. 9.

Кроме того, уже поступили сведения о продлении на следующее десятилетие срока действия его свидетельств на товарные знаки с комичными персонажами детских игр, мультфильмов и компьютерных игр по классическому джентельменскому набору классов МКТУ: 9,16, 21,25 и 28.

Тайм Уорнер Энтертеймент, Компани А. П., штат Нью Йорк также имеет несколько персонажей компьютерных игр, зарегистрированных в России. Одно из последних свидетельств — №168245.

Даже Украинско-Итальянское Совместное предприятие «ДЕНДИ» поспешило с регистрацией в России своего товарного знака №168219 (латинская буква D, соединенная со своим зеркальным отражением, на фоне темного квадрата) по следующим классам — 28, 35, 36, 41 и 42.

Московский заявитель В. М. Назарук защищает свои игровые персонажи сразу в одиннадцати классах МКТУ. Принадлежащие ему знаки представлены на рис. 10.

Патентный поверенный из Москвы (ЗАО «Патентное бюро №1») Киреев С. Е. зарегистрировал на своё имя товарные знаки «Gamebase» и «Gamebank». Желающие использовать эти знаки смогут теперь получить это право по лицензионному договору, также как и по ряду других знаков, выставленных «на продажу» на сайте <http://www.patent.ru>. (Между прочим, обратите внимание, какое доменное имя имеет сайт Киреева и какое фирменное наименование у ЗАО! Вот пример дальновидного отношения к стратегии использования интеллектуальной собственности.)

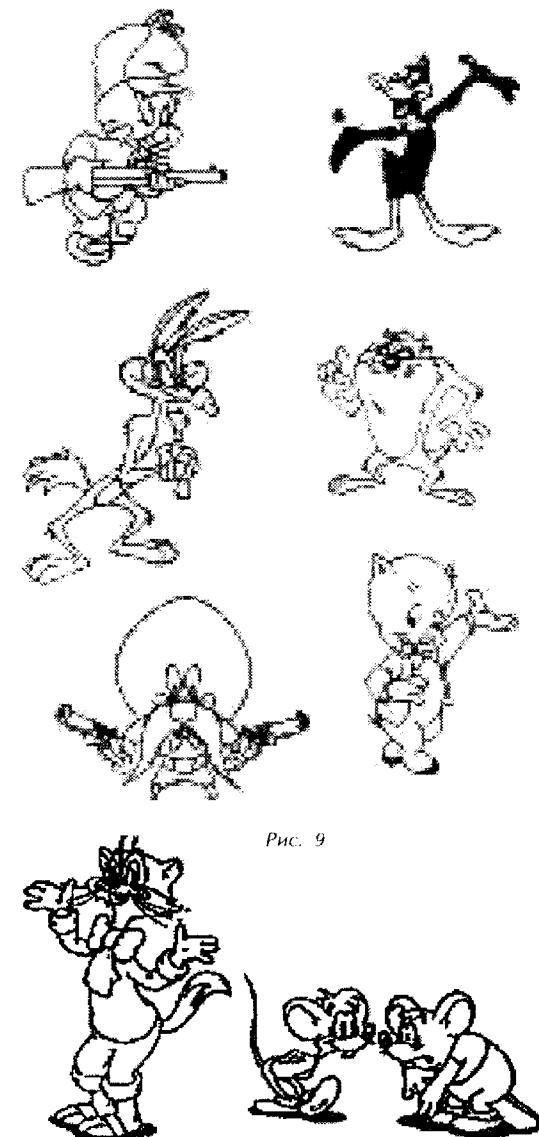


Рис. 9

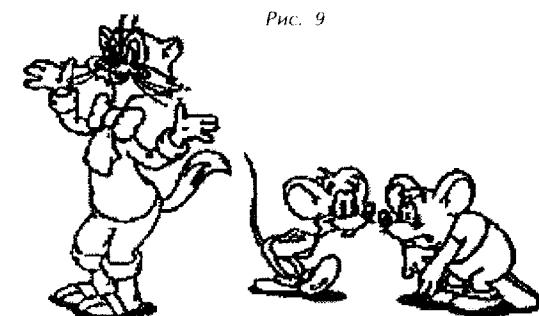


Рис. 10

К сожалению, все перечисленные примеры использования товарных знаков отечественными заявителями (даже в такой специфической области деятельности как игры) являются скорее редкими исключениями, чем правилом. А рынок компьютерных игр стремительно развивается. И будет досадно, если и на этом рынке российские производители окажутся опутанными по рукам и ногам правами зарубежных представителей.

Как правило, все современные игровые программы распространяются на CD-ROM, поэтому можно посоветовать владельцам таких программ защищать и саму этикетку (цветной вкладыш для упаковки или наклейку на самом диске) в качестве товарного знака. Даже оптический диск можно сделать вовсе не «диском» в буквальном геометрическом смысле этого слова, а любой произвольной формы и тоже зашить его в качестве объёмного товарного знака фирмы или промышленного образца.

### **Интерфейс — образец для подражания**

Патентной охране в качестве промышленного образца подлежат эстетические или эргономические особенности оформления компьютерной игры.

Поскольку при создании пользовательского интерфейса решаются задачи эстетического, и эргономического характера, следовательно, представляется возможной и косвенная правовая охрана интерфейса через защиту в качестве промышленного образца экранных образов (графического представления информации, воспроизводимой игровой программой). Обычно задача максимального улучшения интерфейса пользователя ставится разработчиками компьютерных игр во главу угла — это и «оконная» система настроек с выпадающими меню, и предельно упрощенные демонстрационные версии, чтобы даже впервые взявший в руки игру мог спокойно включиться в игровой процесс, понимая, что и зачем нужно делать.

Изобрести удачный интерфейс — подарок судьбы! И его, конечно, хочется использовать с максимальной выгодой для автора. С другой стороны, следует подумать, стоит ли монополизировать некоторые удачные находки в организации интерфейса. Ведь то, что сегодня считается «дружественным» интерфейсом, завтра может перестать быть таковым лишь только потому, что чрезмерная монополизация вынуждает других разработчиков искать иные пути решения сходных задач. Не исключено, что свободный доступ к некоторым разработкам всех заинтересованных специалистов скорее приведёт к созданию новых стандартов, которые в силу

преимущественного использования станут со временем восприниматься массовыми пользователями, как единственно приемлемые.

Тем не менее, некоторые зарубежные авторы используют именно эту форму защиты для различных вариантов графического представления информации. Пример тому — патент DM/024335 от 05.11.92 по МКПО 19-07 (Материалы для обучения)

### **Еще раз о полезности полезной модели**

Формально программные продукты Патентным законом РФ не защищаются. Однако известны варианты, при которых можно получить патент на полезную модель (и даже на изобретение), который будет косвенно защищать и программы. Например, на программы в составе некоторого программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения или развлечения. Поскольку объектом полезной модели может быть только устройство, то при подаче заявки следует использовать принцип дуальности программной или аппаратной реализации практически любого цифроаналогового комплекса или устройства с акцентом на блочную структуру и подробное описание функциональных признаков для каждого блока. Использование при составлении заявки такого искусственного приема, позволяет получить патентоспособный объект, на который охранный документ будет выдан. Авторам статьи пришлось участвовать в получении свидетельства на полезную модель, представляющую собой оптический диск с электронным бизнес-справочником. Свидетельство было получено в короткие сроки и сыграло свою роль в организации тиражирования соответствующих CD-дисков на одном из лучших предприятий в Швеции. А другой вопрос, будет ли признано нарушителем патента лицо, использующее точную копию упомянутого CD-диска, но в составе другого программно-аппаратного комплекса, отличного от описанного в заявке? Скорее всего — нет.

Однако, по мнению авторов статьи, для документального подтверждения авторства и приоритета, а также для опровержения новизны конкурирующей продукции, этот способ довольно хороший, даже в том случае, если свидетельство не поддерживается в силе. А если пошлины регулярно уплачиваются, то правообладатель может извлечь ощутимую пользу из не менее опасных игр с передачей прав на интеллектуальную собственность и с манипулированием нематериальными активами.

Тем не менее, именно подача заявки на полезную модель обеспечивает быструю и надёжную защиту схемной реализации различных клю-

чей, микросхем и аппаратно-технических средств предотвращения несанкционированного копирования.

Как изобретения компьютерные игры в России практически не патентуются, хотя к этой форме защиты можно прибегать тоже. Особенно широко это используется в США, где несколько другое патентное законодательство в части выдачи патентов на изобретения для алгоритмов и программ.

### Резюме

> Более 50% пиратской продукции программного обеспечения представляют собой «игрушки» и обучающие программы.

> Для защиты исключительных прав создателей игр законодательная база РФ готова.

> Наиболее удобно, учитывая специфику компьютерной игры как объекта интеллектуальной собственности, использовать законодательство об авторском праве.

> В качестве дополнительных средств правовой защиты наиболее перспективна защита различных дизайнерских решений игры в качестве товарных знаков.

> Наряду с правовыми способами охраны интеллектуальной собственности разработчикам игр целесообразно внедрять и программно-аппаратные средства защиты от копирования, среди которых наиболее перспективным представляется использование цифровых водяных знаков.

## О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

*Т. И. Охинченко*

В журнале «Патенты и лицензии» № 2 за 1999 год наряду с публикацией текста вышеуказанного проекта Закона опубликована статья «Зачем нужен закон о патентных поверенных». Автор статьи — разработчик этого законопроекта, партнер юридической фирмы «Макгвайер Вудс Голланд Бут интернэшнл» А. А. Христофоров, адвокат и патентный поверенный (далее по тексту «Автор»).

В настоящей статье рассматриваются не только нормы законопроекта, что было уже проделано нами в составе рабочей группы Санкт-Петербургской Коллегии патентных поверенных и утверждено на общем собрании Коллегии, но и приводятся некоторые возражения Автору законопроекта и вышеуказанной публикации.

1. Как известно, правовое регулирование в том или ином секторе рынка является мощным рычагом формирования экономики в этом секторе рынка и секторах, которые с ним экономически связаны. Поэтому представляется неправильным рассматривать законопроект чисто академически, т.е. только с правовой точки зрения. Целесообразно рассмотреть, как законопроект отразится на рынке патентно-правовых услуг, т. е. на самих патентных поверенных и на наших клиентах, включая субъектов малого бизнеса.

2. В законопроекте есть три нововведения, которые обращают на себя особое внимание при анализе законопроекта и обозначенные самим Автором законопроекта. Это:

- получение исключительных прав патентными поверенными «оказывать важнейшие патентные услуги» (не только иностранным клиентам);
- создание профессионального объединения с обязательным членством;
- введение обязательного страхования профессиональной ответственности.

Введение указанных мер Автор мотивирует тем, что это повысит качество услуг патентных поверенных, их ответственность перед клиентом, поможет установить правила профессиональной этики и т. д. При этом Автор ссылается на то, что «все эти положения опираются на мировой опыт».

© Охинченко Т. И., 1999

3. Что касается «мирового опыта», то полагаю, что опираться в данном случае на этот опыт, особенно на опыт развитых стран, мы в настоящее время никак не можем из-за различных экономических условий. Например: в отличие от развитых стран ни наши, ни иностранные инвесторы по вполне объяснимым причинам не торопятся вкладывать средства в российские изобретения и ноу-хау, по-существу остановлена деятельность многих крупных предприятий научно-технической сферы, свернули свою хозяйственную деятельность многие научно-производственные фирмы малого бизнеса, организованные в начале 90-х годов. Сегодня являются декларативными, т.е. не действуют такие законодательные нормы, как ст. 34 Патентного закона РФ «Государственное стимулирование создания и использования объектов промышленной собственности», нормы Федерального Закона РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства», принятого Государственной Думой 12 мая 1995 г. и др. С другой стороны известно, что именно законодательство развитых стран предусматривает действительную помощь, например субъектам малого бизнеса, что в свою очередь приводит к росту производства в этих странах. В связи с вышеизложенным использование так называемого «мирового опыта» представляется преждевременным.

4. Рассмотрим каждое из нововведений законопроекта, указанных выше.

**Получение исключительных прав патентными поверенными «оказывать важнейшие патентные услуги» (не только иностранным клиентам).** В ст. 3 пгт 1; 2 законопроекта перечислено конкретно, на какие услуги патентным поверенным представляются исключительные права. Автор учел критику в адрес формулировки законопроекта, касающейся исключительных прав и уточнил в статье, что «патентным поверенным предоставляется исключительное право на все виды представительства перед Роспатентом, Апелляционной палатой и Высшей патентной палатой, а также на подготовку проектов соответствующих документов. В то же время, сохраняется право отечественных заявителей осуществлять эти действия самостоятельно или силами своих сотрудников». В таком контексте нельзя не согласится с Автором, что эта норма представляется действительно нужной и своевременной с точки зрения повышения качества обслуживания клиентов. С другой стороны эта норма и не ущемляет чьих-либо интересов, т. к. ничего объективно не мешает, например патентоведам, сдавать квалификационный экзамен и становиться патентными поверенными.

**Создание профессионального объединения с обязательным членством.** Согласно ст. 11 п.1 законопроекта «Российская палата патентных

проверенных является некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное объединение, основанное на **обязательном** членстве». По поводу этой нормы возникают вопросы. Во-первых, Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в главе II «Формы некоммерческих организаций» не предусматривает форму организации, основанную на **обязательном** членстве, а наоборот, предусматривает свободный выход членов некоммерческой организации из нее. Во-вторых, **обязательное** членство противоречит **ст. 30 ч. 2 Конституции**, согласно которой «Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем». В-третьих, из законопроекта следует, что, если патентный поверенный «добровольно» не является членом палаты, «добровольно» не уплачивает соответствующих взносов или он (не дай Бог) исключен из палаты (ст. 10 п. «ж»), то он не будет иметь право заниматься своей профессиональной деятельностью. Причем, в случае исключения из такой **некоммерческой организации** несчастный поверенный будет даже исключен из Госреестра, т. е. лишен квалификации патентного поверенного, что противоречит **ч. 1 ст. 19 Конституции РФ** (равенство всех граждан перед судом и законом), т. к. **нарушается принцип равенства патентных поверенных с другими гражданами**. Например, юристы, не состоящие в коллегии адвокатов, не считаются адвокатами, но при этом не теряют квалификацию «юрист» и вправе заниматься профессиональной деятельностью.

**Введение обязательного страхования профессиональной ответственности.** Эта норма (ст. 20 законопроекта), противоречит ст. 19 ч. 1 Конституции РФ (равенство всех граждан перед судом и законом). По предлагаемому Проекту граждане, являющиеся патентными поверенными, деятельность которых относится к специальной области права, **будут находиться в неравных условиях с гражданами других правовых специальностей**, таких, как например, юристы, аудиторы и др., которые не обязаны страховать свою профессиональную ответственность. Это делается добровольно по желанию клиента, который в этом случае оплачивает страховку. Что касается патентных поверенных-индивидуальных предпринимателей, то в соответствии с ГК РФ ст. 24 предприниматель как гражданин «отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое по закону не может быть обращено взыскание». Так что, вероятно, введение этой нормы будет способствовать прекращению деятельности многих патентных поверенных, зарегистрированных и уплачивающих все налоги, как частные предприниматели, а также росту цен на услуги фирм патентных по-

веренных. Это в свою очередь сузит круг потребителей этих и без того дорогостоящих услуг. Представляется, что страхование ответственности патентных поверенных должно осуществляться только на добровольной основе.

Введение обязательного страхования ответственности для патентных поверенных в России, в то время, как эта норма не предусмотрена даже для практикующих врачей, представляется преждевременной.

5. Что касается повышения качества услуг, то эта цель будет достигнута только частично на том простом основании, что патентные поверенные, как и специалисты других профессий обладают различными способностями, уровнем знаний, опытом в той или иной области патентных услуг, что нельзя полностью регламентировать правовыми нормами. С другой стороны, обязательное членство в палате патентных поверенных и введение обязательного страхования потребует соответствующих платежей, что приведет к монополизации рынка патентных услуг со стороны иностранных компаний и ряда крупных отечественных фирм. При этом пострадают и наши клиенты – субъекты малого бизнеса, предприятия государственного сектора, которые не имеют необходимых средств для оплаты услуг крупных отечественных и иностранных фирм патентных поверенных. Если опираться на так называемый «мировой опыт», то обычно законы страны препятствуют монополизации собственного рынка со стороны иностранных компаний.

Таким образом, предложенный законопроект:

- ограничивает права патентных поверенных как граждан Российской Федерации и его принятие противоречило бы ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой в Российской Федерации не должны издаваться законы, умаляющие и отменяющие права и свободы человека и гражданина.
- является антисоциальным, т. к. он противоречит нормам Конституции РФ и направлен не на формирование, а на сокращение инфраструктуры правовой защиты интеллектуальной собственности в России российскими поверенными.
- законопроект сугубо академичен и нуждается в серьезной переработке.

## МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ОБЩЕСТВО (LESI) В РОССИИ

А. Н. Борохович

Licensing Executives Society (LES) — общество, объединяющее специалистов в области лицензионной торговли объектами интеллектуальной собственности, было образовано в 1965 г. группой американских специалистов из 79 человек в городе Голливуд Бич, штат Флорида. Общество преследовало следующие цели: утверждение лицензирования как профессии, предоставления возможности членам общества встречаться и учиться друг у друга, вырабатывать высокие профессиональные стандарты среди лиц, вовлеченных в лицензирование объектов интеллектуальной собственности и передачу технологий.

Позже, в 1973 г. представители США, Канады, Великобритании, Франции, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Японии, собравшиеся в городе Сан-Франциско, объявили уже о создании Международного лицензионного общества (LES International).

За время своего существования LES International превратилось в мощную и авторитетную международную организацию, которая объединяет около 9000 членов (индивидуальные участники) из более чем 70 стран мира. Если среди первых 79 инициаторов создания LES были в основном бизнесмены, работающие в промышленных корпорациях, то сегодня членами LES International являются представители различных профессий — предприниматели, инженеры, юристы, патентные поверенные, ученые, финансисты, государственные служащие, экономисты, студенты, чиновники и другие представители крупных, средних и маленьких компаний, независимых фирм, Университетов, правительственные организации и консалтинговых фирм.

Это объясняется тем, что в современных условиях инновации и объемы технологиями являются фундаментальными условиями экономического роста и успешного развития бизнеса любой страны.

LES International находится в постоянном контакте по вопросам лицензирования прав на интеллектуальную собственность и других форм коммерциализации нематериальных активов с такими международными организациями как AIPPI, UNIDO, WIPO, OECD и GATT.

В LES International входят 28 национальных и региональных обществ. Международное лицензионное общество — это головная организация, которая обеспечивает координацию деятельности национальных и реги-

ональных организаций в решении ими своих задач. Высшим органом LESI является совет представителей национальных организаций, состоящий из 85 делегатов, шести избранных официальных лиц и членов комитетов, которые являются членами обществ из разных стран и встречаются как минимум 2 раза в год на заседаниях членов комитетов и делегатов. Международный LESI имеет 25 комитетов, которые подразделяются на юридические, профессиональные, комитет по связям и комитеты промышленные, например:

- комитет химической промышленности;
- комитет по технологиям, направленным на защиту окружающей среды;
- комитет медицинской промышленности;
- комитет промышленного сектора экономики;
- комитет промышленности Мульти-медиа;
- комитет по патентам и лицензированию технологий;
- комитет по товарным знакам и их лицензированию;
- комитет по авторским правам и передаче компьютерных технологий;
- инвестиционный комитет;

Одним из инструментов, используемых LES International и национальными организациями в достижении их целей, являются публикации. Главным журналом является "les Nouvelles", который рассыпается всем членам LESI. В этом журнале публикуются статьи ведущих экспертов в области лицензирования и передачи технологий, а также основные новости о деятельности Международного общества и региональных организаций.

Другим инструментом для реализации целей общества является директорий членов, который обеспечивает деловые контакты членов во многих странах мира и общение разных обществ LESI. Директорий издается один раз в два года, содержит информацию о рабочих органах общества, список всех его членов в разных странах с их адресами и рассыпается всем индивидуальным членам общества.

Международное общество каждый год проводит международную конференцию, которая организуется одним из национальных или региональных обществ. В 1998 г. такая конференция проходила в Эдинбурге, а в 1999 г. будет проходить в Мельбурне.

Деятельность общества регулируется Учредительным актом, Уставом и Правилами поведения. В учредительном акте закреплены цели и общие принципы деятельности LESI. Устав определяет структуру, член-

ство, порядок решения финансовых вопросов. В Правилах содержаться нормы поведения при исполнении поручений клиентов. В соответствии с Учредительным актом Международное лицензионное общество:

- Поощряет высокие профессиональные стандарты и требования к нормам поведения своих членов и защищает их интересы;
- Оказывает членам общества содействие в повышении их квалификации путем проведения семинаров, лекций, публикации статей, документов и иных интересов;
- Информирует общественность, деловые круги и государственные органы о значимости и важности лицензирования;
- Содействует широкому международному сотрудничеству специалистов в области лицензионной торговли.

В своей повседневной работе члены Международного лицензионного общества следуют действующим правилам поведения, которые, в частности, гласят: «LES International не только помогает своим членам в совершенствовании профессиональных знаний и мастерства, но и выступает в качестве поручителя за соблюдением ими этических норм».

Лицензионное общество (LES Russia) было образовано в г. Москва 6 августа 1994 г. В октябре 1994 г. на международной конференции LES International, которая проходила на Гавайских островах (США), Россия была официально принята в LES International.

В настоящее время LES Russia насчитывает свыше 70 индивидуальных участников, представляющих различные регионы России, а также республики бывшего Советского Союза, ныне самостоятельных государств, и других стран. Состав членов довольно широк — патентные поверенные, юристы, представители промышленных фирм, финансовых учреждений, исследовательских центров и институтов, ученые и др.

Согласно Уставу работу Общества между годовыми собраниями осуществляют Совет Общества. LES Russia представлена в LES International двумя своими Международными делегатами.

Работа Общества ведется как через Совет, так и через Комитеты, которых в настоящее время шесть:

- Административный Комитет;
- Комитет по образованию;
- Комитет по Публикациям;
- Комитет по товарным знакам;
- Комитет по Авторскому праву;
- Химический комитет.

Регулярно, два раза в год. Обществом проводятся различные форумы, включая международные. По инициативе *LES Russia*, одобренной *LES International*, в Санкт-Петербурге в 2001 г. будет проводиться Международная европейская конференция по вопросам мировой торговли лицензиями и передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, участие в которой должны принять специалисты из большинства индустриально развитых стран мира.

Мы считаем, что два следующих ключевых фактора позволяют *LES Russia* занимать достойное место среди других профессиональных организаций и ассоциаций:

- Органическое сочетание интересов представителей промышленности и бизнеса (как правило, владельцев интеллектуальной собственности), с одной стороны, и юристов, патентных поверенных (специалистов-консультантов в области интеллектуальной собственности), с другой стороны, работающих вместе для достижения участниками общества высоких профессиональных стандартов.
- Добровольческое отношение к своей работе в обществе у его участников, обеспечивающее эффективную работу общества в целом.

## О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

**B. A. Старобогатова**

По сведениям, представленным ВОИС [1], представители по промышленной собственности занимаются обычно всеми вопросами в своей сфере в пределах, определенных их **национальными законами**, в первую очередь следующими:

- 1) подачей и ведением делопроизводства по заявкам на патенты на изобретения (и полезные модели, где они существуют), товарные знаки и промышленные образцы, а также поддержанием в силе их регистрации;
- 2) консультациями по вопросам, относящимся к правам промышленной собственности, включая недобросовестную конкуренцию, лицензирование, ноу-хау и передачу технологии;
- 3) судебными исками во всех областях промышленной собственности.

Специалисты, выполняющие указанные функции, известны за рубежом как «патентные представители», могут также называться, в зависимости от условий и конкретной страны, «патентными поверенными» или «представителями по промышленной собственности» или «проверенными».

Основной функцией патентного поверенного является предоставление обществу своих профессиональных услуг. В рамках решения указанных вопросов этими услугами обычно являются:

- 1) рекомендации по целесообразности получения правовой охраны созданного или создаваемого объекта интеллектуального творчества или средств индивидуализации;
- 2) услуги на стадии приобретения права;
- 3) осуществление представительства и рекомендации на стадии поддержания и реализации права на стадии возможных конфликтов, которые могут возникать в связи с приобретением и/или охраной прав.

Обычно патентный поверенный работает с тремя категориями клиентов:

- 1) индивидуальными изобретателями;
- 2) производителями и продавцами, включая малые и средние компании, а также крупные промышленные предприятия;
- 3) зарубежными клиентами.

Профессия патентного поверенного требует комбинации навыков и знаний, которые не всегда имеются даже у выпускников университетов.

Поскольку патенты по своей природе часто относятся к новым технологиям, находящимся на передовом рубеже научных исследований, то совершенно необходимо, чтобы патентовед хорошо разбирался в соответствующей технической области для чего, как правило, необходимо университетское или равноценное образование в одной из научно-технических дисциплин.

Также важно, чтобы патентный поверенный был способен выразить в достаточно ясных и недвусмысленных терминах те изобретения, в отношении которых он составляет патентные описания. Во многих странах, особенно в тех, где в школах принята ранняя специализация в научных и гуманитарных предметах, заявитель, имеющий необходимое техническое образование, не всегда способен сделать это.

Правовые знания также необходимы для эффективной деятельности патентного поверенного. Зачастую сложно понять язык, которым излагается юридическая информация, и особенности юридического, а не научно-технического подхода к проблеме. Существует мнение, что между этими подходами имеется очень существенная разница, и что человек с техническим образованием, который в течение трех или четырех лет рассматривал проблемы в соответствии с научной методологией, часто будет встречаться с трудностями адаптации к правовому анализу. Зачастую правовые вопросы могут казаться ему весьма тривиальными, но, конечно, толкование патентных притязаний и их объема требует внимания к таким вопросам [1].

Нет никакого сомнения, что, как и почти во всех других отраслях, человек, понимающий и всегда готовый помочь и сотрудничать, является большой ценностью. Необходимо уметь находить общий язык с широким спектром собеседников, начиная от технического и исследовательского персонала до юридических советников, а также руководящих работников, которые, прежде всего, желают краткого и ясного изложения проблем и ясных и недвусмысленных рекомендаций по их решению. Короче говоря, потенциальный патентный поверенный должен уметь сочетать реальную или потенциальную способность общаться и выражать себя как ученый, как юрист и как бизнесмен и часто быть всеми тремя одновременно [1].

После завершения изобретательского процесса перед патентным поверенным и изобретателем встает задача по составлению соответствующей патентной заявки, которая должна защитить изобретение в самом

широком смысле. Патентный поверенный не должен полагаться на изобретателя в том, что он понимает, в чем заключается его изобретение. Поверенный должен выявить изобретение в ходе дискуссии с изобретателем из той конкретной проблемы, с которой столкнулся изобретатель. Обычно в ходе таких дискуссий достигается понимание изобретения в общих чертах и появляется возможность составления широкой патентной заявки. Составление заявки на выдачу патента и участие в процедуре, предусмотренной Патентным ведомством для выдачи патента, требуют знания патентного законодательства, практики Патентного ведомства, научных и технических навыков, относящихся к предмету изобретения, способности увидеть уникальность решения или комбинации, умения выделить и исчерпывающе описать изобретение с выделением патентной сущности в формуле.

Известный американский специалист в области патентного права Рискин Б. [2] делает вывод о том, что комплексный характер патентного законодательства приводит к тому, что плохо написанный патент имеет худшие правовые последствия, чем его полное отсутствие и подчеркивает ценность патентных поверенных и агентов.

В США многие изобретатели пользуются услугами патентных поверенных и патентных агентов. Патентное ведомство США издает правила и инструкции, регулирующие работу патентных поверенных и агентов. Представлять в Патентном ведомстве изобретателей разрешается только лицам, отвечающим установленным Патентным ведомством требованиям.

В США патентным агентом является лицо, имеющее опыт работы в области техники (например, диплом инженера или т. п.) и лицензию Патентного ведомства на подготовку заявки и ведение дел в Патентном ведомстве.

Патентные поверенные обязаны иметь не только техническое, но и юридическое образование. Хотя патентные поверенные знакомы с различными областями техники, обычно они специализируются и следят за развитием своей области техники. Патентный поверенный должен быть лицензирован как Патентным ведомством, так и коллегией адвокатов, поэтому он может представлять клиента не только в Патентном ведомстве, но и в любом из федеральных судов. Будучи лицензированным поверенным, он может также работать с товарными знаками, авторским правом, участвовать в гражданском процессе, составлять лицензионные договоры и т. д. Принципиальная разница между патентными поверенными и патентными агентами состоит в том, что последние не могут вести

дела в судах или других инстанциях, где необходимы юридические знания. Например, патентный агент не может составить договор, касающийся патента, такой как договор уступки или лицензионный договор, если в штате, где он практикует, требуется составление договоров только практикующими адвокатами [2].

Патентное ведомство США ведет реестры патентных поверенных и агентов. Для того, чтобы быть включенным в реестр, лицо должно соответствовать всем установленным требованиям, в том числе иметь гуманитарное или техническое образование, хорошую репутацию и моральные качества. Для включения в реестр необходимо сдать экзамен. Патентное ведомство проводит экзамены приблизительно один раз в десять месяцев. Все, кто сдал экзамен, получают лицензию на ведение дел в Патентном ведомстве. Патентное ведомство публикует сведения о патентных поверенных и агентах с указанием их имен и адресов, группируя их по регионам.

При подаче заявки в Патентное ведомство одновременно выдается доверенность патентному поверенному, и Патентное ведомство ведет переписку с ним. Однако это не исключает для изобретателя возможности включения в работу другого патентного поверенного или ведения дел самостоятельно напрямую с экспертом. Патентное ведомство имеет право запретить работать или отстранить от работы патентного поверенного или агента, допустивших значительные нарушения.

В Японии, в соответствии с Законом о патентных поверенных, принятом в 1921 г. и действующем до настоящего времени с изменениями, патентный поверенный может представлять клиента не только в Патентном ведомстве по делам, относящимся к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, товарным знакам, международным заявкам, но и в Министерстве внешней торговли и промышленности по вопросам, связанным с этими объектами, а также в суде [3].

В соответствии с п. 2 указанного Закона, патентным поверенным может быть любое лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- 1) совершеннолетний японец или иностранец, имеющий специальное разрешение от Министра внешней торговли и промышленности;
- 2) имеющий место жительства в Японии;
- 3) успешно сдавший экзамен;

Экзамен проводится в Патентном ведомстве обычно один раз в год, порядок его проведения регулируется постановлениями Кабинета Министров. Экзамен включает две ступени — предварительную и основную. Патентные поверенные обязаны иметь не только техническое, но и юри-

дическое образование. В ходе первой ступени проверяется знание делопроизводства и иностранного языка (английского, немецкого или французского, при желании можно присоединять и другие языки).

Основная цель проведения предварительного экзамена — проверка, можно ли допустить экзаменующегося к основному экзамену, который, в свою очередь, включает проверки в устной и письменной формах. Обычно устно проверяется знание текущего законодательства в области промышленной собственности, а для письменного экзамена предлагаются темы из области техники, науки и права. Необходимо выбрать три темы предварительно и по ним в свободном стиле представить эссе в виде реферата.

Сведения о патентных поверенных Японии публикуются в официальных бюллетенях промышленной собственности. Ассоциация патентных поверенных регистрирует патентных поверенных и ведет их реестр.

Необходимо отметить важную роль ассоциаций патентных поверенных за рубежом.

Ассоциации патентных поверенных являются в первую очередь национальными по своему характеру, объединяют специалистов конкретной страны, устанавливают правила профессионального поведения и следят за этикой такого поведения. Они налагают наказания (или рекомендуют сделать это компетентному государственному органу), когда член ассоциации не выполняет установленные ассоциацией правила.

Так, в Японии, если Ассоциация установит грубые нарушения в деятельности патентного поверенного и необходимость наложения дисциплинарного взыскания, она докладывает об этом Министру внешней торговли и промышленности через генерального директора Патентного ведомства. При нарушении Закона о патентных поверенных или устава Ассоциации, Министр внешней торговли и промышленности может наложить на патентного поверенного дисциплинарное взыскание в соответствии с решением Комитета по изучению деятельности патентных поверенных, действующего по указанию Кабинета Министров. Дисциплинарные взыскания могут быть следующими:

- штраф, размер которого не превышает 5 тысяч иен;
- отстранение от деятельности на период, не превышающий одного года;
- запрет деятельности в качестве патентного поверенного.

Если Патентный поверенный разгласил секреты своего клиента без уважительных причин или использовал их в своих целях, то он может

быть отстранен от деятельности на 6 месяцев и оштрафован на сумму не более 3000 иен.

Большинство национальных ассоциаций также проводят исследования в области промышленной собственности с целью совершенствования законодательства страны. Поэтому для государственных органов вполне естественно запрашивать мнение ассоциаций, когда намечается реформа законодательства.

Кроме того, представители профессиональных ассоциаций обычно входят в состав официальных (государственных) комитетов, образуемых в различных странах для подготовки проектов или пересмотра законодательства в области промышленной собственности.

Каждый член национальной ассоциации должен придерживаться профессиональных правил и инструкций, при этом ассоциация является именно тем органом, к которому могут обратиться третьи лица в случае совершения ее членом неподобающих действий.

**Выводы:** деятельность патентных поверенных за рубежом отнесена к наиболее важным видам гражданских отношений, регулируется на законодательном уровне и подлежит строгому контролю патентными ведомствами, ассоциациями патентных поверенных и некоторыми государственными организациями.

### Список литературы

1. Введение в интеллектуальную собственность. ВОИС, 1998, с. 547
2. Рискин Б. Патентование и маркетинг Вашего изобретения. Нью-Йорк, 1986
3. Закон Японии о патентных поверенных, ИР, 1996

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

**Борохович А. Н.** — генеральный директор Агентства интеллектуальной собственности "Эгида", член Совета LES России, патентный поверенный РФ.

**Даринская Г. Г.** — зав. юридическим отделом фирмы «Медконст», патентный поверенный РФ.

**Коготков С. М.** — руководитель патентной службы НИИ Гипрорыбфлота, патентный поверенный РФ.

**Леонов И. Ф.** — заведующий Межвузовским патентно-лицензионным отделом Санкт-Петербургского гос. ун-та, патентный поверенный РФ.

**Марков А. М.** — начальник патентно-лицензионного отдела Санкт-Петербургского гос. морского техн. ун-та, канд. техн. наук, доцент, патентный поверенный РФ.

**Матвеев А. А.** — ведущий научный сотрудник Межвузовского патентно-лицензионного отдела Санкт-Петербургского гос. ун-та.

**Матвеева Т. И.** — главный специалист по интеллектуальной собственности, доцент Санкт-Петербургского гос. ун-та, патентный поверенный РФ.

**Мордвинов В. А.** — член правления АСПАТ.

**Мордвинова В. В.** — патентный поверенный РФ.

**Некрасов В. В.** — ведущий инженер патентной службы НИИ Гипрорыбфлота.

**Новосельцев О. В.** — член Института профессиональных бухгалтеров, президент Компании патентных поверенных «ПЕТРОПАТЕНТ», канд. техн. наук, патентный поверенный РФ.

**Охинченко Т. И.** — директор департамента патентно-правовой защиты и оценки интеллектуальной собственности юридической фирмы "Правовой экспертизно-аналитический Центр" (Санкт-Петербург), патентный поверенный РФ.

**Пантохина А. М.** — директор Патентного агентства «Паримар», патентный поверенный РФ.

**Пурижинский В. Г.** — патентный поверенный РФ.

**Рыбаков Ю. В.** — патентный поверенный РФ.

**Савиковская Е. В.** — директор агентства интеллектуальной собственности «Инверс», патентный поверенный РФ.

**Сергеев В. М.** — агентство патентных поверенных «АРС-Патент», канд. юрид. наук, патентный поверенный РФ.

**Старобогатова В. А.** — канд. юрид. наук, патентный поверенный РФ.

**Труженикова Н. А.** — директор ЗАО “Адвокатское патентное бюро “Труженикова и К”, оценщик, патентный поверенный РФ.

**Туренко В. В.** — патентный поверенный РФ.

## Содержание

Вступление .....	3
О. В. Новосельцев. Проблемы и практика коммерциализации интеллектуальной собственности .....	4
І. Г. Даринская. Теория и практика использования интеллектуальной собственности в качестве гаранта инвестиций .....	14
Ю. В. Рыбаков. Оценка патентов и лицензий при продаже .....	18
Н. А. Труженикова. Проблема перехода прав собственности на нематериальные активы в ходе приватизации .....	20
І. Ф. Леонов, Т. И. Матвеева, А. А. Матвеев. Вопросы управления в области интеллектуальной собственности в высшей школе (на примере университетов) .....	30
В. В. Туренко. Об особенностях выплат авторских вознаграждений за использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов .....	42
І. В. Савиковская. Охрана рационализаторских предложений в режиме Ноу-Хау .....	44
М. Коготков, В. В. Некрасов. Возможности применения методов патентно-информационного анализа на примере исследования рынка промышленной собственности России в области надводного судостроения .....	54
В. М. Сергеев. Как лучше слоган защитить .....	61
А. М. Пантиухина. Установление начального момента исключительного права на товарный знак. Параллели истории .....	64
В. Пурижинский. О применении ст. 7-2 Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров .....	73
А. М. Марков. Интеллектуальная собственность в учебной деятельности .....	77
В. В. Мордвинова, В. А. Мордвинов. Опасные игры .....	81
І. И. Охинченко. О проекте закона о патентных поверенных .....	95
І. Н. Борохович. Международное лицензионное общество (LESI) в России .....	99
В. А. Старобогатова. О деятельности патентных поверенных в зарубежных странах .....	103
Информация об авторах .....	109

Компьютерная верстка и дизайн *T. O. Михайлова*

ПЛД № 69-142 от 18.08.95

---

Подписано в печать 27.07.99. Формат 60x84 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 7,0.

Тираж 130 экз Заказ 98.

---

МГП "ПОЛИКОМ"  
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5