



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:  
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Сборник докладов  
научно-практической конференции

«Коллегиальные чтения – 2001»

(19-20 июня 2001 г., Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург  
2001

УДК 347.7:347.77:347.78

Промышленная собственность: правовая защита и коммерциализация. Сборник докладов научно-практической конференции "Коллегиальные чтения – 2001". – Санкт-Петербург, 19–20 июня 2001 г.

Сборник содержит доклады, представленные на 3-й научно-практической конференции, организованной Санкт-Петербургской Коллегией патентных поверенных и Российской национальной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Шедрина. Материалы представляют результаты исследований и обобщение практического опыта патентных поверенных в области правовой охраны промышленной собственности. Тематика охватывает широкий спектр вопросов, включающий проблемы совершенствования отечественного законодательства в области интеллектуальной собственности, практические вопросы правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, объектов авторского права, а также вопросы оценки и коммерческой реализации интеллектуальной собственности. Сборник рассчитан на специалистов в области интеллектуальной собственности.

© Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных, 2001

## КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2001 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

---

В третий раз Российской национальной библиотеке принимала в своих стенах участников и гостей Коллегиальных Чтений - 2001. Проведение «Чтений» становится уже традицией. Задуманные как возможность общения и обмена опытом между коллегами, «Чтения» постепенно стали перерастать границы Санкт-Петербургской Коллегии патентных поверенных. В них принимают участие также и члены Ассоциации патентоведов г. Санкт-Петербурга, и другие специалисты города в области интеллектуальной собственности, и оценщики, и юристы. Расширились и территориальные границы участников. Среди гостей были специалисты из Москвы, Киева. Было много звонков из других городов - Харькова, Минска, Петрозаводска, Владивостока, в которых звонившие коллеги выражали свое сожаление о невозможности в силу ряда причин принять участие в планируемом мероприятии.

Научно-практическая конференция - таков статус данного мероприятия, привлекает интерес специалистов. Это связано с тем, что вопросы, которые здесь обсуждались, являются злободневными и волнуют многих. Присутствующие отмечали высокий уровень докладов, в которых опыт практической деятельности выступавших переплетался с теоретическими исследованиями. Ведущие специалисты в области интеллектуальной собственности, члены Санкт-Петербургской Коллегии патентных поверенных рассказывали, раздумывали, размышляли вслух вместе с залом. Каждое выступление вызывало непосредственный интерес и сопровождалось оживленной дискуссией.

При подготовке и проведении «Чтений» был учтен опыт предыдущих лет. Практика показала, что программа с каждым разом становится все насыщенней, все труднее становится вместить ее в рамки одного дня. Докладчикам сложно в течение 10 -15 минут изложить суть вопроса, а слушателям, соответственно, сложно вникнуть, разобраться и проанализировать ситуацию.

Поэтому организаторы решили выделить на проведение Чтений два дня. Был определенный риск - могло не набраться столько докладов, либо слушателей утомит длительная процедура. Но эти опасения оказались напрасными. Было много докладчиков, было много слушателей. Оба дня прошли в напряженной работе. Свободных мест в Конферен-зале оставалось мало. Несмотря на высокую занятость, специалисты отложили свои текущие дела и пришли, чтобы принять самое активное участие в работе Чтений.

Программа Чтений отличалась разнообразием вопросов и тем, которые были затронуты. Были выслушаны доклады по вопросам коммерциализации, оценки, бухгалтерского учета интеллектуальной собственности, правовой защиты изобретений, товарных знаков.

Итак, Чтения закончились. Но, расставаясь, мы говорим друг другу: «До новых встреч!»

Пантюхина А. М.,

патентный поверенный РФ, председатель оргкомитета

научно-практической конференции

«Коллегиальные Чтения -2001».

# ИЗМЕНЕНИЯ В ПАТЕНТНОМ ЗАКОНЕ РФ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

---

**T. I. Охинченко**

Вопросы регулирования прав собственности, по мнению многих правоведов, являются краеугольным камнем любого права с древнейших времен. С этим трудно не согласиться, т.к. с психологической точки зрения, что может быть важнее для человека, чем-то, во что он вложил свой труд и средства?

Мы все знаем, как актуально для России вложение средств в становление и расширение производства в научно-технической сфере. Инвестиции, привлеченные в эту область, т. е. в область развития новых технологий обеспечили бы долгосрочные программы, что нашло бы позитивное отражение на всей экономике нашего общества и социальном климате.

В этой связи особенно важными представляются вопросы урегулирования прав собственности на новые технологии и гарантии долгосрочного сохранения этих прав.

Мы все прекрасно представляем, что вложения в объекты промышленной собственности требуют, как правило, крупных затрат, а окупаются эти затраты не скоро. Однако, когда первоначальные и текущие затраты окупаются, то эта сфера приложения инвестиций является одной из наиболее выгодных, т.к. надолго обеспечивает постоянное поступление денег (притом значительных) владельцу прав на промышленную собственность.

Исходя из моей практики патентного поверенного России, должна сказать, что за последние 1,5-2 года произошли некоторые позитивные изменения среди отечественных потенциальных инвесторов. К нам стали обращаться люди с просьбой "подобрать" объекты промышленной собственности, обеспечить их правовую защиту, помочь организовать производство.

Что касается иностранных компаний, желающих инвестировать средства в нашу экономику, то все они предпочитают покупать наши технологии, но производство разворачивать на своих территориях либо на территориях третьих стран.

Это понятно, т. к. первый вопрос, который интересует большинство инвесторов, т. е. людей, желающих вложить свои средства и получать от этого прибыли в России, каковы действительные гарантии, которые обеспечивает законодательная система и практика делового оборота в нашей стране.

Поэтому, переходя к краткому анализу Проекта нового Патентного закона, я выделила некоторые его положения, которые представляются несогласимыми с желанием привлечения инвестиций в сферу промышленной собственности.

1. Первое, что мне не нравится в Проекте нового Патентного закона, это то, что этот Проект вообще появился, т.к. изменение Федерального закона раз в 9 лет свидетельствует о нестабильности этого правового института, что само по себе не может привлекать инвесторов, а скорее их отпугнет. Тем более, что в ст. 1 "Отношения, регулируемые настоящим Законом" прямо сказано, что Закон является "частью Гражданского законодательства РФ...". Означает ли это, что Правительство РФ, внесшее Проект на рассмотрение, может легко менять целую часть Гражданского права без достаточных на то оснований. Ведь действующий Патентный закон РФ 1992 года позволял и позволяет нам проводить правовую защиту объектов промышленной собственности. Переход собственности коснулся и этой сферы?

2. Проект Закона содержит формулировки, смысл которых не сразу понятен даже специалисту. Кроме того формулировки некоторых статей (или их частей) позволяют Правительству (а точнее Государству) применять те меры к объектам промышленной собственности и их владельцам, которые по мнению Государства, будут необходимы.

Например: в ст.2 "Государственное патентное ведомство", вместо четкого перечисления функций ведомства, как это есть в Законе 1992 года, в частности, говорится: "Выполнение отдельных функций, связанных с предоставлением правовой охраны объектам промышленной собственности, может быть возложено Правительством РФ на специализированные государственные учреждения, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области патентов и товарных знаков".

Эти "отдельные функции" и "специализированные государственные учреждения" к сожалению, если можно так выразиться, находятся в некоторой гармонии со ст. 36 п.2 Проекта, в которой говорится, что "подача заявки на изобретение или полезную модель в зарубежные страны или в международные организации ...может быть осуществлена и ранее

указанного срока (6 месяцев), но после окончания проводимой в установленном Правительством РФ порядке проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну". Причем, согласно ст. 33 "...за нарушение Закона" устанавливается гражданско-правовая и уголовная ответственность, в том числе и за "нарушение установленного порядка патентования объекта промышленной собственности в зарубежных странах".

3. Остановимся подробнее на том, кому же предоставлено согласно Проекту нового Закона право на получение патента на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Здесь четко различаются субъекты этого важнейшего, с точки зрения привлечения инвестиций права.

Так согласно ст. 8 п. 2, если работник создал объект промышленной собственности, работая на предприятии, не в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученным от работодателя конкретным заданием, но с использованием "опыта, материальных, технических и иных средств работодателя", то право на получение патента имеет работник, если договором между ним и работодателем не предусмотрено иное.

Совсем другое дело, когда объект промышленной собственности создается с использованием "государственных средств и при выполнении работ по договору".

– Если это государственный контракт, то право на патент имеет государство в лице государственного заказчика. А если это будет признано нецелесообразным, (в Проекте не сказано, кем именно признано), то государственным контрактом может быть установлено иное лицо для получения патента, включая исполнителя работ. Правда в этом случае по требованию Государства патентообладатель или его преемник обязаны предоставить государству безвозмездную неисключительную лицензию на использование патента.

– Если созданы объекты промышленной собственности в процессе выполнения НИР, ОКР и технологических работ, а заказчиком выступает не государство или субъект федерации, то право на получение патента принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное.

– Если изобретение создано в унитарном предприятии, или государственном муниципальном учреждении, то право на получение патента принадлежит этому предприятию, учреждению либо автору.

Но, в любом случае патентообладатель или правопреемник обязаны в интересах национальной безопасности по требованию лица, высту-

пающего от имени РФ, предоставить безвозмездную неисключительную лицензию на использование данного объекта промышленной собственности.

Думается, что приведенные выше положения Проекта нового патентного Закона не нуждаются в особых комментариях: сами по себе положения Законопроекта, обеспечивающие права собственности различные для различных субъектов этих прав, неконституционны по своей сути.

К сожалению, надо отметить, что трудно представить инвестора, который будет вкладывать деньги в промышленную собственность на территории России, не имея ни прав, ни гарантий. Если Законопроект будет принят, то это будет шагом назад по сравнению с Законом 1992 года в сторону монополизации этой отрасли экономики Государством и теми лицами, которые будут выступать от его имени.

# ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РФ

Ю. Б. Леонтьев

В Российской Федерации в настоящее время достаточно большое количество специалистов предлагает свои услуги по оценке интеллектуальной собственности (ИС). Ознакомление с их работами приводит к выводу о том, что значительная часть из них используют только свои авторские методики, игнорируя все остальные процедуры. В целом сообщество оценщиков ИС можно разделить на несколько групп, исповедующих разную идеологию.

Первыми, конечно, следует назвать тех, кто занимался оценкой ИС ещё до перестройки, и в настоящее время занимает по отношению к "вновь прибывшим" довольно агрессивную позицию. В эту группу входят Ю.П. Конов, Н.В. Лынник и ряд других специалистов, близких к Роспатенту.

Вторая группа включает тех оценщиков, кто раньше занимался патентно-лицензионной деятельностью. Они также считают себя ветеранами оценки ИС, и очень болезненно воспринимают критику своей методологии, которая, по их мнению, достаточно хорошо учитывает специфику рыночного использования ИС.

И, наконец, третью группу образуют специалисты, пришедшие в оценку сравнительно недавно. Большая часть из них прошла профессиональную переподготовку на курсах, количество которых растет как на дрожжах (обучением сейчас не занимается только ленивый). Качество подготовки "новичков" очень часто оставляет желать лучшего, но это не мешает им также временами проявлять агрессивность.

Пытаясь разобраться в разнообразии методик, решая вопрос "делать жизнь с кого", следует с самого начала принять как аксиому то, что оценка, как и любая другая профессия, несовместима с дилетантством. Невозможно заниматься ей на досуге или в перерывах другой основной деятельности.

Основное содержание оценки состоит в определении рыночной стоимости собственности клиента. А стоимость, как известно, это понятие общественное. Люди, имеющие разное отношение к оцениваемой собственности, неминуемо будут иметь и различное мнение о её стоимости. Назначение оценщиков состоит в том, чтобы "расшивать" узкие места и при конфликте интересов сторон находить всех устраивающее значение стоимости. Учитывая это, нельзя сводить процесс оценки к какой-

либо единственной процедуре. Нет и не может быть универсальной методики, напрямую приводящей сразу к значению рыночной стоимости. Используя только одну процедуру, эксперт автоматически становится на сторону её автора, а в итоге пропадает плюрализм мнений. Одновременно возникает вопрос о достаточности эрудиции оценщика.

С другой стороны, когда эксперт выполняет оценку, применяя несколько разных методологий, он как бы проводит виртуальные торги. При этом результаты, полученные от использования этих процедур, выглядят как мнения группы авторитетных экспертов.

Все это говорится только для того, чтобы показать неуместность проявлений нетерпимости к чужой методологии в поведении профессиональных оценщиков. Приведу пример. Многие специалисты (автор в недавнем прошлом был в их числе) отвергают возможность использования известной методики Г.В. Бромберга, опирающейся на три коэффициента, определяемые эксперты путем (новизна, сложность технического решения, достигнутый результат). Следует признать, что эта методология не годится на все случаи жизни, поскольку использование максимальных значений коэффициентов приводит к абсурдному результату: получается, что вся прибыль, образующаяся в бизнесе, может быть приписана исключительно действию ИС (якобы другие факторы производства не работают). Однако оказывается, что возможны ситуации, в которой эта методика очень полезна. Речь идет об оценке выгод, получаемых от использования малоэффективных изобретений, с целью определения размеров установленных законом авторских вознаграждений.

Любая методология имеет свои границы и условия применимости. Профессионал должен использовать максимальное количество уместных, известных ему процедур. Только в таком случае он сможет определить диапазон, внутри которого объективно находится стоимость объекта оценки.

Здесь необходимо сделать ешё одно краткое замечание. Часто приходится сталкиваться с тем, что в качестве оценочных рассматриваются методики оценки качества ИС (научно-технической значимости и т.п.). Следует правильно понимать, что профессиональная оценка ИС - это оценка стоимостная, а всякие рейтинговые оценки в решении наших задач играют лишь вспомогательную роль.

Современные требования к уровню подготовки специалистов, профессионально занимающихся оценкой ИС, предусматривают обучение в объеме не менее пятисот часов. По таким программам, согласованным с Мингосимуществом, работают все получившие соответствующие лицензии вузы.

Очень основательную подготовку дают Финансовая Академия при Правительстве РФ (Институт Профессиональной Оценки) и Российская Экономическая Академия им. Г. В. Плеханова (Школа Профессиональной Оценки). Российский Институт Интеллектуальной Собственности (РИИС) – основное государственное учебное заведение, готовящее специалистов по работе с ИС, также занимается обучением оценщиков. Причем его школа оценки ИС является одной из самых "старых". Преимуществом системы подготовки РИИСа является то, что обязательный для профессиональных оценщиков курс делится на два цикла. При этом совершенно необязательно проходить обучение по полной программе.

Это очень удобно для тех патентных поверенных, кто обнаруживает необходимость знакомства с процедурами оценки ИС. Раньше оценочных знаний им не давали, поэтому сейчас для них важно иметь возможность ликвидировать такой пробел. Первый цикл обучения оценщиков РИИСа решает именно эту задачу. По мнению большинства из тех, кто прошел через школу оценки РИИСа, полученные знания оказались очень полезными для представления перспектив коммерциализации ИС заказчиков.

Каждый патентный поверенный, выполняя работу по заказу, может сразу определить, сколько приблизительно может стоить защищаемая им ИС. Для этого будет достаточно, если заказчик сообщит размер планируемой годовой выручки от реализации продукции, которая будет выпускаться с использованием его ИС. Ориентировочное значение стоимости в таком случае можно получить с помощью метода "освобождения от роялти". Сущность этой процедуры состоит в том, что обладание исключительными правами на оцениваемую ИС освобождает её владельца от обязанности проводить лицензионные платежи (роялти) на сторону. Образующаяся таким образом экономия отождествляется с прибылью, получаемой от использования ИС.

Расчет стоимости ИС в таком случае следует вести по формуле:

$$V_{\text{ис}} = S * \rho * (1 - T) / r,$$

где  $V_{\text{ис}}$  – стоимость интеллектуальной собственности;

$S$  – ожидаемая годовая выручка от реализации продукции, выпускаемой с использованием оцениваемой ИС, за вычетом НДС и акцизов;

$\rho$  – ставка роялти (процент от выручки);

$T$  – ставка налога на прибыль (в 2001 году  $T = 0,35$ );

$r$  – ставка капитализации.

Если учесть, что ставка капитализации в современных условиях примерно равна ставке рефинансирования ЦБ ( $r = 0,25$ ), а ставка роялти

обычно определяется в диапазоне от 1% до 10% ( $\rho = 0,01 \div 0,10$ ), то можно получить следующее расчетное соотношение:

$$V_{ис} = (0,026 \div 0,26) * S.$$

Для приблизительной оценки вполне можно считать  $V_{ис} = 0,1 * S$ .

В заключение хочется выразить признательность оргкомитету коллегиальных чтений за проделанную на высоком уровне подготовительную работу и за приглашение к участию в таком представительном мероприятии. На вопросы участников автор готов ответить по E-mail: leontiev@russaudit.ru.

# **ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСЧЕТ СТАВОК РОЯЛТИ И ЦЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ**

---

**O. V. НОВОСЕЛЬЦЕВ**

Важность и актуальность решения практических проблем расчета и обоснования рыночной стоимости интеллектуальной собственности обусловлена насущной необходимостью развития промышленности и преодоления последствий кризисных явлений в экономике, что принципиально невозможно без освоения новых конкурентоспособных технологий и без практической реализации научно-технических разработок, что, в свою очередь, немыслимо осуществить без введения результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) в коммерческий оборот.

Сложность решения проблем коммерциализации интеллектуальной собственности связана с неоднозначностью позиций специалистов по вопросам методологии выбора ценообразующих факторов и обоснования рыночной стоимости интеллектуальной собственности, необходимостью одновременного комплексного решения ряда экономических, юридических и бухгалтерских проблем при использовании интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности.

Одним из наиболее распространенных способов коммерциализации интеллектуальной собственности является лицензирование - предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) на основе лицензионных договоров.

В связи с этим целесообразно сделать краткий обзор основных методов оценки рыночной стоимости интеллектуальной собственности, известных из литературы основных условий лицензионных договоров, провести экономический анализ лицензирования и определить методологические подходы к расчету ставок роялти и обоснованию стоимости передаваемой по лицензии интеллектуальной собственности (цены лицензии).

Поэтому для специалистов в области правовой охраны, оценки, бухгалтерского учета, аудита и организации коммерческого использования интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности предприятий и организаций может представить определенный интерес практический опыт оценщиков интеллектуальной собственности Компании патентных поверенных "ПЕТРОПАТЕНТ" (Санкт-Петербург, Россия).

Под термином "лицензионное соглашение" ("лицензия") в рамках настоящего доклада понимается гражданско-правовой договор (контракт, соглашение), по которому лицензиар ( правообладатель или продавец лицензии) на возмездных, определенных договором условиях предоставляет лицензиату (пользователю или покупателю лицензии) определенный объем имущественных прав на использование в промышленном производстве продукции по лицензии имущественных прав интеллектуальной собственности на использование результатов интеллектуальной деятельности - объектов промышленной собственности (изобретений, товарных знаков, промышленных образцов, полезных молелей), объектов авторского права (селекционных достижений, программ для ЭВМ, баз данных и т.п.) или ноу-хау (объектов производственной и коммерческой тайны).

## 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ

В соответствии с международной практикой под оценочной деятельностью понимается деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.

Под рыночной стоимостью объекта оценки обычно понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке в форме публичной оферты;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к сделке в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Аналогично тому, как при инженерном проектировании и промышленном изготовлении сложных деталей и узлов для облегчения восприятия, создания пространственного зрительного образа и отображения особенностей конструкции деталей и узлов на чертежах используют их изображения в различных проекциях, разрезах и сечениях, так и при обо-

сновании единого, обоснованного значения рыночной стоимости объекта оценки одновременно используют различные подходы оценки, позволяющие с разных сторон изучить объект оценки, учесть различные ценообразующие факторы и оценить объект оценки с разных точек зрения.

В соответствии с международными стандартами при оценке рыночной стоимости объектов оценки рекомендуется использовать три основных подхода:

- затратный подход (затратные методы оценки);
- рыночный подход (рыночные методы оценки);
- доходный подход (доходные методы оценки).

В международной практике оценки для получения единого обоснованного значения рыночной стоимости считается корректным и целесообразным одновременное выполнение оценочных расчетов различными методами, в рамках затратного, рыночного и доходного подходов с последующим согласованием результатов расчетов и получением единого значения обоснованной рыночной стоимости объекта оценки. Выбор конкретных методик оценки на практике определяется целями оценки и имеющимися в наличии или доступными исходными данными.

Поэтому целесообразно сделать краткий обзор наиболее часто используемых на практике методов оценки в рамках затратного, рыночного и доходного подходов.

## 2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ

### 2.1. Метод "фактических затрат"

Расчет стоимости объекта оценки методом суммирования фактических затрат чаще всего применяется для определения балансовой (бухгалтерской) стоимости результатов интеллектуальной деятельности для целей постановки их на бухгалтерский учет и отражения стоимости объектов интеллектуальной собственности на балансе предприятия в качестве его имущества на дату постановки этого имущества на бухгалтерский учет или на дату его ввода в эксплуатацию. На практике данный метод иногда еще называют методом расчета балансовой (книжной) стоимости имущества.

В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты на изготовление или приобретение самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, юридическим, оценочным, аудиторским, внешнеэкономическим и иным организаци-

ям, таможенные пошлины и иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку.

Под стоимостью изготовления признаются фактически произведенные затраты, связанные с использованием в процессе изготовления имущества основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, информации, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объекта имущества.

Таким образом, основным методом для определения балансовой стоимости интеллектуальной собственности в нематериальных активах является затратный метод прямого суммирования фактических затрат без учета времени их совершения, то есть без учета изменения стоимости денег во времени.

Обязательным условием использования данного метода оценки (особенно для целей бухгалтерского учета) является наличие первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактические затраты (расходы).

## **2.2. Метод "стоимости восстановления"**

Расчет полной восстановительной стоимости по методу "стоимости восстановления" заключается в определении на дату оценки всех затрат, необходимых для воспроизведения (воссоздания, восстановления) идентичного по назначению и качеству объекта оценки.

Методология расчета полной восстановительной стоимости достаточно подробно разработана и отражена в нормативных документах, регулирующих переоценку основных фондов (основных средств) предприятий.

Расчет полной восстановительной стоимости объектов оценки, в частности, может производиться:

- индексным методом;
- по данным торгующих организаций и предприятий;
- по данным предприятий-изготовителей;
- экспертными методами, включая привлечение независимых оценщиков.

## **2.3. Метод "приведенных затрат"**

Расчет текущей рыночной стоимости объекта оценки методом "приведенных затрат" заключается, в общем случае, в пересчете фактических прошлых затрат на создание и подготовку к использованию объекта оценки в текущую стоимость, то есть в их стоимость на дату оценки с учетом изменения стоимости денег во времени.

При расчете стоимости объекта оценки по методу "приведенных затрат" обобщенная формула текущей стоимости объекта оценки может быть выражена в следующем виде:

$$PV_{\text{пр.затр.}} = \sum (R_i \times K_{\text{пр}}), \quad (1)$$

где:  $PV_{\text{пр.затр.}}$  – текущая стоимость (present value) объекта оценки по методу "приведенных затрат",

$R_i$  – расходы на создание (приобретение) оцениваемого объекта на дату их совершения;

$K_{\text{пр}}$  – коэффициенты приведения, учитывающие изменение стоимости денег во времени и инфляцию за период с даты совершения затрат до даты оценки.

При практических расчетах обычно учитывают весь спектр различных расходов (затрат), которые так или иначе были связаны с проведением научных исследований и изысканий в данной области техники, с созданием, освоением и подготовкой к использованию оцениваемой интеллектуальной собственности, основными из которых являются:

- расходы на теоретические (технические, патентно-информационные и т. п.) исследования,
- расходы на проведение опытов, испытаний и изысканий,
- расходы на разработку (приобретение) различной технической, нормативной, технологической и другой документации,
- расходы на приобретение необходимого оборудования,
- расходы на приобретение (создание) информации или прав на ее использование в данном объекте интеллектуальной собственности;
- организационные расходы предприятия,
- расходы на основную и дополнительную заработную плату, отчисления во внебюджетные фонды, расходы на служебные командировки, накладные расходы, расходы на электроэнергию, водоснабжение, отопление, эксплуатацию производственных помещений или их аренду,
- другие расходы, относящиеся к созданию интеллектуальной собственности и подготовке ее к использованию в запланированных целях.

По налоговому законодательству некоторых стран, в том числе и до настоящего времени в России, основным источником финансирования затрат на проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ (аналогично расходам на капитальные и долгосрочные финансовые вложения) являются собственные средства предприятия (чистая прибыль предприятия после уплаты всех налогов). Поэтому для расчета полной рыночной стоимости приведенных затрат в некоторых случаях иногда учитывают дополнительные расходы на налог на прибыль и

налог на добавленную стоимость (стоимость собственного капитала) или проценты по коммерческому кредиту (стоимость заемного капитала).

#### 2.4. Метод "стоимости замещения"

Расчет стоимости интеллектуальной собственности методом замещения основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении альтернативных объектов собственности и основан на том, что покупатель, проявляя должную осведомленность и благородумность, никогда не заплатит за объект оценки большую сумму, чем та, в которую обойдется получение соответствующего аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период без существенных задержек.

Данный метод оценки может привести к объективным результатам тогда, когда можно точно оценить величину затрат на создание (приобретение) альтернативного объекта интеллектуальной собственности за счет собственных усилий покупателя (инвестора) или тогда, когда на рынке есть альтернативные предложения аналогичных по назначению и качеству объектов при непременном условии наличия конкурентного рынка и относительного равновесия спроса и предложения.

Данный метод оценки широко используется при оценке объектов интеллектуальной собственности массового спроса, например, при оценке программного обеспечения для ЭВМ или специализированного программного обеспечения, например программ автоматизированного ведения бухгалтерского учета или программ автоматизированного проектирования.

#### 2.5. Метод "капитализации дохода"

Расчет текущей рыночной стоимости объекта оценки по методу "капитализации дохода" обычно выполняют путем деления фактического или планируемого ежегодного дохода (чистой прибыли после налогов или чистого операционного дохода) получаемого от коммерческого использования объекта оценки на коэффициент капитализации по формуле:

$$PV_{\text{кап.}} = CF/K, \quad (2)$$

где  $PV_{\text{кап.}}$  – текущая стоимость объекта оценки,

$CF$  – денежный поток среднегодового дохода,

$K$  – коэффициент капитализации.

Использование метода "капитализации" основано на частном случае инвестиций, называемом в финансовой математике "перпетуитетом" (англ. perpetuity - вечность), предполагающем ситуацию бессрочного банковского текущего (сберегательного) счета, процентный доход по кото-

рому начисляется по постоянной ставке и полностью изымается сразу после его начисления.

Метод капитализации применим в тех случаях, когда размеры ежегодных денежных потоков роятли (денежных потоков начислений) равномерны по величине и поступают в течение неограниченного (неопределенного) периода времени.

Характерным случаем применения метода капитализации при оценке интеллектуальной собственности может быть оценка принадлежащих предприятию и постоянно используемых в производственной деятельности в течение неограниченного времени объектов, например, конструкторской документации, производственных технологий, товарных знаков, ноу-хау.

## 2.6. Метод "дисконтирования денежных потоков"

Расчет текущей рыночной стоимости объекта оценки по методу дисконтирования денежных потоков (поступлений) чистой прибыли производят путем суммирования ежегодных будущих денежных потоков (поступлений) чистой прибыли, деленных на соответствующий коэффициент дисконтирования по формуле:

$$PV = \sum CF_i / (1 + I) t, \quad (3)$$

где  $PV$  – текущая стоимость объекта оценки,

$CF_i$  – ежегодные будущие денежный потоки,

$I$  – коэффициент дисконтирования,

$t$  – время.

Использование метода дисконтирования денежных потоков базируется на теории изменения стоимости денег во времени при расчетах по сложному проценту. Данный вариант изменения стоимости денег во времени аналогичен ситуации срочного (на определенный срок) текущего (сберегательного) депозита, процентный доход по которому регулярно начисляется по определенной ставке дисконтирования и остается на счете после его начисления (все начисления регулярно капитализируются).

Метод дисконтирования применим в большинстве случаев оценки тогда, когда размеры денежных потоков роятли различны по величине и неравномерно поступают в течение ограниченного или неограниченного периода времени. Характерной ситуацией применения метода дисконтирования при оценке интеллектуальной собственности является оценка интеллектуальной собственности, используемой в производственной деятельности предприятия на основании лицензионного соглашения

ния, по которому предприятие приобретает на определенный срок и на определенных условиях имущественное право на использование объектов лицензии (объектов исключительного права) в своей производственной деятельности.

### **2.7. Метод "сравнения продаж"**

Оценка рыночной стоимости методом "сравнения продаж" основана на прямом или косвенном сравнении оцениваемого объекта с другими аналогичными объектами интеллектуальной собственности, которые продаются или были проданы (переданы по лицензии права на их использование) в сопоставимое время на аналогичном рынке.

Стоимость интеллектуальной собственности в таком случае определяется ценой, которую платят типичные покупатели типичному продавцу интеллектуальной собственности за аналогичный по качеству и полезности объект в данный момент времени на аналогичном рынке.

Определение рыночной стоимости по методу сравнения продаж применимо тогда, когда имеется достаточное количество достоверной информации о предложениях или недавних сделках купли-продажи аналогичных по назначению и качеству объектов.

Поэтому для применения этого метода необходима достоверная информация о ценах, качественных показателях объектов, объеме передаваемых прав и иных ценообразующих факторах, определяющих конечную цену сделки.

### **2.8. Метод "роялти"**

Расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности методом "роялти" основан на практике международного обмена технологиями и представляет собой процедуру оценки, основанную на международном опыте продажи лицензий.

Оценка стоимости методом "роялти" заключается в дисконтировании или капитализации ежегодных денежных потоков (поступлений) роялти по гипотетическому (предполагаемому) или действительному (реальному) лицензионному соглашению.

Чаще всего ежегодные размеры денежных потоков роялти рассчитывают в виде определенного процента отчислений от объемов промышленной реализации продукции по лицензии, затем определяют текущую (приведенную на дату оценки) стоимость ежегодных денежных потоков (поступлений) роялти и их суммированием определяют текущую стоимость цены лицензии (стоимость лицензируемой интеллектуальной собственности):

$$PV = \sum CFR_i / (1 + I) t = \sum (Pt \times Vt \times Rt) / (1 + I) t, \quad (4)$$

где  $PV$  – текущая стоимость денежных потоков роялти,  
 $Pt$  – расчетная цена единицы продукции по лицензии,  
 $CFR_i$  – прогнозируемые денежные потоки роялти,  
 $Vt$  – ежегодный объем производства продукции по лицензии,  
 $Rt$  – расчетная ставка роялти,  
 $I$  – ставка дисконта,  
 $t$  – время.

На размер (величину) ставок роялти влияет ряд обстоятельств, которые на практике принимают во внимание при выборе их конкретного значения. В частности, обычно учитываются:

- техническая ценность объекта лицензии,
- экономическая эффективность,
- стадия разработки и готовность к промышленному использованию,
- наличие и объем патентной защиты,
- объем передаваемых прав по лицензии,
- объем передаваемой документации и ноу-хау,
- инжиниринговое сопровождение,
- конъюнктура рынка,
- конкурентные предложения,
- другие ценообразующие факторы.

В связи с большим количеством ценообразующих факторов на практике часто возникает проблема поиска подходов к обоснованию размера ставок роялти и методов расчета цены лицензии применительно к конкретным реальным условиям коммерциализации интеллектуальной собственности.

### 3. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ

В международной практике лицензионной торговли под ценой лицензии обычно понимают сумму выплат покупателя лицензии ("Лицензиата") в пользу продавца лицензии ("Лицензиара").

По своей сути процедура расчета цены лицензии представляет собой оценку интеллектуальной собственности, которая является объектом лицензии.

Таким образом, расчет цены лицензии сводится к определению той текущей стоимости интеллектуальной собственности (то есть ее стоимости на дату заключения лицензионного договора), по которой Лицензиат согласен был бы на условиях лицензионного договора приобрести во временное использование право на интеллектуальную собственность Ли-

цензиара, а Лицензиар по такой цене согласен был бы на условиях договора эти права передать во временное использование.

Наиболее широко в международной лицензионной торговле используются два основных метода расчета цены лицензии [1, стр. 205–216]:

- на основе размера прибыли Лицензиата;
- на базе роялти.

При расчете цены на основе размера прибыли Лицензиата обычно исходят из того, что размер выплат Лицензиару определяется как часть (определенная доля) прибыли, получаемой Лицензиатом от производства и реализации продукции по лицензии. При этом доля Лицензиара колеблется в довольно широких пределах от 10 до 50 % прибыли Лицензиата и зависит от целого ряда ценообразующих факторов, основными из которых являются объем передаваемых прав, наличие патентной охраны и размеры дополнительной прибыли Лицензиата [2, стр. 17-29].

При этом считается, что если объект лицензии еще не готов к промышленному или коммерческому использованию, а основную ценность представляют передаваемые по лицензионному соглашению патентные права, то тогда доля Лицензиара в прибыли Лицензиата составляет до 15-20 %. Если объектом является промышленно освоенное изделие или технологический процесс, то при исключительной лицензии (при передаче всех прав) доля Лицензиара может составлять 35 - 50 %, а при неисключительной лицензии (Лицензиату передается только право на использование с сохранением прав у Лицензиара) 20 - 30 % [3, стр. 11 - 20].

При расчете цены лицензии на базе роялти расчетную цену лицензии и соответственно размер выплат владельцу интеллектуальной собственности (Лицензиару) традиционно определяют как определенный процент отчислений ("Роялти") в зависимости от стоимости произведенной и реализованной продукции по лицензии.

В практике международной торговли лицензиями размер роялти обычно определяют не расчетным путем, а эмпирически - путем установленных в мировой практике для различных отраслей промышленности усредненных размеров роялти - так называемых "стандартных" ставок роялти [1, стр. 209].

Размер известных из литературных источников "стандартных" ставок роялти чаще всего составляет от 0,5 до 14 %. Однако в литературе практически отсутствует информация по обоснованию и расчету величины численных значений роялти и предлагается выбирать определенное значение роялти из диапазона "стандартных среднестатистических" значений с учетом "ценообразующих факторов".

К примеру, известны "стандартные" ставки роялти для электронной промышленности 4-10 %, электротехнической промышленности 1-5 %, фармацевтической промышленности 2-7 %, самолетостроения 6-10 %, автомобильной промышленности 1-3 %, станкостроительной промышленности - 4,5-7,5 %, производств потребительских товаров длительного пользования - 5 %, производств потребительских товаров с малым сроком использования 0,2-1,5 %, [2, стр. 24].

В практике лицензионной торговли, по причине отсутствия достоверных среднестатистических данных для конкретного рынка, чаще всего размер роялти выбирают из таблиц ставок роялти, взятых из доступных источников информации без какого либо расчетного обоснования, но с общими традиционными рекомендациями необходимости учета ценообразующих факторов. Это в большинстве случаев приводит к субъективному, произвольному и недостаточно обоснованному выбору роялти. В частности, в процессе переговоров Лицензиар (продавец лицензии) в большинстве случаев настаивает на максимальном значении величины роялти из опубликованного в литературе диапазона, а Лицензиат (покупатель лицензии) - на минимальном, но при этом, чаще всего, и Лицензиар, и Лицензиат не могут расчетным путем подтвердить обоснованность своих притязаний. Значительно более неопределенная ситуация возникает когда в литературе вообще отсутствуют данные по конкретной отрасли промышленности или по конкретному объекту лицензии.

Поэтому на практике возникает актуальная проблема поиска подходов к обоснованию значений ставок роялти и методологии расчета цены (оценки) лицензии применительно к реальным условиям коммерциализации интеллектуальной собственности.

#### 4. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ

Основной целью лицензионного соглашения является передача (предоставление) на коммерческой основе определенного объема имущественных прав на использование объектов исключительного права (интеллектуальной собственности, объектов промышленной собственности, объектов авторского права, ноу-хая) для организации производства и реализации конкурентоспособной продукции (оказания услуг) и получения сторонами дополнительной прибыли.

Схема основных исходных данных для анализа условий лицензионного соглашения (лицензии) и обоснования (оценки) основных условий лицензии при коммерциализации интеллектуальной собственности представлена на рис. 1.

Пр <sub>баз</sub>	Прибыль базовая (Пр <sub>баз</sub> )		Прибыль общая (Пр <sub>общ</sub> )	Цена производства и реализации продукции по лицензии (Ц)
Пр <sub>л-ра</sub>	Прибыль лицензиара (Пр <sub>л-ра</sub> )	Прибыль дополнительная (Пр <sub>доп.</sub> )		
Пр <sub>л-та</sub>	Прибыль лицензиата (Пр <sub>л-та</sub> )			
C	Себестоимость производства и реализации продукции по лицензии (C)			

Рис. 1. Схема исходных данных для анализа условий лицензии.

В связи большим количеством возможных ситуаций целесообразно провести анализ наиболее общего случая приобретения лицензии действующим предприятием, ранее функционировавшим по традиционной (базовой) технологии и выпускавшем традиционную продукцию (услуги).

Целью анализа является выявления (обоснование) "справедливых" (приемлемых для каждой из сторон) условий лицензии для возможного расширения промышленного производства, освоения новой технологии, выпуска новой конкурентоспособной продукции и обеспечения возможности получения сторонами дополнительной прибыли от заключения лицензионного договора.

Основными задачами экономического анализа лицензии являются установление функциональных зависимостей между отдельными экономическими условиями лицензионного соглашения и представление этих зависимостей в виде выражений, позволяющих на практике производить расчет одних неизвестных экономических показателей лицензионных отношений по совокупности других известных показателей, а также анализ типовых примеров расчета ставок роялти, оценки размера лицензионных платежей и расчета цены лицензии.

В соответствии с представленной выше схемой общая цена (Ц) производства и реализации продукции (работ, услуг) по лицензии может быть представлена как сумма себестоимости производства и реализации продукции по лицензии (C) и общей прибыли (Пр<sub>общ</sub>), получаемой от производства и реализации новой продукции:

$$Ц = C + Пр_{общ}. \quad (5)$$

Общую прибыль (Пр<sub>общ</sub>), получаемую от производства и реализации продукции (работ, услуг) по лицензии, можно выразить как сумму базовой прибыли (Пр<sub>баз</sub>), ранее получаемой на предприятии при использовании имеющихся в наличии основных и оборотных средств (или базовой прибыли аналогичного предприятия, работающего по традиционной технологии), и дополнительной (сверхнормативной) прибыли (Пр<sub>доп</sub>),

дополнительно получаемой от использования новой технологии, выпуска и реализации продукции по лицензии:

$$\text{Пр}_{\text{общ}} = \text{Пр}_{\text{баз}} + \text{Пр}_{\Delta\text{оп}}. \quad (6)$$

Естественно, что в том случае, когда размер общей прибыли после приобретения лицензии не изменяется (то есть когда величина дополнительной прибыли  $\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$  равна нулю), тогда приобретение лицензии экономически нецелесообразно, поскольку приобретение и освоение лицензии требует определенных усилий и затрат лицензиата.

В частности, зарубежная статистика показывает, что производство продукции, основанной на использовании новых внедренных изобретений, обычно увеличивает прибыль в среднем на 28 % [9].

Исходя из концепции справедливого распределения расходов и доходов между лицензиатом и лицензиаром, дополнительную прибыль ( $\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$ ) можно представить как сумму прибыли лицензиара (правообладателя) ( $\text{Пр}_{\Delta\text{-ра}}$ ) и дополнительной прибыли лицензиата (пользователя) ( $\text{Пр}_{\Delta\text{-та}}$ ):

$$\text{Пр}_{\Delta\text{оп}} = \text{Пр}_{\Delta\text{-ра}} + \text{Пр}_{\Delta\text{-та}}. \quad (7)$$

Соответственно, при расчете "справедливых" условий лицензии при расчете цены лицензии, определения убытков или упущенной выгоды необходимо иметь в виду, что при "справедливых условиях" величина отчислений в пользу лицензиара ( $\text{Пр}_{\Delta\text{-ра}}$ ) не может быть больше дополнительной ( $\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$ ), поскольку в противном случае лицензиат не будет иметь дополнительной прибыли (будет нести убытки) от использования лицензии.

К примеру известно, что доля вознаграждения лицензиара в дополнительной (сверхнормативной) прибыли обычно составляет от 10 до 30 % [1, 4, 5, 6].

Величину прибыли лицензиара (правообладателя) ( $\text{Пр}_{\Delta\text{-ра}}$ ) можно выразить также через часть (долю) ( $\Delta$ ) дополнительной прибыли ( $\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$ ), дополнительно получаемой от производства и реализации продукции (услуг) следующей формулой:

$$\text{Пр}_{\Delta\text{-ра}} = \text{Пр}_{\Delta\text{оп}} \times \Delta, \quad (8)$$

где:  $\Delta$  – доля (часть) прибыли лицензиара ( $\text{Пр}_{\Delta\text{-ра}}$ ) в общем объеме дополнительной прибыли ( $\text{Пр}_{\Delta\text{общ}}$ ) от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии  $\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$  ( $\Delta = \text{Пр}_{\Delta\text{-ра}} / \text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$ ).

Из литературы известно также, что средняя величина доли прибыли Лицензиара в зависимости от ценности технологии и масштабов использования обычно колеблется от 15 до 30 % (в редких случаях 50 %) [7].

При этом есть данные, что дополнительная удельная прибыль лицензиара не может превышать 50 % от ожидаемой дополнительной прибыли при исключительной лицензии (на практике 30-40 %) [8].

Общую рентабельность промышленного производства и реализации продукции (услуг) по лицензии ( $\text{Рент}_{\text{общ}}$ ) можно определить как отношение величины общей прибыли ( $\text{Пр}_{\text{общ}}$ ) к себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии ( $\text{C}$ ) по формуле:

$$\text{Рент}_{\text{общ}} = \frac{\text{Пр}_{\text{общ}}}{\text{C}}. \quad (9)$$

Уровень базовой рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{баз}}$ ) (рентабельности по базовой прибыли) можно определить как отношение величины базовой прибыли ( $\text{Пр}_{\text{баз}}$ ) к себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии ( $\text{C}$ ) по формуле:

$$\text{Рент}_{\text{баз}} = \frac{\text{Пр}_{\text{баз}}}{\text{C}}. \quad (10)$$

Соответственно, уровень дополнительной рентабельности ( $\text{Рент}_{\Delta\text{оп}}$ ) (то есть рентабельности по дополнительной прибыли  $\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$ ) можно определить как отношение величины дополнительной прибыли ( $\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$ ) к себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии ( $\text{C}$ ) по формуле:

$$\text{Рент}_{\Delta\text{оп}} = \frac{\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}}{\text{C}}. \quad (11)$$

Известно, например, что новая продукция считается рентабельной, если предполагаемая экономия составляет 20-25 % стоимости производства [10].

По определению ставка роялти ( $R$ ) (величина % периодических отчислений в пользу лицензиара) представляет собой отношение величины отчислений в пользу лицензиара (прибыли лицензиара  $\text{Пр}_{\lambda\text{-ра}}$ ) к величине общей стоимости, цене ( $\text{Ц}$ ) произведенной и реализованной лицензиатом (пользователем новой технологии) продукции (услуг) по лицензии ( $\text{Ц}$ ), что может быть выражено следующей формулой:

$$R = \frac{\text{Пр}_{\lambda\text{-ра}}}{\text{Ц}}. \quad (12)$$

Подставляя в формулу (12) выражение прибыли лицензиара ( $\text{Пр}_{\Delta-\text{ра}}$ ) из формулы (8) и выражение цены продукции по ( $\Pi$ ) из формулы (5), получим:

$$R = \frac{\text{Пр}_{\Delta\text{оп}} \times \Delta}{\Pi} \quad (13)$$

Подставляя в формулу (13) выражение дополнительной прибыли ( $\text{Пр}_{\Delta\text{оп}}$ ) из формулы (6), получим:

$$R = \frac{(\text{Пр}_{\text{общ}} - \text{Пр}_{\text{баз}}) \times \Delta}{\Pi} \quad (14)$$

Из формулы (14) можно выразить величину доли ( $\Delta$ ) лицензиара в дополнительной прибыли:

$$\Delta = \frac{R \times \Pi}{(\text{Пр}_{\text{общ}} - \text{Пр}_{\text{баз}})} \quad (15)$$

Подставляя в формулу (14) выражение цены продукции по лицензии ( $\Pi$ ) из формулы (5), получим:

$$R = \frac{(\text{Пр}_{\text{общ}} - \text{Пр}_{\text{баз}}) \times \Delta}{C + \text{Пр}_{\text{общ}}} \quad (16)$$

Из формулы (16) можно выразить величину общей прибыли  $\text{Пр}_{\text{общ}}$ , получаемой на предприятии с использованием лицензии:

$$\text{Пр}_{\text{общ}} = \frac{\text{Пр}_{\text{баз}} \times \Delta}{\Delta - R} \quad (17)$$

Из формулы (16) можно выразить также величину базовой прибыли  $\text{Пр}_{\text{баз}}$ :

$$\text{Пр}_{\text{баз}} = \frac{\text{Пр}_{\text{общ}} \times (\Delta - R)}{\Delta} \quad (18)$$

Подставляя в формулу (16) выражение общей прибыли ( $\text{Пр}_{\text{общ}}$ ) базовой прибыли ( $\text{Пр}_{\text{баз}}$ ) через общую рентабельность ( $\text{Рент}_{\text{общ}}$ ) и базовую рентабельность ( $\text{Рент}_{\text{баз}}$ ), соответственно из формул (9) и (10), получим:

$$R = \frac{(C \times \text{Рент}_{\text{общ}} - C \times \text{Рент}_{\text{баз}}) \times \Delta}{(C + C \times \text{Рент}_{\text{общ}})}. \quad (19)$$

После вынесения за скобки формулы (19) значения себестоимости ( $C$ ) получим:

$$R = \frac{C \times (\text{Рент}_{\text{общ}} - \text{Рент}_{\text{баз}}) \times \Delta}{C \times (1 + \text{Рент}_{\text{общ}})}. \quad (20)$$

После сокращения числителя и знаменателя формулы (16) на величину себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии ( $C$ ) получим:

$$R = \frac{(\text{Рент}_{\text{общ}} - \text{Рент}_{\text{баз}}) \times \Delta}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ}})}. \quad (21)$$

Аналогичным образом из формулы (13) можно получить выражение ставки роялти ( $R$ ) через дополнительную рентабельность ( $\text{Рент}_{\text{доп}}$ ) общую рентабельность ( $\text{Рент}_{\text{общ}}$ ) и долю ( $\Delta$ ) лицензиара (правообладателя) в дополнительной прибыли лицензиата (пользователя):

$$R = \frac{\text{Рент}_{\text{доп}} \times \Delta}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ}})}. \quad (22)$$

Таким образом, численное значение величины ставки роялти периодических отчислений по лицензии можно рассчитать как отношение произведения дополнительной рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{доп}}$ ) (формула 22), или, соответственно, разности общей рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{общ}}$ ) и базовой рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{баз}}$ ) (формула 21), и доли лицензиара ( $\Delta$ ) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции по лицензии к сумме единицы и значения общей рентабельности ( $1 + \text{Рент}_{\text{общ}}$ ) производства и реализации продукции (услуг) по лицензии ( $1 + \text{Рент}_{\text{общ}}$ ).

Параметрический анализ полученных функциональных зависимостей (формулы 21 и 22) показывает, что величина ставки роялти, то есть размер процентов периодических отчислений в пользу лицензиара будет тем больше, чем больше будет дополнительная прибыль ( $\text{Пр}_{\text{доп}}$ ) и, соответственно, чем больше будет дополнительная рентабельность ( $\text{Рент}_{\text{доп}}$ ) или, чем больше разность общей рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{общ}}$ ) и базовой рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{баз}}$ ).

При этом становится объяснимым также увеличение значений величин роялти для новых научно-технических технологий, поскольку передовые научно-технические разработки способствуют (за счет использования новых материально- и ресурсосберегающих технологий) снижению себестоимости производства продукции, что соответственно увеличивает величину дополнительной прибыли.

Использование при практических расчетах ставки роялти по полученным выше формулам объясняет также увеличение значения роялти при повышении доли Лицензиара в прибыли Лицензиата за счет снижения производственных и коммерческих рисков Лицензиата путем увеличения объема передаваемых прав (обеспечения лицензионной монополии), степени промышленного освоения предмета лицензии (снижения производственных рисков освоения новой продукции) и наличия патентной охраны (защищаемой государственными законами патентной монополии). Все эти факторы в конечном итоге способствуют увеличению вероятности достижения Лицензиатом коммерческого успеха и получения дополнительной прибыли от использования лицензии.

Анализ формул (22) и (23) показывает также, что размер периодических отчислений в пользу лицензиара (при "справедливых" условиях лицензии) должен быть тем меньше, чем меньше дополнительная прибыль ( $Пр_{доп}$ ) и, соответственно, чем меньше дополнительная рентабельность ( $Рент_{доп}$ ) или разность общей рентабельности ( $Рент_{общ}$ ) и базовой рентабельности ( $Рент_{баз}$ ). В предельном случае тогда, когда дополнительная прибыль ( $Пр_{доп}$ ) отсутствует (равно нулю), то тогда и ставка роялти должна быть равна нулю, то есть в этом случае отчислений роялти лицензиару (правообладателю) не причитается.

В свою очередь, чем больше будет вклад лицензиара в подготовку и обеспечение эффективного функционирование производства по лицензии, тем, соответственно, должна быть больше доля лицензиара ( $\Delta$ ) в дополнительной прибыли ( $Пр_{доп}$ ) от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии.

В другом частном случае, когда организуется новое предприятие только на основе предоставленных лицензиаром технологий и оборудования, тогда вся общая прибыль ( $Пр_{общ}$ ) должна подлежать распределению между лицензиаром (правообладателем) и лицензиатом (пользователем). В этом частном случае дополнительная прибыль ( $Пр_{доп}$ ), получаемая от использования технологии по лицензии, будет равна общей прибыли ( $Пр_{общ}$ ) (то есть базовая прибыль будет равна нулю), а формула (22) соответственно может быть представлена в следующем виде:

$$R = \frac{\text{Рент}_{\text{общ}} \times \Delta}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ}})} \quad (23)$$

Есть литературные данные, что в большинстве случаев ставка роялти обычно составляет 5 % от стоимости реализуемой продукции. При этом при небольших объемах использования роялти может составлять 7-10 %, а при больших объемах производства 1-4 % [4].

Известно также, что если продукт очень дорог и объемы его производства незначительны, то роялти могут составить от 10 до 15 % и, наоборот, при очень больших объемах производства и малых размерах прибыли (низкой рентабельности!) роялти может составлять менее 1 % продаж [11]. Эти данные можно объяснить различным уровнем рентабельности подобных производств.

Простое арифметическое преобразования формулы (22) позволяет произвести расчет доли лицензиара ( $\Delta$ ) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии в зависимости от соотношения ставки роялти ( $R$ ), общей рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{общ}}$ ) и дополнительной рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{доп}}$ ) по формуле:

$$\Delta = \frac{R \times (1 + \text{Рент}_{\text{общ}})}{\text{Рент}_{\text{доп}}} \quad (24)$$

Или, соответственно,

$$\Delta = \frac{R \times (1 + \text{Рент}_{\text{общ}})}{(\text{Рент}_{\text{общ}} - \text{Рент}_{\text{баз}})} \quad (25)$$

На величину доли лицензиара и, соответственно, на величину ставки роялти оказывает влияние ряд факторов, в частности, наличие патентной защиты, исключительность передаваемых прав, объемы производства и пролаж, объем передаваемой технической документации и степень готовности объекта лицензии к промышленному производству.

Величину дополнительной рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{доп}}$ ) можно рассчитывать по соотношению ставки роялти ( $R$ ), общей рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{общ}}$ ) и доли лицензиара ( $\Delta$ ) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии по формуле, полученной простым арифметическим преобразованием формулы (18):

$$\text{Рент}_{\text{доп}} = \frac{R \times (1 + \text{Рент}_{\text{общ}})}{\Delta} \quad (26)$$

Аналогично можно рассчитывать величину общей рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{общ}}$ ) по соотношению величин дополнительной рентабельности ( $\text{Рент}_{\text{доп}}$ ), доли лицензиара ( $\Delta$ ) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии и ставки роялти ( $R$ ) по формуле:

$$\text{Рент}_{\text{общ}} = \frac{\text{Рент}_{\text{доп}} \times (\Delta - R)}{R} \quad (27)$$

Таким образом, найденные автором настоящего доклада функциональные зависимости отдельных экономических показателей (параметров) лицензионных отношений позволяют на практике расчетным путем точно определять значения одних неизвестных показателей по совокупности других известных показателей (параметров) лицензии.

## 5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА СТАВОК РОЯЛТИ И ЦЕНЫ АДДИСИЙ

**Пример 1.** Рассчитаем численное значение ежегодных денежных потоков роялти ( $CF_{R1}$ ) по лицензии для ситуации вновь организуемого промышленного производства по незапатентованной (на основе ноу-хау) технологии, если известно, что производственное оборудование по лицензии позволяет выпускать  $V_1 = 15.000$  штук изделий стоимостью  $P_1 = 10$  рублей каждое при производственной рентабельности  $\text{Рент}_1 = 0,35$  или 35 %.

С учетом отсутствия охранных документов и реального риска создания и использования аналогичного ноу-хау принимаем величину доли ( $\Delta_1$ ) владельца ноу-хау (Лицензиара) в прибыли пользователя ноу-хау (Лицензиата)  $\Delta_1 = 0,15$  или 15 %.

Тогда расчетная величина значения ставки роялти ( $R_1$ ) по формуле (23) для условий Примера 1 составит:

$$R_1 = \frac{0,35 \times 0,15}{(1 + 0,35)} = \frac{0,0525}{1,35} \times 100\% = 3,89\%$$

Таким образом, размер ежегодных денежных потоков ( $CF_{R1}$ ) роялти от промышленного производства и реализации продукции по лицензии для условий Примера 1 составит:

$$CF_{R1} = V_1 \times P_1 \times R_1 = 15.000 \times 10 \times 0,0389 = 5.835 \text{ рублей.}$$

**Пример 2.** Рассчитаем численное значение величины ежегодных денежных потоков роялти ( $CF_{R2}$ ), если Лицензиат (покупатель, пользователь лицензии) ежегодно получает дополнительную прибыль от исполь-

зования объекта неисключительной лицензии по запатентованной технологии в сумме, эквивалентной 50.000 рублей, если из литературных источников известно, что стандартная ставка роялти для запатентованных технологий в данной отрасли промышленности составляет 0,05 (5 %), а общая рентабельность промышленного производства продукции по лицензии составляет Рент<sub>2</sub> = 0,35 (35 %).

Расчетная величина значения обоснованной доли ( $\Delta_2$ ) прибыли Лицензиара (владельца технологии) в прибыли Лицензиата (пользователя технологии) для данных конкретных условий Примера 2 составит:

$$\Delta_2 = \frac{R_2(1 + \text{Рент}_2)}{\text{Рент}_2} = \frac{0,05 \times (1 + 0,35)}{0,35} = 0,1929 \ (19,29\%).$$

Тогда расчетный ежегодный денежный поток роялти  $CF_{R2}$ , подлежащий уплате Лицензиару (продавцу, владельцу технологии) от прибыли Лицензиата (пользователе технологии) для данных конкретных условий Примера 2, составит:

$$CF_{R2} = 50.000 \times 0,1929 = 9.645 \text{ рублей.}$$

**Пример 3.** Рассчитаем текущую рыночную стоимость ( $PV_{\text{кап}3}$ ) передаваемых предприятию по лицензии нематериальных активов (например, товарных знаков и ноу-хау) методом капитализации, если ежегодный дополнительный доход (избыточная прибыль, дополнительные денежные потоки роялти по гипотетическому лицензионному соглашению) от использования этих нематериальных активов составляет сумму, эквивалентную  $CF_3 = 6.000$  долларов/год, а средняя ставка доходности по альтернативным валютным долгосрочным депозитам (коэффициент капитализации) на дату оценки составляет  $K_3 = 15\%$  годовых.

Тогда текущая рыночная стоимость объекта оценки для условий Примера 3 составит:

$$PV_{\text{кап}3} = CF_3 / K_3 = 6.000 / 0,15 = 40.000 \text{ долларов.}$$

**Пример 4.** Рассчитаем текущую рыночную стоимость используемых предприятием нематериальных активов (ноу-хау по ведению производственного процесса) методом дисконтирования, если ежегодные начисляемые денежные потоки роялти по лицензионному соглашению составляют суммы эквивалентные 3.000 долларов за 1-й год, 6.000 долларов за 2-й год и 9.000 долларов за 3-й год, а средняя ставка доходности по альтернативным валютным долгосрочным депозитам (ставка дисконтирования) на дату оценки составляет  $I = 10\%$  годовых.

Тогда текущая рыночная стоимость объекта оценки для условий Примера 4, с учетом округления, составит:

$$PV_{\text{диск.}4} = \sum CF_i / (1 + I)^t = 3.000 / 1,10^1 + 6.000 / 1,10^2 + \\ + 9.000 / 1,10^3 = 2.727 + 4.959 + 6.762 = 14.448 \text{ долларов.}$$

**Пример 5.** Рассчитаем численное значение максимальных, и минимальных величин "разумных" ("справедливых") ставок роялти ( $R_5$ ) для лицензионного договора, по которому лицензиат (пользователь) отчисляет лицензиару (правообладателю) от 15 % (в первый год использования лицензии) до 5 % (в последний год использования лицензии) дополнительной прибыли для предприятия с общей рентабельностью  $\text{Рент}_{\text{общ}5} = 0,25$  (25 %) при базовой рентабельности  $\text{Рент}_{\text{баз}5} = 0,15$  (15 %).

Ставки роялти ( $R_5$ ) для условий данных Примера 5 составят:

$$R_{\min 5} = \frac{(Рент_{\text{общ}5} - Рент_{\text{баз}5}) \times \Delta_{\min 5}}{(1 + Рент_{\text{общ}5})} = \frac{(0,25 - 0,15) \times 0,05}{(1 + 0,25)} = 0,004 \text{ или } 0,4\%. \\ R_{\max 5} = \frac{(Рент_{\text{общ}5} - Рент_{\text{баз}5}) \times \Delta_{\max 5}}{(1 + Рент_{\text{общ}5})} = \frac{(0,25 - 0,15) \times 0,15}{(1 + 0,25)} = 0,012 \text{ или } 1,2\%.$$

**Пример 6.** Рассчитаем численное значение доли отчислений ( $\Delta_6$ ) в пользу лицензиара от дополнительной прибыли предприятия лицензиата с общей рентабельностью  $\text{Рент}_{\text{общ}6} = 0,35$  (35 %) и базовой рентабельностью  $\text{Рент}_{\text{баз}6} = 0,1$  (10 %), если известно, что стандартные условия лицензии данной фирмы за право использования технологии предусматривают размер ставок роялти  $R_6 = 10\%$  (0,10) от объема производства.

Численные значения доли отчислений ( $\Delta_6$ ) в пользу лицензиара для условий Примера 6 составят:

$$\Delta_6 = \frac{R_6 \times (1 + Рент_{\text{общ}6})}{(Рент_{\text{общ}6} - Рент_{\text{баз}6})} = \frac{0,10 (1 + 0,35)}{(0,35 - 0,10)} = 0,54 \text{ или } 54\%.$$

**Пример 7.** Рассчитаем численное значение ставки ежегодных отчислений роялти ( $R_7$ ), если предлагается заключить лицензионный договор (купить лицензию) для производства товаров (оказания услуг) с оборотом  $Q_7 = 150.000 \$/\text{год}$ , сроком на 3 года, с общей текущей стоимостью лицензии  $PV_{\text{тек}7} = 50.000 \$$ , с первоначальным (паушальным, разовым) платежом  $PV_{\text{вст}7} = 20.000 \$$  и ставкой доходности по альтернативным долгосрочным валютным депозитам 15 % годовых.

Текущая стоимость общей суммы ежегодных денежных потоков отчислений роялти ( $PV_{CF(R7)}$ ) составит:

$$PV_{CF(R7)} = PV_{тек7} - PV_{вст7} = 50.000 - 20.000 = 30.000 \$.$$

Будущая стоимость суммы ежегодных денежных потоков отчислений роялти на конец срока действия лицензии ( $FV_{CF(7)}$ ) составит:

$$FV_{CF(R7)} = PV_{CF(R7)} \times (1 + I)^3 = 30.000 \times (1 + 0,15)^3 = 45.626 \$.$$

Величина ежегодных денежных потоков отчислений роялти ( $CF_{R7}$ ), необходимых для того, чтобы накопить к концу третьего года действия лицензии величину будущей стоимости суммы денежных потоков роялти  $FV_{CF(R7)} = 45.626 \$$  при  $I = 15\%$  годовых составит:

$$CF_{R7} = FV_{CF(R7)} \times \frac{1}{(1+0,15)^3-1} = 45.626 \times \frac{1}{(1+0,15)^3-1} = 13.139 \$.$$

Тогда расчетная ставка ежегодных отчислений роялти ( $R_7$ ) для данных условий Примера 7 составит:

$$R_7 = \frac{CF_{R7}}{Q_7} = \frac{13.139}{150.000} = 0,0876 \text{ или } 8,76 \%.$$

Таким образом, расчетная величина ставки ежегодных отчислений роялти ( $R_7$ ) для условий Примера 7 составит  $R_7 = 0,0876$  или  $8,76\%$ .

**Пример 8.** Предлагают купить лицензию за  $PV_{пред8} = 20.000 \$$  с условиями неограниченного во времени срока ее действия и постоянными по величине (фиксированными) отчислениями периодических платежей роялти в пользу обладателя лицензии, по которой ранее перелано право на использование фирменной технологии с ежегодным объемом товарооборота продукции  $Q_8 = 100.000 \$/\text{год}$ , обеспечивающей увеличение рентабельность производства на  $\text{Рент}_{доп8} = 0,25$  или на  $25\%$  при первоначальной (базовой) рентабельности производства  $\text{Рент}_{баз8} = 0,10$  или  $10\%$ .

Необходимо обосновать принятие решения о покупке (или отказ от покупки), если известно, что стандартная лотя отчислений лицензиару (правообладателю) в дополнительной прибыли лицензиат (пользователя) для аналогичных условий обычно составляет  $\Delta_8 = 15\%$ , а ставка капитализации альтернативных инвестиций на дату предложения составляет  $K_8 = 0,15$  или  $15\%$  годовых.

Расчетная величина ( $R_8$ ) ставки роялти по формуле (22) для данных Примера 8 составит:

$$R_8 = \frac{\text{Рент}_{\text{доп8}} \times \Delta_8}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ8}})} = \frac{0,25 \times 0,15}{(1 + (0,25 + 0,10))} = 0,0278 \text{ или } 2,78 \%$$

Тогда величина ежегодных денежных потоков отчислений роялти ( $CF_8$ ) для условий Примера 8 составит:

$$CF_8 = Q_8 \times R_8 = 100.000 \times 0,0278 = 2.780 \$/\text{год.}$$

Таким образом, величина текущей стоимости денежных потоков периодических отчислений роялти ( $PV_8$ ), рассчитанная методом капитализации для условий Примера 8, составят:

$$PV_8 = \frac{CF_8}{K_8} = \frac{2.780}{0,15} = 18.533 \$.$$

Анализ полученных результатов расчета показывает, что текущая стоимость будущих денежных потоков периодических отчислений роялти по лицензии составляет  $PV_8 = 18.533 \$$ , в то время как цена предложения  $PV_{\text{пред8}} = 20.000 \$$ .

Таким образом, предлагают купить за  $PV_{\text{пред8}} = 20.000 \$$  лицензию, которая обладает текущей стоимостью  $PV_8 = 18.533 \$$ . То есть, предлагают дорого купить дешевый объект. Поэтому предложение покупки лицензии на предложенных условиях необходимо либо отклонить, либо потребовать снижения цены предложения с тем, чтобы новая цена предложения была меньше  $PV_{\text{max8}} = 18.533 \$$ .

**Пример 9.** Для обоснования общей единовременной суммы платежей требуется рассчитать обоснованную текущую стоимость лицензии ( $PV_9$ ) сроком на 3 года, с первоначальным (разовым, паушальным) платежом  $PV_{\text{пер9}} = 3.000 \$$  для оказания услуг  $Q_9 = 10.000 \$/\text{год}$ , при общей рентабельности использования фирменной технологии  $\text{Рент}_{\text{общ9}} = 0,50$  (50 %), базовой рентабельности предприятия  $\text{Рент}_{\text{баз9}} = 0,20$  (25 %), доли отчислений лицензиару (правообладателю) в дополнительной прибыли лицензиат (пользователя) в первый год действия лицензии  $\Delta_{9-1} = 0,30$  (30 %), второй год –  $\Delta_{9-2} = 0,25$  (25 %), третий год действия –  $\Delta_{9-3} = 0,15$  (15 %), и ставки доходности альтернативных инвестиций  $I_9 = 0,15$  (15 %) годовых.

Ежегодные ставки роялти ( $R_{9-i}$ ) для условий Примера 9 соответственно составят:

$$R_{9-1} = \frac{(\text{Рент}_{\text{общ9}} - \text{Рент}_{\text{баз9}}) \times \Delta_{9-1}}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ9}})} = \frac{(0,50 - 0,20) \times 0,30}{(1 + 0,50)} = 0,06 (6\%);$$

$$R_{5-2} = \frac{(Рент_{общ9} - Рент_{баз9}) \times \Delta_{9-2}}{(1 + Рент_{общ9})} = \frac{(0,50 - 0,20) \times 0,25}{(1 + 0,50)} = 0,05 \text{ (5%).}$$

$$R_{9-3} = \frac{(Рент_{общ9} - Рент_{баз9}) \times \Delta_{9-3}}{(1 + Рент_{общ9})} = \frac{(0,50 - 0,20) \times 0,20}{(1 + 0,50)} = 0,04 \text{ (4%).}$$

Тогда величина ежегодных денежных потоков отчислений роялти ( $CF_{R9-i}$ ) для условий Примера 9 соответственно составит:

$$CF_{R9-1} = Q_9 \times R_{9-1} = 10.000 \times 0,06 = 600 \text{ $ в 1-й год,}$$

$$CF_{R9-2} = Q_9 \times R_{9-2} = 10.000 \times 0,05 = 500 \text{ $ во 2-й год,}$$

$$CF_{R9-3} = Q_9 \times R_{9-3} = 10.000 \times 0,04 = 400 \text{ $ в 3-й год.}$$

Текущая стоимость периодических денежных потоков роялти ( $PV_{R9}$ ) составит:

$$PV_{R9} = \frac{CF_{R9-1}}{(1 + I)^1} + \frac{CF_{R9-2}}{(1 + I)^2} + \frac{CF_{R9-3}}{(1 + I)^3}, \text{ или}$$

$$PV_{R9} = \frac{600}{(1 + 0,15)^1} + \frac{500}{(1 + 0,15)^2} + \frac{400}{(1 + 0,15)^3} = 522 + 378 + 263 = 1.163 \text{ $.}$$

Тогда текущая стоимость всех платежей по лицензии (цена или стоимость лицензии) будет равна сумме текущей стоимости первоначального (разового, паушального) платежа ( $PV_{раз9}$ ) и текущей стоимости периодических денежных потоков роялти ( $PV_{R9}$ ):

$$PV_9 = PV_{раз9} + PV_{R9} = 3.000 + 1.163 = 4.163 \text{ $.}$$

**Пример 10.** Рассчитаем численное значение максимальных, средних и минимальных величин "разумных" ("справедливых") роялти для лицензионных соглашений по предоставлению права на использование производственных технологий на совместных предприятиях в различных отраслях промышленности, при известных из периодической печати ("Экономика и Жизнь", № 34 (8675), август 1997г.) в России значениях рентабельности отдельных отраслей промышленности в Москве: химико-фармацевтической - 44 %, электроэнергетики - 43 %, спиртовой - 43 %, кондитерской - 28 %, железнодорожного машиностроения - 26 %, пивоваренной - 25 %, хлебопекарной - 22 %, нефтеперерабатывающей - 20 %.

Расчеты проведем для минимальной (10 %), средней (30 %) и для максимальной (50 %) доли Лицензиара в общей прибыли Лицензиата от

производства и реализации продукции по лицензии на вновь организуемых совместных предприятиях, функционирующих только на основе предоставленных лицензиаром технологий и оборудования, когда вся общая прибыль ( $\text{Пр}_{\text{общ}}$ ) должна подлежать распределению между лицензиаром ( правообладателем) и лицензиатом (пользователем), а величина ставки роялти будет рассчитываться по формуле (23).

Расчета ставок роялти проведем при минимальной (10 %), средней (30 %) и максимальной (50 %) доли прибыли Лицензиара в общей прибыли Лицензиата для предприятия химико-фармацевтической промышленности при рентабельности производства 44 % или 0,44.

$$\text{Роялти}_{1\min} = \frac{\text{Рент}_{\text{общ}} \times \Delta_{\min}}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ}})} = \frac{0,44 \times 0,1}{(1 + 0,44)} = \frac{0,044}{1,44} \times 100\% = 3,06\%.$$

$$\text{Роялти}_{1\text{сред.}} = \frac{\text{Рент}_{\text{общ}} \times \Delta_{\text{ср}}}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ}})} = \frac{0,44 \times 0,3}{(1 + 0,44)} = \frac{0,132}{1,44} \times 100\% = 9,17\%.$$

$$\text{Роялти}_{1\max} = \frac{\text{Рент}_{\text{общ}} \times \Delta_{\max}}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ}})} = \frac{0,44 \times 0,5}{(1 + 0,44)} = \frac{0,22}{1,44} \times 100\% = 15,28\%.$$

Аналогичным путем рассчитаем минимальные, средние и максимальные ставки "разумных" ("справедливых") роялти для предприятий различных отраслей промышленности по приведенным выше известным значениям рентабельности. Результаты расчетов приведены в Таблице.

Наименование отрасли Промышленности	Рента-бельность %	Min роялти (при доли Л-Ра в прибыли Л-Га $\Delta = 10\%$ ), %	Средние роялти (при доли Л-Ра в прибыли Л-Га $\Delta = 30\%$ ), %	Max роялти (при доли Л-Ра в прибыли Л-Га $\Delta = 50\%$ ), %
Химико-фармацевтическая	44	3.06	9.17	15.28
Электроэнергетика	43	3.01	9.02	15.03
Спиртовая	43	3.01	9.02	15.03
Кондитерская	28	2.19	6.56	10.94
Железнодорожного машиностроения	26	2.06	6.19	10.32
Пивоваренная	25	2.00	6.00	10.00
Хлебопекарная	22	1.80	5.41	9.02
Нефтеперерабатывающая	20	1.67	5.00	8.33

## **Расчетные значения роялти**

Аналогичным образом можно рассчитать ставки роялти применительно к конкретным условиям производства продукции по лицензии в других отраслях промышленности.

## **Список литературы**

1. Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. -М.: ВНИИПИ, 1997. 285 с.
2. ЗОЛОТЫХ Н. Ценообразование в практике международного обмена.// Интеллектуальная собственность, № 1-2, 1996 г., стр. 8 - 15.
3. Как рассчитать цену лицензии". МГ "ДжИПЛА Лимитед". - М.: -1992, 40 с.
4. Рекомендательная методика расчета стоимости документации, содержащей изобретения и ноу-хаяу./Лицензинторг. -М.-20.10.87.
5. The Encyclopedia of Patent practice and invention management. Edited by Robert Calvert. Reinhold, New York, 1965.
6. Курносов А.М.. "Определение цены лицензии. // Патентно-лицензионная работа. -№ 2, 1984, с. 10-18.
7. Киселев С.И.. Передача технологии в развивающемся мире. Контракт и его условия. // Патенты и лицензии. -; 9-10, 1995 г. - с. 76-80.
8. Табеев Э.Ф.. Основные принципы определения цены лицензии./ Патенты и лицензии. -; 8, 1991 г. - с. 25-30.
9. Санников А.Г. Совместное предпринимательство: инвестирование капитала и технологии. /Патентное дело. - № 8, 1995. - стр. 34-39.
10. Collete H. Assessing technology values./ Les Nouvelles. - № 2, 1989. - р. 88-92.
11. Licensing Handbook. By Worth Wade/Advence Hause Publishers.-USA/ - 1965.
12. Новосельцев О.В. Интеллектуальная собственность в уставном капитале. // Хозяйство и право. - 1997. № 3. - С.150-157.
13. Новосельцев О.В. Аудит интеллектуальной собственности при оценке нематериальных активов. // Хозяйство и право. - 1997. № 4. - С.144-152.
14. Новосельцев О.В. Оценка интеллектуальной собственности. // Проблемы промышленной собственности (Проблемы интеллектуальной собственности). - 1998. - № 4. - С. 12-19.
15. Новосельцев О.В. Метод расчета ставки роялти при определении цены лицензии. // Проблемы промышленной собственности (Проблемы интеллектуальной собственности). - 1998. - № 5. - С. 23-28.
16. Новосельцев О.В. Финансовый анализ условий лицензионного соглашения при коммерциализации интеллектуальной собственности. // Проблемы промышленной собственности (Проблемы интеллектуальной собственности). - 1998. - № 7. . С. 58-62.

17. Новосельцев О.В. Оформление, оценка и учет интеллектуальной собственности в нематериальных активах. // Аудиторские ведомости. - 1998. - № 6. - С. 28-46.
18. Новосельцев О.В. Анализ условий лицензионного соглашения при коммерциализации интеллектуальной собственности. // Аудиторские ведомости. - 1998. - № 10. - С. 20-25.
19. Новосельцев О.В. Оценка интеллектуальной собственности. // Хозяйство и право.- 1998.- № 6. -С. 119-124.
20. Новосельцев О.В. Расчет ставки роялти. // Патенты и лицензии. - № 9.-С.27-30.
21. Новосельцев О.В. Коммерческая концессия (франчайзинг): история развития, правовое регулирование, оценка. // Кодекс-info.- 1999.- № 1 (289). -С. 14-20.
22. Новосельцев О.В. Затратные методы оценки интеллектуальной собственности. // Финансовая газета. - 1999. - № 6(374), С. 7, № 7(375). - С. 6.
23. Новосельцев О.В. Обзор методов оценки интеллектуальной собственности. // Кодекс-info.- 1999.- № 3 (291).
24. Новосельцев О.В. Право интеллектуальной собственности и имущество предприятия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Российский институт интеллектуальной собственности. - Москва, 2000 г. - 156 с.

*Адрес для переписки, письменных сообщений:*

197136 Санкт-Петербург, а/я 88 Новосельцеву Олегу Владимировичу.  
Тел/факс: (812) 340-52-43, 343-91-16.  
E-mail: petropatent@mail.ru.

# НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

---

*A. M. Пантиухина*

Чрезвычайно быстрые изменения деловой среды российских предприятий, связанные с развитием конкуренции, информационных технологий, глобализации бизнеса и многими другими факторами, обуславливают возрастание важности стратегического менеджмента. Стратегический менеджмент как концепция управления фирмой позволяет взглянуть на организацию управления как на единое целое.

*Сущность стратегического менеджмента заключается в ответе на вопросы:*

1. В каком положении предприятие находится в настоящее время?
2. В каком положении оно хотело бы находиться через несколько лет?
3. Каким способом достигнуть желаемого результата?

Можно выделить три составляющие эффективной стратегии предприятия:

- Правильно выбранные долгосрочные цели;
- Глубокое понимание конкурентного окружения;
- Реальная оценка собственных ресурсов и возможностей предприятия.

Стратегическое управление определяют как "управление конкурентными преимуществами". Конкурентные преимущества создаются уникальными осозаемыми и неосозаемыми ресурсами, которыми владеет предприятие.

Под осозаемыми ресурсами в данном случае понимаются физические и финансовые активы предприятия, которые отражены в бухгалтерском балансе.

А под неосозаемыми ресурсами - качественные характеристики предприятия. К ним относятся:

- не связанные с людьми неосозаемые активы;
- неосозаемые человеческие ресурсы (человеческий капитал).

Конкурентные преимущества не являются вечными. Возможности сохранения конкурентных преимуществ зависят, в частности, от видов источников конкурентных преимуществ и инновационных процессов.

Конкурентные преимущества можно подразделить на два вида – преимущества высокого ранга и преимущества низкого ранга<sup>1</sup>.

Преимущества высокого ранга связаны с наличием у предприятия высокой репутации, квалифицированного персонала, патентов, НИОКР, долговременных связей с покупателями, которые сохраняются и позволяют достигать более высокой прибыльности.

Преимущества низкого ранга, связаны с наличием дешевой рабочей силы, доступностью источников сырья. Эти преимущества являются не столь устойчивыми и могут быть скопированными конкурентами.

Стратегия первоходца предполагает, что фирма первая предлагает на рынок оригинальный товар или услугу. Данная стратегия может обеспечить устойчивое конкурентное преимущество, получение монопольной сверхприбыли и достижение быстрого роста фирмы. Новые рынки могут появиться в результате создания новых технологий, использования существующих технологий в новом контексте, решения проблем окружающей среды и др. В качестве примеров фирм-первоходцев можно привести инновационные фирмы - Sony, Motorola, Microsoft, General Electric и другие, которые сосредоточили свои усилия на поиске принципиально новых эффективных технологий, создании неизвестных до сих пор видов продукции. Девизом Sony, постоянно совершенствующей свою продукцию, является "сделать свою продукцию устаревшей раньше, чем это сделают конкуренты". Фирма Motorola постоянно разрабатывает новинки - бортовой компьютер для автомобиля и др.

Современный опыт показывает, что множество образовавшихся в последнее время монополий возникло на базе открытий, изобретений и других новшеств, позволивших создать неизвестный рынок с перспективами роста. Следует отметить, что достичь лидерства легче, чем удержать его. Поэтому такие фирмы-лидеры тратят больше средств, на научно-технические исследования.

Переход от предприятия нематериальных активов к признанию их важными корпоративными активами - тенденция, характерная не только для зарубежной, но и для российской экономики. Специалисты признают, что нематериальные активы компаний становятся все более дорогостоящим активом, реальную стоимость которого не всегда могут отразить принципы бухгалтерского учета. Особенно это относится к тем

---

<sup>1</sup> Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. (серия «Высшее образование») с. 129

отраслям, где ключевую роль играют не столько здания, оборудование, сколько доходность патентов, товарных знаков, авторских прав, и других подобных активов, не имеющих материального воплощения. К примеру, рыночная стоимость компании "Microsoft" на 25 июля 1996 г. составляла \$ 70,9 млрд., несмотря на то, что по данным балансового отчета стоимость чистых активов была \$ 5,7 млрд.

Все более актуальным становится выявление потенциальных ресурсов предприятий и повышение эффективности функционирования бизнеса в целом за счет использования нематериальных активов.

Стратегия управления нематериальными активами становится одной из главных составляющих маркетинговой политики фирм.

В жесткой конкурентной борьбе победит то предприятие, которое наиболее продуктивно использует имеющиеся у него ресурсы. В связи с этим очень важное значение имеет выработка корпоративной стратегии фирмы. Изобретения, товарные знаки, ноу-хау, торговые секреты, брэнд можно отнести к активам, которыми порой пренебрегают при проведении финансового анализа с целью выявления скрытых резервов. Это связано с тем, что они не часто появляются в бухгалтерских отчетах, доход от использования этих "неосязаемых" активов трудно выделить из общего дохода, их правовая сущность неизвестна или неправильно истолковывается, хотя данные активы могут сыграть решающую роль в корпоративной стратегии фирмы.

Специалисты выделяют **пять основных видов стратегий**, основанных на использовании интеллектуальных ресурсов предприятия (не считая их возможных комбинаций)<sup>2</sup>.

1. *Стратегия "шита"*. Данная стратегия предусматривает защиту от конкурентов с помощью получения монопольных прав на новую продукцию на период выведения ее на рынок.

2. *Стратегия "мечта"* предусматривает контроль рынка и преследование конкурентов - нарушителей интеллектуальной собственности.

3. *Стратегия формирования уставного капитала предприятия* направлена на высвобождение денежных средств за счет использования имущественных прав. Согласно п.1 ст. 66 Гражданского Кодекса РФ вкладом в имущество хозяйственного общества или товарищества могут быть любые имущественные права, которые можно оценить. Т.е. за счет ин-

---

<sup>2</sup>Екаев В.А., Зинов В.Г. Интеллектуальная собственность в стратегии управления инновационным проектом./ Сб. Технологическая фирма: менеджмент и маркетинг/ Сост. и общ. редакция Н.М. Фонштейн. – М.: "ЗелО", 1997.

теллектуальной собственности можно формировать уставный капитал. Это помогает, не располагая материальными ресурсами, занять активную позицию на рынке с точки зрения платежеспособности и кредитоспособности.

4. *Стратегия создания рекламного имиджа.* Направлена на получение правовой защиты на объекты ИС с целью повышения доверия потребителей и получение за счет этого дополнительных доходов.

5. *Стратегия оптимизации финансово-хозяйственной деятельности.* Направлена на:

- снижение налога на прибыль в связи с уменьшением налогооблагаемой базы на величину амортизации нематериальных активов и величину затрат на создание объектов интеллектуальной собственности;
- экономию отчислений на зарплату при оплате труда через авторское вознаграждение за создание объектов интеллектуальной собственности;
- экономию подоходного налога физических лиц (владельцев объектов интеллектуальной собственности).

Снижение налога на прибыль при использовании нематериальных активов при одновременном формировании полезных для предприятия амортизационных фондов связано с возможностью предприятий самостоятельно устанавливать сроки амортизации в пределах от 1 года до 20 лет. Стоимость нематериальных активов при постановке на учет определяется по величине затрат при их создании или приобретении и расходов, необходимых для доведения до состояния, пригодного к использованию. Отнесение на себестоимость продукции всех затрат, связанных с процессом создания интеллектуальной собственности, дает возможность уменьшить налог на прибыль с предприятий. Эта льгота определена постановлениями Правительства РФ № 552 от 05.08.92 г. и №661 от 01.07.95 г. Кроме того, затраты, связанные с выплатой вознаграждений за изобретения и рационализаторские предложения, а также вознаграждений за содействие изобретательству, относятся по элементу "Прочие затраты" и не включаются в фонд заработной платы, следовательно, отсутствуют и отчисления во внебюджетные фонды на социальные нужды.

В соответствии с п.3 ст. 221 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) авторы изобретений, промышленных образцов, научных трудов и разработок, программ для ЭВМ, получающие авторское вознаграждение, имеют профессиональную льготу в сумме фактически произведенных документально подтвержденных расходов. Если указанные расходы не

могут быть подтверждены документально или подтверждаются не полностью, то они учитываются по нормативам, исходя из которых авторы имеют право вывести из-под налогообложения 20 % от суммы начисленного дохода за литературные произведения (программы для ЭВМ) и до 30 % от суммы вознаграждения, полученного за первые два года использования открытия, изобретения и промышленного образца.

Все физические лица, передающие принадлежащие им права на интеллектуальную собственность, наряду с вышеперечисленными льготами, могут воспользоваться имущественным налоговым вычетом по подоходному налогу, предусмотренным подпунктом 1) п. 1 статьи 220 части 2 Налогового кодекса РФ, на сумму, полученную от продажи имущества, находившегося в собственности не менее трех лет, и не превышающую 125 000 руб.

Одними из главных задач управления нематериальными активами является, с одной стороны, выявление, учет и правильное юридическое оформление таких объектов, а с другой стороны, введение в хозяйственный оборот и коммерческое использование всех этих объектов.

Управление НМА включает в себя следующий комплекс необходимых действий:

- полномасштабную инвентаризацию и перепись, а также классификацию и ранжирование видов интеллектуального продукта;
- определение потенциальной полезности и реальной целесообразности представления интеллектуального продукта на рынок в качестве товара;
- выделение видов интеллектуального продукта, которые могут быть предложены на рынке, и те, которые целесообразнее использовать в финансово-хозяйственной деятельности предприятия в качестве нематериальных активов;
- доведение отобранных интеллектуальных продуктов до товарного вида;
- определение формы и осуществление правовой защиты интеллектуального продукта;
- оценка стоимости интеллектуальных продуктов, оформление в качестве нематериальных активов и постановка на балансовый учет;
- осуществление направленного маркетинга с целью продажи или передачи во временное пользование, подготовки лицензионных договоров и обоснования цены лицензии;
- стимулирование производства интеллектуального продукта, разработку новых технологий, выполнение НИОКР в соответствии с конъюнктурой рынка, формирование портфеля заказов.

НМА принимают непосредственное участие в производственном процессе и формировании прибыли. Производственная деятельность требует четкого контроля и учета всех составляющих. Данную функцию выполняет бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет НМА в РФ можно охарактеризовать как находящийся в процессе становления. Это объясняется тем, что официально НМА как активы в имущественном комплексе предприятия появились только в начале 90-х годов, к этому же времени относится изменение системы бухгалтерского учета и налогообложения РФ. Наличие различий в нормах, содержащихся в различных законодательных актах по бухгалтерскому учету и налогообложению, затрудняют использование НМА в практической деятельности.

Поэтому особое значение имеет принятие документа, регламентирующего бухгалтерский учет НМА.

С 1 января 2001 года введено в действие Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, разработанное во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 283.

В данном Положении содержатся правила отражения в бухгалтерском учете информации о НМА некоммерческих организаций (кроме кредитных).

Что нового внесло ПБУ 14/2000 в состояние дел по бухгалтерскому учету НМА?

Во-первых, Положением впервые определены критерии, в соответствии с которыми объекты могут быть отнесены к нематериальным активам организации.

Этими критериями являются:

1. Отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
2. Возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
3. Использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации;
4. Использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
5. Организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;

6. Способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;

7. Наличие надлежащее оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).

Во-вторых, в Положении приведен перечень объектов, которые не могут быть включены в состав НМА предприятия. Это:

– интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду (поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них);

– не давшие положительного результата научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы;

– не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы;

– материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных.

Данные нормы вносят некоторую ясность в решение вопроса об отнесении активов к разряду нематериальных. В литературе можно отметить использование различной терминологии - неосязаемые активы, нематериальные активы, интеллектуальные ресурсы, интеллектуальный капитал. Нормативно-правовая база существовала только в отношении понятия "нематериальные активы", и то в виде отдельных пунктов, содержащихся в некоторых документах финансового законодательства, регламентирующего бухгалтерский учет и налогообложение, содержание которых порой противоречило друг другу. Много вопросов и споров было относительно возможности включения в состав нематериальных активов деловых качеств и профессиональных знаний сотрудников, а также материальных носителей, в которых результаты интеллектуальной деятельности выражены, например, дискет с программами для ЭВМ. Теперь таким спорам положен конец.

В-третьих, изменились правила начисления и отражения амортизационных отчислений по НМА. В соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минфина № 31н от 24.03.2000 г в действующее законодательство, амортизация не начисляется только по НМА некоммер-

ческих организаций<sup>3</sup>. Учитывая, что в настоящее время отсутствуют нормы, запрещающие начислять амортизацию по каким-либо НМА, принадлежащих коммерческим организациям, начисление амортизацию следует производить по всем НМА, входящим в состав имущества коммерческих предприятий.

Особое правило определено в отношении амортизации НМА, предоставленных организацией-правообладателем в пользование другой организации, например, по лицензионному договору. Амортизация по таким НМА начисляется только организацией-правообладателем, организация-пользователь амортизацию не начисляет и ведет бухгалтерский учет таких НМА обособлено.

Следует обратить внимание на изменение максимального срока полезного использования для расчета нормы амортизационных отчислений. В соответствии с изменениями, внесенными в "Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности" приказом Минфина № 31н от 24.03.2000 г., по НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).

Что касается амортизации такого вида НМА, как организационные расходы предприятия, то в отличие от действующего ранее правила бухгалтерского учета, запрещающего начислять на них амортизацию, Положение содержит норму, в соответствии с которой амортизационные отчисления по организационным расходам должны отражаться в бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации).

В Положении также отсутствует и ограничение, запрещающее начислять амортизацию по такому виду НМА, как товарные знаки.

Наряду с достоинствами, которыми, несомненно, обладает рассматриваемый правовой акт, в нем имеются явные недоработки. Если в отношении вопросов амортизации, сроков полезного использования, критериев отнесения к НМА, Положение вносит ясность в существующее положение дел, то в отношении других вопросов ситуация еще больше запутывается.

---

<sup>3</sup>"Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утв. Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.98 г. с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина № 31н от 24.03.2000 г., п. 56

В частности, не прояснился вопрос с таким "многострадальным" видом НМА, как "ноу-хай". Судебная практика имеет множество примеров, связанных со спорами между налоговыми органами и организациями, предметом разбирательства которых является правомерность отнесения объектов к разряду ноу-хай и включение их в состав НМА. Причиной исков является снижение в результате этого налогооблагаемой базы. Последствия таких споров зачастую были не в пользу организаций. К сожалению, ПБУ 14/2000 обходит данный объект стороной. О ноу-хай в нем нет даже упоминания. Как расценить данное положение дел? Либо это сознательное выведение "ноу-хай" из объектов, которые могут быть отнесены к НМА, либо досадное упущение разработчиков.

В ПБУ 14/2000 приведен перечень объектов, которые могут быть отнесены к НМА. В этот перечень включены<sup>4</sup>:

1. Интеллектуальная собственность;
2. Деловая репутация;
3. Организационные расходы в уставный капитал предприятия.

Как видим, "ноу-хай" в этот список не входит.

Более того, в урезанном виде перечислена и интеллектуальная собственность.

В нее включены<sup>5</sup>:

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.

Нормами международного и российского законодательства определен более широкий перечень прав, которые включает в себя интеллектуальная собственность.

---

<sup>4</sup>Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 утв. Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. № 91н, п. 4

<sup>5</sup>Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 утв. Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. № 91н, п. 4

Как видно из простого сравнение данного определения НМА с перечнем объектов, которые могут быть отнесены к НМА, в ПБУ 14/2000 отсутствуют авторские права на произведения науки, литературы, искусства и смежные права, а также права на "ноу-хай".

Поскольку норма "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ", касающаяся НМА не отменена, отсутствуют основания не включать в состав НМА упомянутые права (на произведения науки, литературы, искусства и смежные права, а также права на "ноу-хай"). Вполне возможно, что проявляемая разработчиками осторожность в отношении "ноу-хай" вызвана несогласованностью данного термина с нормами действующего ГК РФ, содержащего понятие "служебная и коммерческая тайна"<sup>6</sup>.

Следует отметить, что возможность введения в качестве НМА авторских прав на произведения науки, литературы, искусства косвенно подтверждается в разделе У ПБУ 14/2000, где ведется речь об учете операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование объектов интеллектуальной собственности. Данные операции осуществляются, в том числе и на основании "авторских договоров на использование произведений науки, литературы и искусства"<sup>7</sup>.

Поскольку объект "ноу-хай" до введения в действие ПБУ уже существовал во многих организациях, в том числе в качестве НМА, то возникает проблемы с их дальнейшим использованием и отражением в бухгалтерском учете и отчетности.

Отсутствие четкости нормативно сформулированного перечня НМА может привести на практике к новым столкновениям организаций, имеющих в своем активе авторские права и так называемые "ноу-хай" с налоговыми органами, и как следствие - к новым судебным разбирательствам.

Еще один вид НМА, по поводу которого возникают вопросы. В соответствии с "Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций" к НМА относятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также проектно-изыскательские работы<sup>8</sup>. Одна-

---

<sup>6</sup>Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.94), ст. 139

<sup>7</sup>Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 утв. Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. № 91н, п. 24

<sup>8</sup>«Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (утв. Письмом Минфина РФ от 30.12.93 N 160) п. 4.3.

ко в перечне НМА, который приведен в ГБУ 14/2000, НИР и ОКР не числятся. В завуалированном виде возможность отнесения к НМА за конченных и оформленных в установленном порядке научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, давших положительные результаты, содержится в одной из норм ПБУ 14 (п. 2).

Как бы то ни было, введение в действие ПБУ 14/2000 проясняет многие вопросы, касающиеся бухгалтерского учета НМА. Но, несмотря на явный сдвиг в заполнении белых пятен в этой области, остались еще вопросы, на которые существующие правовые акты не дают ответа.

# ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

---

E. V. Савиковская

Еще за 350 лет до н.э. Аристотелем был написан трактат на тему: "Богатство состоит не в праве собственности, а в использовании". Точнее не скажешь.

С введением правового института частной собственности в РФ оценочная деятельность стала одной из самых востребованных и актуальных.

Такое положение свидетельствует, в первую очередь, о том, что у движимого и недвижимого имущества появилась стоимость, настоящая рыночная стоимость.

Появилась такая рыночная стоимость и у объектов интеллектуальной собственности (далее - объектов ИС) - патентов на изобретения, товарных знаков, программ для ЭВМ и др.

Сегодня уже ставится вопрос о рыночной стоимости предприятия, как единого имущественного комплекса, в состав которого входит как недвижимость, так и машины, и оборудование, а также нематериальные активы - объекты ИС.

1. Однако, как нам представляется, значимость и актуальность оценочной деятельности следует рассматривать только в контексте введения объектов ИС в коммерческий оборот (коммерциализации).

2. Стало уже аксиомой, доказанным фактом, что основой экономического роста предприятия, отрасли и государства в целом является научно-технический прогресс, те самые новые технические и технологические решения, на базе которых создаются новые товары.

По теории русского ученого Н.Д. Кондратьева, изложенной еще в 1925 г., экономическое развитие нашей цивилизации происходит волнообразно. Это так называемая теория длинных волн конъюнктуры.

Временной период каждой такой волны занимает 50-70 лет. Источником каждой новой волны являются пионерские технические решения - кластер нововведений.

В соответствии с этой теорией сегодня мы переживаем очередную волну, в основе возникновения которой лежат новые технические решения в области электроники.

Итак, базой экономического развития являются интеллектуальные новшества.

При этом уместно сделать только маленькое замечание.

**Базой экономического развития являются не любые интеллектуальные новшества, а только те из них, которые востребованы рынком.**

Приведем конкретные примеры, иллюстрирующие быстрый экономический рост предприятий, основанный на использовании нематериальных активов.

**Пример 1.** Все мы знаем о Нобелевских премиях, которыми регулярно награждают выдающихся ученых всего мира. Размер этой премии составляет около миллиона \$.

Основой колossalного состояния, сконцентрированного Нобелевским фондом, являются изобретения в области взрывчатых веществ. Основатель фонда - Альфред Нобель сочетал в себе черты изобретателя и прекрасного инновационного менеджера. Он прекрасно распорядился созданными нематериальными активами, и создал не одно, а множество предприятий, рыночная стоимость которых неуклонно возрастала, пополняясь все новыми и новыми запатентованными техническими решениями.

**Пример 2.** Автор популярных мюзиклов британский композитор Эндрю Ллойд Веббер в 1976г. создал собственное предприятие - Акционерное общество Really Useful Company.

В 1986г. стоимость акций составила 35, 2 млн фт. ст. Из них в 33 млн. фт. стер. оценивались именно авторские права композитора.

В 1990 г (через 4 года) стоимость предприятия возросла более чем в два раза и составила 77,4 млн фт.ст.

В 1991г. с выходом нового мюзикла "Бульвар заходящего солнца" стоимость предприятия достигла 230 млн. фт. ст.

### **3. Как ввести объекты ИС в коммерческий оборот?**

Чтобы начать коммерциализацию объектов ИС, необходимо знать ответы на 4 вопроса.

1. ЧТО вводить в коммерческий оборот?
2. КОМУ предлагать объекты ИС?
3. На КАКИХ УСЛОВИЯХ продавать?
4. По КАКОЙ СТОИМОСТИ продавать?

Чтобы ответить на первый вопрос - ЧТО вводить в коммерческий оборот, следует провести правовую инвентаризацию объектов ИС.

Необходимо точно выяснить, какими именно нематериальными активами владеет собственник.

Опыт проведения таких работ на нескольких предприятиях Санкт-Петербурга подтвердил, что иногда на этот вопрос ответить совсем не просто.

Особого внимания, например, требует вопрос об определении законного владельца научно-технической документации (ноу-хау), созданной до момента приватизации предприятия.

Помимо динамично изменяющегося правового пространства работу осложняет недостаток или отсутствие квалифицированных патентоведов.

Тем не менее, без правовой инвентаризации не обойтись. Собственник должен знать, чем он владеет.

4. Чтобы ответить на вопросы, КОМУ и на КАКИХ УСЛОВИЯХ продавать объекты ИС, необходимо осваивать методы инновационного менеджмента и инновационного маркетинга.

Следует проводить мониторинг рынка инноваций, искать покупателей, заказчиков, вырабатывать ценовую политику в области объектов ИС.

Инновационные менеджеры должны четко знать, что выгоднее - продавать товар или лицензию на него, патентовать или сохранить технические секреты как коммерческую тайну.

5. Когда возможная сделка с объектами ИС уже определена, тогда и привлекается оценщик, чтобы определить полезность данного объекта ИС в денежном выражении. Оценщик должен ответить на вопрос, ПО КАКОЙ СТОИМОСТИ вводить в оборот объекты ИС.

А по каким правилам работают оценщики объектов ИС?

Если сравнить оценку ИС с игрой, то при ближайшем рассмотрении выяснится, что оценочная деятельность объектов ИС похожа на игру без правил.

Дело в том, что на сегодня есть единственный нормативный документ, обязательный для всех оценщиков: Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (№ 135-ФЗ от 29 июля 1998г.)

Кроме указанного Закона была попытка введения в действие ГОСТа РФ № 51195.0.02-98 от 01.01.1999г, который назывался: "Единая система оценки имущества. Термины и определения". Однако действие этого ГОСТа приостановлено.

Действующий Федеральный Закон содержит (ст.11) прямое требование указывать в отчете используемые стандарты оценки, которые в соответствии со ст. 20 того же Закона разрабатываются и утверждаются Правительством РФ.

Ни одного стандарта оценки федерального уровня пока не разработано.

Какие же стандарты используют практикующие оценщики?

Во-первых, Международные стандарты оценки Международного комитета по стандартизации оценки имущества МКСОИ (IAVSC) - МСО 1-4, принятые в 1994г.

Следует отметить безукоризненную четкость, логичность действующих международных стандартов, но в отношении объектов ИС в них не сказано практически ничего.

Существует проект стандарта МКСОИ "Оценка нематериальных активов", разработанный в январе 1995г., который проектом и остался.

Во-вторых, Российским обществом оценщиков разработана целая система профессиональных стандартов деятельности, включая и стандарт по оценке объектов ИС - СТО РОО 26-01-95г.

Стандарт РОО в целом можно использовать для практической оценки объектов ИС, но он не лишен серьезных методологических ошибок.

Существующая нормативная база в области оценки объектов ИС совершенно недостаточна, что является причиной произвольного толкования тех или иных аспектов оценки.

Отсутствие стандартов ведет, в частности, к невозможности определения меры ответственности оценщика в случае ошибки, приведшей к крупным материальным убыткам.

В законе "Об оценочной деятельности в РФ" предусмотрена профессиональная ответственность оценщика. Однако мера ответственности должна быть установлена только судом. При полном отсутствии стандартов оценки на федеральном уровне суду не на что опереться при рассмотрении таких вопросов. Что это означает? Только одно: доказать ошибочность проведенных оценочных расчетов практически невозможно.

В процессе создания стандартов по оценке объектов ИС необходимо:

1. Разработать более четкую терминологию видов стоимости ИС, включая понятие рыночной стоимости.
2. Уточнить алгоритм базовых методов оценки в отношении объектов ИС.
3. Исследовать понятие износа для объектов ИС.
4. Обосновать применение принципа наилучшего и наиболее эффективного использования.

Разработка стандартов позволит повысить уровень профессиональной ответственности оценщиков объектов ИС.

**Вывод.** Ни один из названных этапов коммерциализации объектов ИС сам по себе не принесет желаемого эффекта - извлечения максимальной прибыли. Что принесет собственнику оценка патента, если он не найдет покупателя? Ничего, кроме расходов по оплате услуг оценщика.

Однако в совокупности указанные действия помогут извлечь видимую прибыль из невидимых активов.

Представляется очень важным, чтобы руководители и менеджеры предприятий обратили самое пристальное внимание на проблемы управления нематериальными активами, снабдили их безуказицненной правовой упаковкой, правильно определили их рыночную стоимость и грамотно ввели объекты ИС в коммерческий оборот.

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО И БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВУЗОВСКИЕ РАЗРАБОТКИ

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

Вопросы передачи (трансфера) технологий являются наиболее актуальными в деятельности подразделений интеллектуальной собственности научных учреждений.

Какие особенности или скорее какие проблемы возникают при передаче технологий, содержащих объекты интеллектуальной собственности вуза?

Санкт-Петербургский государственный университет (далее - Университет) передачей технологий на свои изобретения и ноу-хау занимается достаточно давно и на его счету порядка двух десятков лицензионных соглашений и контрактов на инжиниринг, заключенных в разное время с фирмами Венгрии, Болгарии, Германии, Англии, Индии, США, Чехии и других стран.

В качестве примера, когда неизбежно приходится решать (помимо правовых и коммерческих) и иные вопросы, сопутствующие передаче технологий, мы хотели бы прокомментировать одно из последних лицензионных соглашений Университета, все обязательства по которому с обеих сторон к настоящему времени выполнены.

Речь идет об опционном договоре со швейцарской фирмой "MEDELA AG" на несколько изобретений Университета в области физиологии, в частности, лактации и профилактики гипогалактии у кормящих женщин.

Казалось бы, никаких проблем для реализации этого договора не должно было возникнуть, тем более что на переговорах этот договор рассматривался как основа для дальнейшего научного сотрудничества и обеими сторонами все необходимые действия для его практического выполнения делались быстро, насколько это было возможно.

Вместе с тем значительная часть времени со стороны Университета была потрачена на работу с двумя инстанциями: Таможней и Внешторгбанком.

Конечно, патентное подразделение Университета после проведения переговоров, подготовки и заключения опционного договора, решения всех патентно-правовых вопросов могло бы считать свою работу вы-

© И. Ф. Леонов, А. А. Матвеев, Т. И. Матвеева, 2001

полненной, и не заниматься вопросами, связанными с этими инстанциями. Однако, при передаче технологий мы всегда придерживались той точки зрения, что наши авторы не должны выполнять не свойственные им функции (выполнение таможенных и банковских процедур; организации и проведение работ, связанных с экспортом прибора и подготовкой сопровождающей его документации, и многие другие неизбежно возникающие в связи с реализацией лицензионного договора виды работ). Все эти текущие работы, сопровождающие лицензионный договор, наше патентное подразделение берет на себя.

На каком этапе возникают эти работы, и что они собой представляют?

Прежде всего, хотелось бы отметить особенности передачи технологий на основе лицензионных договоров, заключаемых с российскими и зарубежными фирмами.

В первом случае - нет никаких проблем с Таможней поскольку предмет лицензионного договора не пересекает границу; нет также никаких проблем с Внешторгбанком, поскольку перечисление лицензионного платежа осуществляется в национальной валюте.

Во втором случае приходится иметь дело как с Таможней., так и с Внешторгбанком.

Как известно, специфика опционного договора состоит в том, что это, как правило, передача прав на короткое время для ознакомления с предоставленной партнеру во временное пользование технологией (в данном случае - прибора), и, как правило, по договору предполагается его возвращение.

Понятно, что поскольку прибор пересекает границу (в нашем случае - дважды), он должен быть оценен.

На этот счет Таможня предусматривает несколько режимов установления "таможенной стоимости" и пересечения границы.

В соответствии с известными Письмами Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 29 июля 1997 г. № 01-15/14421 "Перечень документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок" и от 28 апреля 1999 г. № 03-15/12632 "О таможенном контроле объектов интеллектуальной собственности" и другими нормативными документами при пересечении границы товаром (прибором) предусматривается только одна его стоимость - это оценка себестоимости (прибыль в эту стоимость не закладывается).

Важно отметить, что в соответствии с таким порядком стоимость нашего прибора, или "таможенная стоимость", определяется целиком

от суммы "сделки", т.е. для конкретного случая она тождественна цене лицензии.

Для Таможни как бы не существует на практике такого понятия, как оценка интеллектуальной собственности и определение цены лицензии. С точки зрения Таможенных служб любой материальный объект сделки, пересекающий границу, рассматривается как любой обычный товар, стоимость которого указана в контракте.

Такая концепция закладывается Таможней, исходя из привычной для нее практики экспортно-импортных операций, т.е. без учета реальной стоимости вложенного в прибор, пересекающий границу, интеллектуального труда.

Какие потенциальные неприятности могут грозить в этом случае вузу?

Серьезные проблемы у вуза впоследствии могут возникнуть, если, например, в развитии этого же опционного договора партнер захочет получить еще один такой же образец, или, например, если такой же точно прибор вуз будет иметь возможность реализовывать на внутреннем рынке.

Почему такая ситуация может оказаться негативной для вуза?

Дело в том, что при подготовке документации для экспорта товара готовится комплект документов: он стандартный и вполне конкретный для всех товаров, пересекающих границу. Свою специфику имеет таможенный документ - счет-фактура (проформа "invoice"). В чем она состоит?

Как уже упоминалось, Таможня не дифференцирует реальную стоимость товара, пересекающего границу, и отождествляет ее со стоимостью всей сделки. Вместе с тем вся документация по таможенному оформлению попадает в налоговую инспекцию, поскольку справка от налоговой инспекции также входит в пакет сопровождающей товар (прибор) документации. Понятно, что налоги соответственно берутся от указанной Таможней полной стоимости всей сделки: стоимости, заведомо не соответствующей его действительной стоимости<sup>1</sup>. Если, например, прибор передается в рамках лицензионного договора, и его стоимость составляет 10% от цены лицензии, Таможня будет считать его стоимость на 90% больше, т.е. по цене лицензии.

---

<sup>1</sup> Здесь имеется в виду себестоимость прибора по цене изготовителя (т. е. без учета вложенной в его разработку интеллектуальной собственности).

По сути, таможенное законодательство предусматривает разный режим вывоза, но без относительно интеллектуальной собственности. С точки зрения Таможни (как в нашем случае), отличий в определении стоимости товара и товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, нет. Это обстоятельство может в дальнейшем привести к самым серьезным последствиям (и противоречиям) для вуза, имеющего намерения заключить опционный договор:

– потенциально фирма может отказаться от сделки;

– потенциально могут быть заключены договоры с несколькими фирмами на разных условиях и с разной перспективой дальнейшего сотрудничества, следовательно, и с разными стоимостями<sup>2</sup> сделок.

Серьезные проблемы в связи с этим возникнут у вуза и в случае последующей передачи этого же прибора третьим лицам или другим партнерам, поскольку реальная стоимость прибора ниже, чем она уже указана (по требованию Таможни) в сопровождающей прибор документации. А у налоговой инспекции, располагающей сведениями из счета-фактуры (проформы "*invoice*") о "таможенной стоимости" этого же прибора, всегда будут возникать вопросы, "куда ушла разница?". Таким образом, потенциально создается ситуация якобы сокрытия вузом доходов.

Возможно, чтобы не исключить в дальнейшем реализации этого же прибора (из-за потенциальных последствий с налоговой инспекцией), следует во Внешторгбанке при оформлении паспорта сделки требовать указания в нем, как минимум, двух сумм:

– стоимости прибора со всем комплектом документации;

– стоимости всех сопровождающих прибор материальных объектов.

Еще одно осложнение с Таможней при организации работ по транспортировке прибора – это сроки, длительность которых связана с невозможностью оперативной работы непосредственно с таможенными службами, и необходимостью обращения к ним только через так называемых "декларантов", которых Таможня готовит как своих уполномоченных (лицензированных) представителей. Казалось бы, естественно было бы ожидать от них квалифицированных консультаций по разным вопросам экспорта технологий. Но, как показал, по крайней мере, наш опыт<sup>3</sup>, это далеко не так.

---

<sup>2</sup>По концепции Таможни стоимость на вывозимый прибор фиксирована и устанавливается по стоимости сделки (однако стоимость сделки с другими фирмами при той же фиксированной стоимости прибора может быть иной).

<sup>3</sup>В данном примере речь идет о практике работы с Пулковской таможней (г. Санкт-Петербург).

Все платежи декларанты определяют от стоимости всей сделки, а для упрощения они предлагают стоимость разных объектов интеллектуальной собственности, которые заключены в передаваемом приборе, вообще не учитывать<sup>4</sup>. Декларанты владеют стандартной документацией для типовых экспортно-импортных операций: они далеки от оценки иной нестандартной ситуации. Работа ведется бюрократически, руками (и ногами) клиента, не считаясь с его временем и реальной ситуацией<sup>5</sup>. В итоге конкретное решение по нашему прибору все равно было окончательно принято только после личной встречи с руководством таможенной службы.

Возможно, принятие новых нормативных документов<sup>6</sup> изменит положение к лучшему.

Банковский контроль также создает определенные трудности для вуза при осуществлении экспорта лицензий. Так, например, Внешторгбанк в зависимости от характера и условий передачи прибора (постоянное, временное или иное пользование) оформляет для Таможни соответствующие документы - режим экспорта; режим временного вывоза; режим ввоза и т.п.

В первом случае у партнера не возникает никаких обязательств по возврату предмета договора.

В случае возврата (как в рассматриваемом случае), в договоре обязательно должны быть отражены условия его использования<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> С представителями швейцарской фирмы "MEDELA" была обозначена стоимость каждого объекта интеллектуальной собственности (ноу-хау, программы и т.п.), входящего в предмет договора. Складывается впечатление, что лицензионные представители Таможни не имеют (и не желают иметь) никаких проблем в отношении пересекающих границу объектов интеллектуальной собственности.

<sup>5</sup> При этом клиент, независимо от уровня полученных консультаций и больших затрат личного времени, связанных с нечеткой организацией работы "декларантов", в обязательном порядке оплачивает их услуги (как минимум, 100 долл. США).

<sup>6</sup>"О мерах по совершенствованию таможенного оформления и контроля" (Распоряжение Санкт-Петербургской таможни от 20.07.2000 №31); "О товарных знаках компании "Проктер энд Гэмбл" (письмо ГТК РФ от 19.01.2000 №07-23/1035); "О введении программ подготовки и повышения квалификации специалистов по таможенному оформлению" (Приказ ГТК РФ от 31.07.2000 №647) и др.

<sup>7</sup> Например: подвергают ли прибор интенсивной эксплуатации, либо интенсивность эксплуатации ограничена и т.п. иные условия.

В зависимости от этих вариантов Внешторгбанк подготавливает и соответствующий паспорт сделки.

Условия таможенного и банковского контроля требуют дополнительного анализа и более тщательной проработки некоторых условий договора, что, как правило, не нашло отражения в типовых схемах таких документов, которые мы привыкли использовать.

Эти "новые нюансы" требуют ориентации на условия таможенного и банковского контроля.

К ним можно отнести:

– указание сроков, регламентирующих последовательность продвижения прибора из страны (вывоз и ввоз) на всех этапах действия договора;

– указание сроков, регламентирующих последовательность проведения всех предстоящих платежей; включение в них оплату услуг декларантов; оплату за пересылку прибора и т.п.;

– указание стоимости контракта, правильность определения которой подтверждает Внешторгбанк письменным уведомлением, без которого Таможня не дает разрешения на вывоз прибора;

– указание порядка и размера авансовых лицензионных платежей<sup>8</sup>;

– указание сроков, регламентирующих последовательность получения лицензионных платежей.

Невыполнение условий таможенного и банковского контроля может привести к существенной задержке сроков реализации договора и несвоевременного выполнения по нему обязательств.

Рассмотрение некоторых проблем, связанных с передачей технологий, с которыми сегодня приходится сталкиваться российским вузам, было бы, по нашему мнению, неполным без краткого анализа особенностей законодательного регулирования передачи "вузовских" технологий в промышленно развитых странах, накопивших значительный опыт в этой области, в частности, в США<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> В противном случае будут выставлены штрафные санкции, даже если имеется на руках расписка Таможни, о том, что прибор уже подготовлен к вывозу (в частности, если предусмотрен предварительный платеж, экспорт прибора невозможен до получения **письменного подтверждения Внешторгбанка о получении этого платежа**).

<sup>9</sup> Авторы в рамках международного гранта по линии Организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проходили стажировку в подразделении по передаче технологий (Университет Мэриленда).

Какого-нибудь специального закона о регулировании передачи технологий не было в США еще около двадцати лет назад.

С вступлением в силу в 1984 г. Патентного закона США 98-620 (измененный Закон Бэя-Доула)<sup>10</sup>, который снял ограничения на патентные права вузов на изобретения, созданные в рамках государственного финансирования, правительство США приняло и другие меры по развитию инновационной деятельности и созданию условий для передачи "вузовских" технологий. В их числе ряд законодательных актов, оказывающих прямое или косвенное воздействие на экспорт-импорт технологий, в частности, патентного, налогового, антитрестового и других актов, которые предусматривают, например, вопросы принудительного лицензирования; предпочтительного использования изобретений, созданных при выполнении правительственных контрактов; льготы для малых предприятий и некоммерческих организаций при использовании ими технологий и производстве на их основе продукции на территории США; защиты и передачи лекарственных препаратов и некоторых других актах.

Особое место среди таких законодательных актов, направленных на стимулирование коммерциализации американских вузовских технических новшеств, занимает закон Стивенсона-Вайдлера<sup>11</sup>, который в дальнейшем был заменен Федеральным законом о передаче (трансфере) технологий<sup>12</sup>. В одной из публикаций<sup>13</sup> мы уже писали, что он тесно связан с патентным законодательством в части ограничения деятельности иностранных фирм по использованию запатентованных технологий. Суть этого положения - создание режима наибольшего благоприятствования для эффективного и широкого использования изобретений американских университетов и федеральных лабораторий. При этом изобретения рассматриваются как главный фактор экономического и социального развития общества.

К одной из государственных мер, стимулирующих передачу "вузовских" изобретений, относится также и создание федеральной структуры при Министерстве Торговли США, которая называется "Ведомство по промышленным технологиям".

---

<sup>10</sup>The Patents and Trademark Amendments Act, P.L.98-620, 1984

<sup>11</sup>The Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, P.L.97 – 480, 1986

<sup>12</sup>Federal Techology Transfer Act (FTTA)

<sup>13</sup>И. Ф. Леонов, Т.И.Матвеева "Правовая охрана и коммерческая реализация интеллектуальной собственности в университетах США" Патенты и лицензии, М., 1995, № 9, с.30 – 32.

Основной функцией этого Ведомства является осуществление на федеральном уровне государственной поддержки патентной и инновационной политики. В орбиту ее деятельности входят, прежде всего, американские университеты и федеральные лаборатории.

Мы на практике ознакомились с реально существующей поддержкой патентной и инновационной политики на примере Университета Мэрилэнд: приоритетным становится решение любых возникающих при передаче университетских технологий проблем на государственном уровне, в числе которых стоят и вопросы таможенного и банковского контроля. Но самым главным хотелось бы отметить тот факт, что государственная поддержка ориентирует администрацию университета рассматривать патентно-лицензионную и инновационную политику как важное стратегическое направление прогрессивного развития университета, оказывающее непосредственное влияние на формирование экономической моши страны в целом.

# ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

H. A. Труженикова

Юридическое определение интеллектуальной собственности по международным нормам представлено в п. VIII ст. 2 Конвенции, учредившей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС). В ней интеллектуальная собственность определена как *права*, относящиеся к определенным видам объектов, конкретный перечень которых перечислен в данной статье.

Следует отметить, что в контексте настоящего доклада ссылки на определения, данные в Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, являются менее корректными, т.к. данная Конвенция определяет только административные правила международного сотрудничества государств в области охраны результатов технического творчества, и в ней не содержится *правил передачи прав на объекты правоотношений и правил их охраны*.

Применяя общий принцип национального режима, юридический анализ данного понятия в России следует делать на основе Гражданского Кодекса РФ.

Понятие интеллектуальной собственности определено в ст. 138 ГК РФ, через понятие **результат интеллектуальной деятельности, исключительное право** на которое называется интеллектуальной собственностью. Однако само понятие "результат интеллектуальной деятельности" является сложным понятием, в него входят такие категории как право интеллектуальной собственности и исключительное право.

В соответствии с Конвенцией объектами охраны являются права, а объектом правоотношений - конкретные результаты. Вопросы охраны мы в данном докладе не рассматриваем, а вопросы правоотношений в контексте данного доклада мы рассматривает на основе Гражданского Кодекса.

Следует заметить, что результатами интеллектуальной деятельности являются как объекты нематериального, нетелесного, идеального характера, так и материальные объекты. Однако права охраняемые как интеллектуальная собственность, касаются идеальных объектов.

Если обратиться к двойственности понятия "результаты интеллектуальной деятельности", то очевидно, что понятие "право интеллектуаль-

© Труженикова Н. А., 2001

"ной собственности" является абсолютным правом, т.е. правообладателю противостоит неопределенное количество всех третьих лиц, не состоявших с собственником в конкретных правоотношениях. Иными словами у собственника нет каких-либо обязательств перед третьими лицами, и любое нарушение его права собственности подлежит пресечению, т.е. действует генеральный деликт. Такой тип права регулируется нормами материального права.

С другой стороны, - понятие "исключительное право" является относительным правом или субъективным, при котором отношения между субъектами определены обязательствами, т.е. имеют обязательственный характер. Это означает, что если контрагент превысил полученную по сделке совокупность прав на использование имущества, то собственник может использовать законные средства для восстановления нарушенного права. Такие правоотношения регулируются нормами обязательственного права.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ, результаты интеллектуальной деятельности являются имуществом. Все виды имущества относятся к товарному производству в материальной сфере.

Из сказанного следует, что результаты интеллектуальной собственности, имеющие отношение к сфере духовной, должны обращаться в качестве части имущества в сфере материальной. Такое утверждение приводит к противоречию. Как преодолеть данное противоречие?

Для этого следует проанализировать понятие **оборот**. ГК РФ раскрывает это понятие через понятие **оборотоспособность**. Ст. 129 ГК РФ гласит, что если объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, они обладают оборотоспособностью.

Являются ли результаты интеллектуальной деятельности оборотоспособными? По-видимому можно сделать вывод, что их оборотоспособность осуществляется как имущество. Однако ст. 128 ГК РФ корреспондирует со ст. 132 ГК РФ, в которой понятие "предприятие" определено как имущественный комплекс, в состав которого включены исключительные права.

При рассмотрении оборота объектов интеллектуальной собственности следует различать объекты, обращающиеся в составе материальных объектов, и идеальные объекты, которые участвуют в обороте самостоятельно, не будучи реализованными в каком-либо материальном объекте.

Следует выделить объекты права, которые участвуют в обороте только вместе со всем предприятием. Это, например, все средства индиви-

дуализации предприятия (имущественного комплекса) - фирменные наименования и фирменные товарные знаки, знаки обслуживания. В данном случае фирменные товарные знаки и знаки обслуживания передаются по договорам коммерческой концессии вместе с фирменным наименованием и являются отличительной частью данного фирменного наименования, защищенного как товарный знак. К результатам интеллектуальной деятельности, участвующим в обороте в составе имущественного комплекса, относится и служебная и коммерческая тайна данного предприятия. Причем по принципу поглощения, к этим объектам можно отнести и ноу-хау, которое другими словами можно обозначить как тайну производства, а, следовательно, по своим признакам подпадающую под определение, данное ст. 133 ГК РФ (неделимое имущество).

Однако рассмотрим более подробно исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые **непосредственно** обеспечивают промышленное производство. Эти объекты интеллектуальной собственности, безусловно, могут участвовать в обороте самостоятельно, как идеальные объекты, независимо от имущественного комплекса, т.е. предприятия. В каком виде, и на каком этапе подобные объекты включаются в оборот? Это, прежде всего, как указано в Парижской Конвенции - патенты и лицензии на объекты интеллектуальной собственности.

Для дальнейшего анализа ограничим понятие оборот сферой делового оборота или гражданского оборота, поскольку все определения рассматриваются на основе ГК РФ, который регулирует отношения между лицами, ведущими предпринимательскую деятельность. Более того, будем принимать к рассмотрению только ту часть гражданского оборота, которая охватывает прежде всего, коммерческий оборот. Ввести в коммерческий (хозяйственный) оборот некоторый объект означает превратить его в **товар**. Превратить в товар идеальный объект, можно только реализовав его в материальном объекте, либо описав его с помощью материального объекта, или передав права на него, причем права должны быть **зафиксированы** с помощью материального объекта - описания или охранной грамоты.

Любой оборот имущества характеризуется изменением его юридической судьбы. При этом реализуется правомочие собственника по **распоряжению** данным имуществом. Распорядиться, значит осуществить его продажу, подарить или сдать в аренду, передать под залог.

Более того, следует различать имущество, являющееся средствами производства и предметами потребления. Если под имуществом пони-

маяются результаты интеллектуальной деятельности, каким образом можно ими распорядиться? Очевидно, что ввести в коммерческий оборот можно материальный объект, в котором реализовано изобретение, промышленный образец или иной объект интеллектуальной собственности. Коммерческая реализация таких материальных объектов, содержащих права на интеллектуальную собственность, по определению В.М.Фейгельсона, осуществляется в форме реализации продукции, содержащей интеллектуальную собственность. К этому можно добавить, что к коммерческой реализации относится также и реализация самого средства производства, содержащего права на интеллектуальную собственность. Так, Н.В.Лынник и В.Б. Шаховская к правомочиям по распоряжению имуществом в коммерческой сфере относят:

- продажу запатентованных технических объектов - изделий и технологий;
- импорт запатентованных изделий из-за границы;
- экспорт запатентованных изделий на иностранные рынки;
- осуществление операций с целью продажи запатентованных изделий или технологий на национальном или иностранном рынке (предложение к продаже);
- продажу незапатентованных ("нейтральных") изделий, изготовленных запатентованными способами;
- продажу незапатентованных изделий, предназначенных для изготовления или применения запатентованных объектов, иные способы введения запатентованных изделий в оборот, в частности сдачу внаем, передачу в залог, и т. д.;
- патентную маркировку выпускаемых в продажу изделий.

К формам коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности следует добавить и снабжение продукции или услуг предприятия зарегистрированными товарными знаками, и продажу лицензий на запатентованные объекты интеллектуальной собственности.

Каково различие правомочия распоряжения для материальных объектов и для идеальных объектов? В рассматриваемых случаях различие состоит, прежде всего, в различном круге лиц, которые вправе приобрести часть или все право на объект собственности. При передаче вещи (материального объекта) круг лиц, которому **реально** можно передать вещь, ограничен. При ее передаче продавец **обязан** и **может** оговорить явные или скрытые недостатки, **показать** вещь.

При передаче объектов интеллектуальной собственности можно говорить только об **отчуждении права пользования** объектом. При

частичном отчуждении права, право пользования объектом может передаваться неограниченному кругу лиц. При этом продавец **обязан, но не всегда имеет возможность** оговорить явные или скрытые недостатки объекта в силу их неочевидности (непроявленности). Кроме того, продавец может демонстрировать материальный объект, в котором воплощены результаты интеллектуальной деятельности, а не сам передаваемый объект. В силу этого обстоятельства качества передаваемого объекта могут оцениваться покупателем только на основе экспертных оценок, что характеризует дальнейшее его использование повышенным риском.

Наиболее полным отчуждением любого имущества является его продажа. В этом случае покупателю передается вся триада правомочий - распоряжения, пользования, владения. Однако при этом также существует значительное различие между правомочиями на материальный объект и на идеальный. Так, например, правомочие пользования, основанное на законе, предполагает возможность собственника извлекать из вещи полезные свойства. Однако для вещи это право реализовывается в силу абсолютности самого права, т.к. круг субъектов, владеющих этим правом на вещь, **всегда** ограничен, а круг субъектов, владеющим этим правом на объект интеллектуальной собственности может быть либо неограничен, либо ограничен по желанию обладателя исключительного права. Следовательно, для осуществления продажи для объектов интеллектуальной собственности, требуется дополнительное условие. Т.е. исключительное право на вещь реализовывается вместе с реальной передачей вещи в пользование, а исключительное право на объект интеллектуальной собственности реализовывается при условии, что соблюдены временные, территориальные рамки и прочие условия, позволяющие воплотить переданное право в материальный объект. Кроме того, продажей может считаться скорее полная переуступка прав в виде переуступки патента, тогда исключительная лицензия может трактоваться скорее, как сдача в аренду. При этом, если говорить о реализации материального объекта, в состав которого входит объект интеллектуальной собственности, самим правообладателем или с его разрешения, то для соблюдения приобретателем правомочий собственника следует учитывать условие, определенное понятием "исчерпание прав". Однако затронутая тема требует специального исследования, которое не входит в задачи настоящего анализа.

Правомочие владения также существенно отличаются для материальных и идеальных объектов. Правомочие владения характеризуется

как основанное на законе право **физического** господства над вещью и характеризуется как отношение между субъектами по поводу этого физического господства. Однако применительно к объектам интеллектуальной деятельности можно говорить только о некоторой **присвоенности** этого права определенному субъекту. Для реализации такого права должны действовать условия, гарантирующие реализацию права с помощью государственной машины. Если такие гарантии не действуют, то и право становится эфемерным.

После анализа триады прав собственности становятся более ясными истоки двух концепций патента на интеллектуальную собственность - проприетарная и договорная. Так, при проприетарной концепции, основанной на понятии права собственности, патент на интеллектуальную собственность трактуется как **правоспособность** субъекта иметь имущественные и личные неимущественные права, т.е. как **потенциальная возможность**. А при договорной концепции, основанной на обязательственном (договорном) праве, патент на интеллектуальную собственность трактуется как **дееспособность** субъекта выступать в деловом обороте, т.е. как **способность приобретать** (осуществлять действия) имущественные и личные неимущественные права.

Таким образом, можно сделать вывод, что в статике, т.е. при триаде правомочий, находящихся у **создателя** результатов интеллектуальной деятельности, и при условии гарантии этих прав государством, патент реализуется как собственность, т.е. как **абсолютное право**. А в динамике, т.е. при передаче всех правомочий или их частей исчисляемому кругу лиц, патент реализуется как исключительное право, реализуемое через договор. При этом создатель берет на себя дополнительное обязательство раскрыть секрет полученного им результата. Следовательно, реализация исключительных прав может осуществляться только с участием **трех** субъектов правоотношений - правообладателя, лица, которое хочет приобрести права, и государства, которое своей мощью обеспечивает превращение **потенциальной способности субъектов в практические действия**. А значит государство, при посредничестве патентного ведомства, является **гарантом перед** создателем осуществления им временной монополии.

Из высказанного очевидно, что идеальные объекты могут обрачиваться либо самостоятельно, либо реализуясь в каком-либо материальном объекте. Причем материальным объектом может быть - товарная продукция, средства производства, а в общем виде - предприятие (имущественный комплекс).

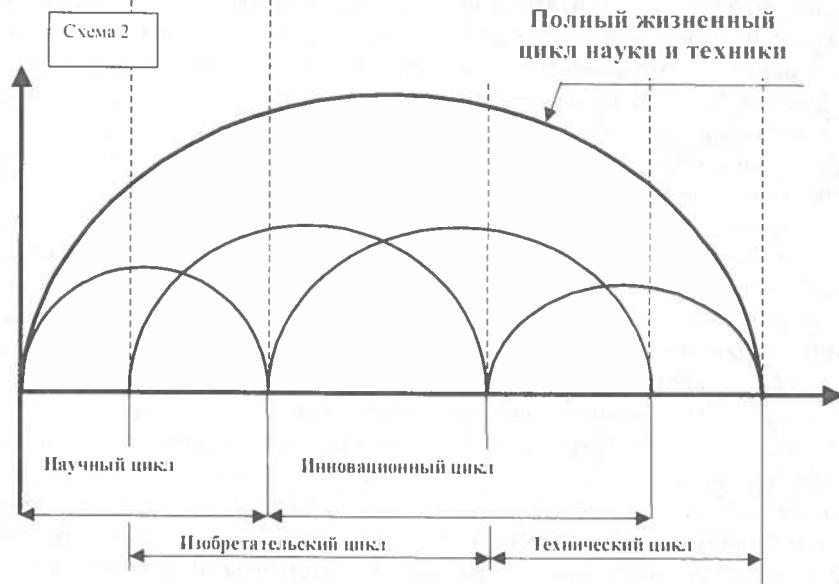
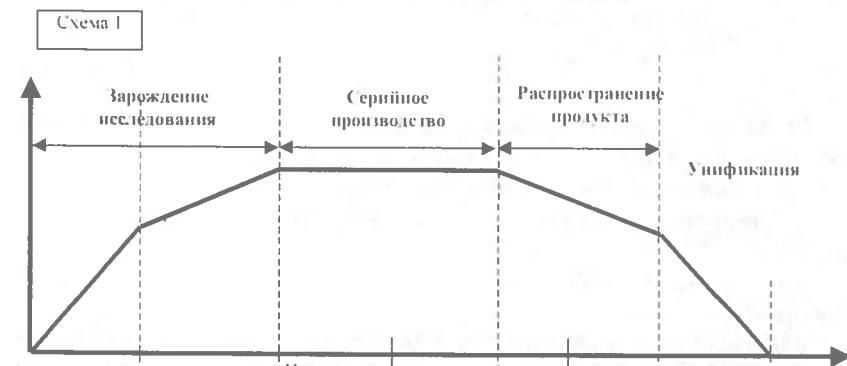
Для самостоятельной обрачиваемости идеального объекта все - равно действует необходимое условие - это либо фиксация прав на материальном объекте (например, патентной грамоте), либо описание идеального объекта с помощью материальных средств. В каких фазах развития полного цикла науки и техники возникают предпосылки для превращения идеальных объектов в товар?

Для возникновения такой предпосылки должно действовать условие востребованности потенциала знаний. Т.е. должна действовать формула "потенциал знаний - деньги - товар - деньги - потенциал знаний".

Наглядно эту формулу демонстрирует схематическое изображение цикла превращения научно-технической продукции в товар. Анализируя совместно схему 1 и схему 2, наглядно видно, что научно-техническая продукция превращается в товар при соблюдении двух условий. Первое условие - это наличие потенциала знаний при переходе от одного этапа развития научно-технического цикла к другому. Второе - это готовность в тот же отрезок времени осуществить переход от научного цикла к изобретательскому, от изобретательского цикла к инновационному и т.д. Только при совпадении этих двух условий потенциал знаний превращается в товар. В противном случае все результаты интеллектуальной деятельности вынуждены дожидаться своего часа. Условие перехода от цикла к циклу должно сохраняться обязательно, а от какого цикла к какому переход осуществляется, определяется развитием конкретной ситуации в развитии среды (социально-экономических условий). В завершение следует дать определения циклов, характеризующих готовность среды реализовывать потенциал знаний в материальные объекты: НАУЧНЫЙ ЦИКЛ - это цикл, отражающий динамику познания человеком законов природы, техники и производства, т.е. законов, новых знаний; ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ЦИКЛ - это цикл, связанный с выработкой методов практического использования законов, новых знаний; ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ - это цикл, характеризующий начало и осуществление практического использования, материализацию научных знаний и изобретений; ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ - это цикл, характеризующий развитие техники, технологической базы и степень ее восприимчивости к нововведениям.

Таким образом, в рассмотренном выше юридическом анализе следует учитывать факторы, характеризующие развитие научно-технического процесса развития идеальных объектов.

## Цикл превращения результатов интеллектуальной деятельности в товар



## КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА – ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

T. V. Рачук

При рассмотрении вопроса об отнесении коммерческой тайны (далее - КТ) к объектам интеллектуальной собственности (далее - ОИС) необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

1. Понятие КТ раскрыто в Российском законодательстве в ст. 139 ГК РФ:

К КТ относится информация в случае соблюдения трех специально оговоренных условий:

- информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
- к ней нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

2. Несмотря на то, что ст. 138 ГК РФ, казалось бы, формально отделила информацию от результатов интеллектуальной деятельности той самой точкой с запятой, которая позволила некоторым правоведам сделать ошибочный вывод, что интеллектуальная собственность не может возникнуть в отношении информации, в данном случае под информацией, очевидно, подразумевается информирование, т.е. распространение каких-либо сведений.

3. Рассмотрим роль и место информации в информационно-правовом пространстве.

Прежде всего, под информацией понимаются какие-либо сведения.

Однако существуют авторитетные мнения, с которыми невозможно не согласиться, что под словом "информация" в современной науке понимается помимо сведений также и процесс их донесения до конкретного адресата. Наиболее характерной иллюстрацией этому является массовая информация, под которой, прежде всего, понимаются: телевидение, радиовещание, газетно-издательская деятельность.

По мнению профессора В.А.Дозорцева информация в информационно-правовом пространстве играет двоякую роль и занимает два различных места, то есть представляется собой как какие-либо сведения, так и трансферт этих сведений. В современной лингвистике слово "информация" является одновременно и существительным и глаголом.

© Рачук Т.В., 2001

В свете интересующей нас проблемы рассмотрим информацию с точки зрения каких-либо сведений.

Информация подразделяется на сведения, полученные в результате интеллектуальной деятельности, и на сведения, полученные в результате физической деятельности. В первом случае это, прежде всего, научно-техническая, конструкторская, организационная, финансовая, иная производственная и торговая информация. Во втором случае это - результаты каких-либо измерений, наблюдений, например, сообщения о событиях дня как результат наблюдений и простой констатации фактов.

С точки зрения рассматриваемой проблемы нас интересует информация, являющаяся результатом интеллектуальной деятельности.

Общеизвестно, что такая информация охраняется с помощью трех правовых режимов:

- патентного права;
- авторского права;
- КТ.

#### 4. Рассмотрим проблему с другой точки зрения.

Законодательно установлено, что интеллектуальная собственность представляет собой исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 138 ГК РФ).

Сущность исключительного права заключается в праве обладателя результатов интеллектуальной деятельности использовать их по своему усмотрению, включая право запретить использование указанных объектов третьим лицам.

Закон предоставляет такую возможность обладателю КТ.

В современном законодательстве России право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом является конституционным правом каждого (ст. 29 ч. 4 Конституции РФ).

Это право предоставлено также и Декларацией прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22.11.91 г. (ст. 13 п. 2 Декларации).

Таким образом, законодательно установлено, что информация является объектом свободного оборота.

Изъятие информации, то есть каких-либо сведений, из оборота возможно на законных основаниях и только в специально установленных законом целях, например в целях сохранности коммерческой тайны.

Возвращаясь вновь к определению КТ, данному в ст. 139 ГК РФ, видим, что Закон не запрещает, а, следовательно, разрешает ее облада-

телю использовать по своему усмотрению не только сами сведения, но и права, связанные с ними, а именно: право получать, распространять, передавать эти сведения. Закон также позволяет обладателю КТ запрещать и соответственно разрешать использование третьими лицами как самих сведений, так и прав на их получение, передачу, распространение.

Что есть суть исключительное право.

5. В соответствии со ст. 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" "не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:

... получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца", то есть без получения от него права на передачу, получение, распространение такой информации.

Таким образом, в российском законодательстве имеют место быть нормы, дающие право обладателю информации вводить ее в оборот или изымать из оборота по своему усмотрению либо предоставлять право на ее введение или изъятие третьим лицам.

Иначе говоря, у творца информации, являющейся результатом интеллектуальной деятельности, возникает право, которое обеспечивает ему возможность распоряжаться этим результатом по своему усмотрению, с устранением всех третьих лиц от вмешательства в исключительную сферу правообладателя. Что есть суть исключительное право.

6. Введение гражданским законодательством России "особой правовой формы охраны... коммерческой тайны обусловлено необходимостью ограждения законных интересов участников товарного оборота", обладающих какими-либо сведениями (информацией), "которые далеко не всегда могут быть защищены с помощью традиционных форм правовой охраны" результатов интеллектуальной деятельности. "Правила добросовестной конкуренции предполагают наличие у других участников оборота возможности самостоятельно добиваться аналогичных результатов, но запрещают вторжение в область чужих технических и коммерческих секретов путем промышленного шпионажа, подкупа и другими недозволенными методами"<sup>1</sup>

Сущность правового режима КТ заключается в пресечении, защите против недобросовестной конкуренции.

---

<sup>1</sup> А.П. Сергеев, Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, Учебник, изд. "Проспект", М., 1996, с. 32.

7. Международными нормами права установлено, что пресечение недобросовестной конкуренции (защита против недобросовестной конкуренции) является объектом интеллектуальной, и в частности, промышленной собственности.

В п. VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей ВОИС, указано, что интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям;
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
- научным открытиям;
- промышленным образцам;
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
- защите против недобросовестной конкуренции...

В п. 2 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности указано, что объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименование места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Приоритетное действие в российском законодательстве норм международного права, в которых участвует Россия, позволяет сделать бесспорный вывод о том, что КТ как способ противодействия недобросовестной конкуренции, безусловно, является ОИС.

8). Как видно из вышеизложенного российское законодательство предоставляет обладателю КТ ряд правовых возможностей по распоряжению принадлежащим ему ОИС, включая право продать или иным образом переуступить как саму информацию заинтересованному лицу, так и право на ее использование. То есть допускается выдача третьим лицам лицензий как исключительных, так и не исключительных, предметом которых чаще всего являются технологические и коммерческие секреты.

Владелец КТ обладает лишь фактической, но не юридической монополией. Это обстоятельство позволяет некоторым правоведам сделать ошибочный вывод, что КТ не является ОИС. Однако нельзя не согласиться с мнением профессора Сергеева А.П., что КТ есть ОИС, хотя и не относящийся к числу традиционных.

Монополия, основанная на КТ, не требует специальной регистрации и сохраняется в течение неограниченного срока времени, то есть

так долго, как долго информация сохраняется в тайне. Данная монополия является исключительной, т.к. позволяет ее обладателю исключить из оборота засекреченные сведения и предоставлять право на их использование посредством лицензии.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что КТ, как правовой режим охраны информации, является ОИС.

## ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ

*В. А. Старобогатова*

В современный период международная кооперация в области охраны промышленной собственности проявляется в новых формах сотрудничества в рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., важнейшей из которых является деятельность международных региональных организаций в области охраны промышленной собственности.

Одним из примеров региональной патентной интеграции является создание Евразийской патентной организации (ЕАПО), основная деятельность которой направлена на выполнение административных задач, связанных с функционированием Евразийской патентной системы и выдачей евразийских патентов.

ЕАПО является наиболее молодой среди региональных патентных организаций, ведь Евразийская патентная Конвенция (далее Конвенция), учредившая ЕАПО, вступила в силу 12 августа 1995 г. и объединяет государства - бывшие республики СССР. В настоящее время таких государств девять, это: Туркменистан, Республика Белоруссия, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Армения и Республика Молдова.

Членство в Конвенции открыто для всех государств-членов Организации Объединенных Наций, связанных Парижской конвенцией по охране промышленности и Договором о патентной кооперации.

Евразийское патентное ведомство (далее ЕАПВ) является исполнительным органом ЕАПО.

Анализ положений Конвенции приводит к выводу, что она в значительной степени гармонизирована с Мюнхенской конвенцией 1973 г. Отмеченное относится в первую очередь к регулированию процедур подачи и экспертизы заявки на выдачу евразийского патента: обе конвенции устанавливают одинаковые сроки публикации заявки, обязательное проведение патентного поиска и экспертизы по существу с использованием результатов поиска, а также другие общие правила. Однако существуют и принципиальные отличия норм, установленных Конвенцией, от

норм Мюнхенской конвенции, на наш взгляд осложняющие оформление прав на евразийский патент. Некоторые из них, а именно:

- Регулирование передачи прав на евразийскую заявку,
  - Регулирование передачи прав на евразийский патент,
- будут обсуждены ниже.

Ст.15(4) Конвенции устанавливает, что лицо, желающее получить евразийский патент, подает евразийскую заявку в ЕАПВ или национальное ведомство Договаривающегося государства. Заявка публикуется вместе с отчетом о поиске ЕАПВ по истечении 18 месяцев с даты ее подачи или, если испрошен приоритет, с даты приоритета. По ходатайству заявителя ЕАПВ публикует евразийскую заявку раньше указанного срока. В этом случае отчет о поиске публикуется отдельно после его поступления.

В соответствии со ст.15(5) Конвенции ЕАПВ по ходатайству заявителя, поданному до истечения шести месяцев с даты публикации отчета о поиске, проводит экспертизу евразийской заявки на патентоспособность.

Согласно ст.6 Конвенции ЕАПВ выдает евразийский патент на изобретение, являющееся новым, отвечающее критериям изобретательского уровня и промышленной применимости.

Содержание условий патентоспособности, раскрытое в Патентной инструкции к Конвенции (далее Инструкция), аналогично содержанию критерииев патентоспособности изобретения, установленных Мюнхенской конвенцией.

При соответствии заявленного изобретения установленным Конвенцией критериям охраноспособности и при условии уплаты соответствующей пошлины заявитель становится владельцем евразийского патента.

В соответствии со ст. 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения. Описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения.

Владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения на территории Договаривающихся государств в соответствии с их национальным законодательством. Однако, учитывая приоритет норм международного права, можно заметить, что национальные законодательства не регулируют уступку Евразийского патента в отношении одного или нескольких Договаривающихся государств.

Датой выдачи евразийского патента считается дата публикации сведений о его выдаче в бюллетене ЕАПВ. С этой даты патент действует на территории всех Договаривающихся государств.

Срок действия евразийского патента, как и европейского, составляет 20 лет с даты подачи заявки на выдачу евразийского патента (далее евразийская заявка).

### **Регулирование передачи прав на Евразийский патент**

В течение некоторого периода времени евразийский патент имеет единый характер, т.е. действует на территории всех государств-участниках. Это связано с тем, что при подаче евразийской заявки и в процессе оформления прав заявителю не предоставлено право указания Договаривающихся государств, где он желал бы получить правовую охрану на основе Конвенции. Заявитель обязан испрашивать охрану во всех Договаривающихся государствах.

В соответствии со ст.17 Конвенции пошлины за поддержание евразийского патента в силе уплачиваются после его выдачи ежегодно на дату, соответствующую дате подачи евразийской заявки. Для признания действия евразийского патента в каждом Договаривающемся государстве патентовладелец должен указать каждое Договаривающееся государство, в котором он желает продлить действие патента, и направить это указание в ЕАПВ одновременно с уплатой ежегодной пошлины. Размеры годовых пошлин за поддержание евразийского патента в силе и порядок оплаты в отношении каждого Договаривающегося государства устанавливаются этим государством. Следовательно, евразийский патент может утратить свое единое действие по воле патентообладателя лишь при неуплате годовой пошлины в отношении, по меньшей мере, одного из Договаривающихся государств. А как уступить право на Евразийский патент в отдельном Договаривающемся государстве? Представляется, что в настоящее время это практически невозможно, поэтому можно констатировать ограничение права распоряжения патентом.

### **Передача права на Евразийскую заявку и коллизия прав**

В соответствии с правилом 13 Инструкции евразийская заявка носит единый характер, т.е. может быть предметом правопреемства и передачи прав только в отношении всех Договаривающихся государств. Представляется, что единый характер евразийской заявки приводит не только к препятствиям, отмеченным выше, но и ограничивает права заявителя в коммерциализации изобретений на стадии оформления патентных прав, вынуждает его в ряде случаев нести лишние затраты, а

самое главное - приводит в ряде случаев к коллизии прав владельцев евразийского и национального патентов.

Постараемся проиллюстрировать этот тезис следующими примерами.

### *Пример 1*

Наиболее благоприятная ситуация для заявителя, но на наш взгляд, маловероятная.

Заявитель подает заявку на выдачу евразийского патента на изобретение в ЕАПВ, ходатайствует о ранней публикации заявки и далее также в ускоренном порядке (не дожидаясь 6-ти месяцев после публикации) просит провести экспертизу заявки по существу, которая заканчивается с положительным результатом достаточно быстро. Отчет о поиске публикуется вместе с заявкой.

Патент на изобретение выдается в срок, не превышающий 12 месяцев с даты подачи евразийской заявки.

В этом случае заявитель платит пошлину только за выдачу патента, а действие евразийского патента в группе государств он регулирует уплатой или неуплатой соответствующих пошлин. При этом нет необходимости платить годовые пошлины в таких государствах, как, например Армения, где годовые пошлины взимаются, начиная со второго года, если патентообладатель не заинтересован в действии патента в этом государстве.

Однако в данном примере в связи с ограничением во времени заявитель в значительной мере лишается прав на действия, связанные с оценкой необходимости оформления прав на евразийский патент.

Необходимо добавить, что маловероятна эта ситуация еще и потому, что зарубежный заявитель для получения евразийского патента использует, как правило процедуру РСТ, а для российского заявителя обязанжен 3-х месячный срок, установленный ст.35 Патентного закона РФ.

### *Пример 2.*

Заявитель использует порядок патентования изобретения на основе норм Конвенции, не прибегая к сокращению установленных сроков, а отчет о поиске публикуется вместе с заявкой.

В этом случае экспертиза по существу начинается не ранее, чем через 24 месяца с даты подачи евразийской заявки, а заканчивается, например не позднее 36 месяцев. Можно предположить, что патент будет выдан в этом случае самое раннее через 3 года. При этом при уплате пошлины за выдачу патента патентообладатель обязан уплатить пошлину в государствах, где годовые пошлины взимаются за годы, предше-

ствующие дате выдачи, т.е. третьему году, а в государствах, где пошлины платятся, начиная с третьего года, за третий год, несмотря на то, что действие патента в таких государствах может быть для него нежелательно. Только с 4-го года действия евразийского патента возникает право прервать его единое действие, не уплатив пошлину за 4-й год в соответствующих государствах.

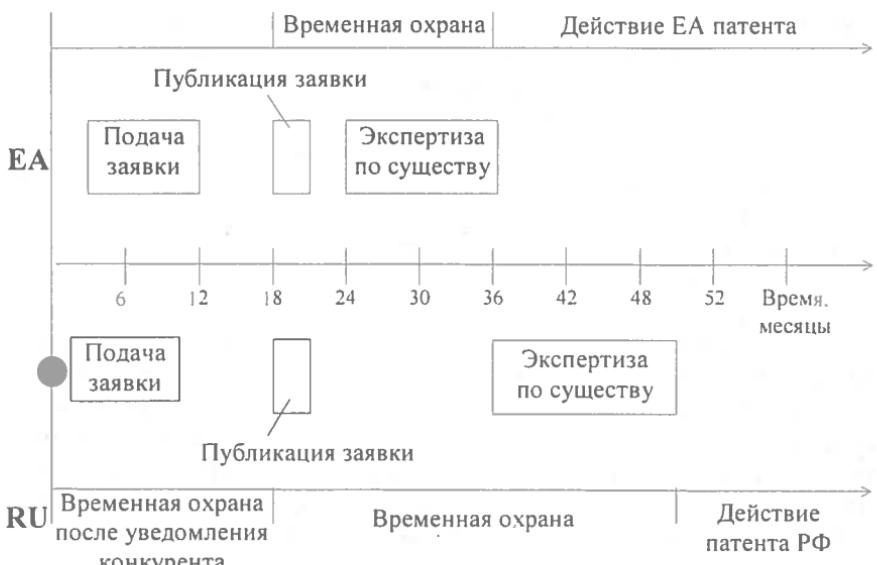
Заявитель при этом имеет возможность в полной мере использовать время, предоставляемое процедурой оформления патентных прав, для оценки перспектив патентования.

### Пример 3.

Рассмотрим ситуацию с участием заявителя заявки на изобретение на выдачу национального патента Договаривающегося государства, на которой основан приоритет евразийской заявки, например российского заявителя. Последний, подав заявку на изобретение на выдачу патента РФ, в дальнейшем решает уступить право получения патента на свое изобретение во всех Договаривающихся государствах, кроме России, а право на патент РФ сохранить за собой. Согласно ст.15 Конвенции преемник российского заявителя подает заявку на выдачу евразийского патента с испрашиванием конвенционного приоритета на основе российской заявки в соответствии со ст.8 Конвенции. Основываясь на сроках примера 2 в условиях данного примера можно полагать, что евразийский патент будет выдан не ранее, чем через 36 месяцев с даты приоритета. Последствия по уплате годовых пошлин те же, что и в примере 2. В отношении России добросовестный владелец евразийского патента заплатит пошлину за 3-й год действия патента и прекратит его действие на будущее время.

Исходя из того, что российский заявитель подает ходатайство об экспертизе по существу не ранее, чем через 3 года (36 месяцев) с даты подачи заявки, можно предположить, что российский патент будет выдан не ранее, чем через 50 месяцев после подачи заявки. Для наглядности ниже в виде схемы представлены основные этапы процедур оформления прав на евразийский и российский патенты.

С даты публикации сведений о российской заявке ее заявителю предоставлена временная правовая охрана на основании ст.22 Патентного закона РФ. Кроме того, с даты публикации заявки в бюллетене ЕАПВ до даты публикации евразийского патента заявителю евразийской заявки предоставляется временная правовая охрана на основании правила 10 Инструкции. С момента выдачи евразийского патента действует основанное на нем исключительное право.



В итоге получаем, что изобретение охраняется нормами как национального, так и международного права с даты публикации сведений о евразийской и российской заявках (для простоты считаем, что даты публикаций совпадают).

Лицо, использующее изобретение в РФ в период действия временных охраний, обязано после выдачи российского патента выплатить денежную компенсацию его владельцу, а после выдачи евразийского патента уплатить денежную компенсацию и владельцу последнего. Представляется, что владельцу евразийского патента с учетом правила 17 Инструкции предоставлено право на требование большей компенсации, чем российскому патентообладателю.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст.13 Конвенции любой спор, касающийся нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основе норм Конвенции и Инструкции, а за нарушение евразийского патента в каждом Договаривающемся государстве предусматривается такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как за нарушение национального патента.

Однако необходимо заметить, что ситуация, описанная в примере 3, не урегулирована ни Конвенцией, ни законами Договаривающихся

стран. Если же исходить из приоритета норм международных договоров, то российский заявитель при уступке права патентования изобретения за рубежом может лишиться ряда преимуществ, вытекающих из монополии обладателя российского патента. Нарушитель же евразийского патента (после его выдачи) несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ, а после выдачи патента РФ он обязан уплатить еще и денежную компенсацию его владельцу. Не исключена ситуация, при которой российский заявитель получает патент РФ значительно раньше, чем его правопреемник евразийский патент, например в сроки, рассмотренные в Примере 1. В этом случае в России временная правовая охрана изобретения, описанного в евразийской заявке, действует одновременно с патентом РФ, защищающим то же самое изобретение. Лицо же использующее или желающее использовать изобретение в России несет затраты, связанные с действием патентной монополии и, дополнительно (а может быть и прежде всего) затраты, связанные с выплатой денежной компенсации владельцу евразийского патента, после выдачи последнего.

#### *Пример 4*

В ситуации, изложенной в Примере 3, представим себе, что правопреемник российского заявителя осуществляет патентование изобретения в соответствии с процедурой Договора о патентной кооперации.

Допустим, что международная заявка приходит на национальную фазу в ЕАПВ через 31 месяц. Если международная публикация заявки состоялась не на русском языке, то условие о наступлении временной охраны в соответствии со ст.9(3) Конвенции применяется только после публикации перевода заявки в порядке, предусмотренном ст.15(4) Конвенции. В этом случае временная охрана в соответствии со ст.9(3) Конвенции предоставляется значительно позже, чем российскому заявителю в соответствии со ст.22 Патентного закона РФ. Однако необходимо заметить, что и в этом случае две временные охраны - евразийская и российская - действуют некоторое время параллельно, по существу затрудняя осуществление как той, так и другой.

В описанной ситуации правопреемник несет дополнительные затраты, так как в соответствии с правилом 13 Инструкции, евразийская заявка, как и евразийский патент может быть предметом правопреемства и передачи прав только в отношении всех Договаривающихся государств.

В условиях Примера 4 также вероятна ситуация, при которой российский заявитель получает патент РФ значительно раньше, чем его пра-

вопреемник евразийский патент. Это приводит к одновременному действию до выдачи евразийского патента российского патента и временной правовой охраны изобретения, описанного в евразийской заявке.

Если же владелец евразийского патента своевременно не исключит его действие на территории России по тем или иным причинам (возможно и злоупотребление правом), то возникает ситуация, при которой на территории одного государства одновременно действуют два патента - российский и евразийский, охраняющие одно и то же изобретение. Какой из патентов "сильнее"? Может быть евразийский, как региональный? Если нет согласия между патентообладателями и/или их правопреемниками, то данная ситуация не может быть урегулирована на основе действующих норм права, как и одновременное действие патента и временной правовой охраны, а также нескольких временных охран.

В связи с длительным периодом оформления прав на евразийский патент заявитель евразийской заявки, как и в ситуациях, описанных в Примерах №№2 и 3, несет затраты, связанные с уплатой пошлин за действие единой евразийской заявки в прошедшие до выдачи евразийского патента годы.

Необходимо отметить, что правило 52 Инструкции устанавливает, что "в Договаривающемся государстве права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи заявки или с более ранним приоритетом, имеют преимущество перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки, поданной до даты публикации этой евразийской заявки, или национального патента на тождественное изобретение наравне с национальными заявками и национальными патентами и наоборот". Толкование этого правила не позволяет однозначно понять, в чем же заключаются преимущества прав, вытекающих из евразийской заявки перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки и наоборот.

Коль скоро речь идет о правах, вытекающих из национальной заявки и национального патента, а не об информации, представленной в этих источниках, то мы делаем вывод, что последующие национальная заявка и национальный патент имеют право на существование. В случае столкновения прав (например при нарушении патентной монополии или в период действия временной охраны) зашите подлежат права обладателя евразийского патента. В ситуации "наоборот" защищаются права обладателя национального патента (или заявителя национальной заявки). В этом случае теряет смысл уступка права патентования изобретения на основе норм Конвенции. Такая коллизионная норма в

значительной мере ограничивает коммерциализацию изобретений. Не исключено, что "преимущество права" имеет другое толкование, отличное от нашего.

На наш взгляд трудно поддается разрешению и ситуация, когда евразийская заявка основана на нескольких заявках, из которых, по меньшей мере, одна является российской заявкой. Каким образом выделить часть изобретения, описанную в приоритетной заявке, из евразийского патента и прекратить действие прав на нее в отношении России?

Не вызывает сомнений, что подобные и представленные выше примеры возможны в любом Договаривающемся государстве.

Изложенный материал по нашему убеждению позволяет сделать вывод о необходимости внесения в Конвенцию и нормативные акты, принятые на ее основе, коллизионных норм, которые позволят разрешать споры в описанных и других подобных случаях.

Представляется, что для решения данной проблемы целесообразно, прежде всего, привлечь опыт Европейской патентной конвенции (в частности ст.3, ст. 67, ст.71, ст.73 и др.). Мюнхенская конвенция предоставляет право подать одну заявку и проводить ее экспертизу в одном патентном ведомстве для приобретения патентной монополии, действующей во всех или только в указанных заявителем государствах-участниках Мюнхенской конвенции. Права на европейскую заявку заявитель может уступить полностью или частично для всех или части территорий указанных Договаривающихся государств до выдачи патента.

Подобное регулирование процедуры оформления прав на евразийский патент даст большую свободу заявителю в использовании изобретения, в том числе его коммерциализации, снизит затраты на патентование и будет способствовать устранению коллизии прав патентообладателей.

Не вызывает сомнений, что высокий уровень экспертизы и хорошо наложенное делопроизводство в ЕАПВ будут способствовать сохранению привлекательности процедуры оформления прав на евразийский патент для установления патентной монополии лишь в группе Договаривающихся государств. При этом снижение затрат на патентование только усилит интерес к региональному патенту.

### **Список литературы**

1. Европейская патентная конвенция // Роспатент. М. 2000.
2. Евразийское патентное законодательство (комментарий и нормативные акты) // Роспатент. М. 1998.
3. Патентный закон РФ.

## ОБЪЕМ ПРАВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПАТЕНТА НА ПРИМЕНЕНИЕ

*О. Ф. Борейша, Н. И. Степанова*

На наш взгляд практический интерес вызывает вопрос об объеме прав, возникающих у патентообладателя в случае, когда объектом изобретения является применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Дело в том, что данный вопрос не нашел прямого регулирования в действующем законодательстве.

Согласно норме п.3.3.7 Правил для изобретений на применение используется формула следующей структуры: "Применение... в качестве..."

То есть законодатель использует термин "применение", который согласно нормам толкования слов русского языка означает " осуществление на деле, на практике" (см. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка, с.612).

Поскольку объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, согласно норме п.2 ст.10 Патентного закона определяется формулой изобретения, это дает основание полагать, что патент на применение охраняет только осуществление изобретения на практике.

В таком случае, из приведенного в п.3 ст.10 Патентного закона перечня действий (несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже и т.д.), признаваемых нарушением исключительного права патентообладателя, применительно к рассматриваемой категории изобретений как бы следует исключить все перечисленные в норме действия, кроме такого действия, как "применение".

С другой стороны, законодатель при определении действий, приводящих к нарушению исключительных прав патентообладателя, не делает никаких изъятий из упомянутого выше перечня действий и не вводит специального режима охраны в отношении такого объекта изобретения, как применение по новому назначению.

Такая неопределенность в законодательстве может привести к сложным коллизиям на практике, в частности, при определении факта нарушения патента.

Так, например, с проблемой определения объема прав по патенту на применение столкнулся на практике патентный поверенный Н.Л. Цветович (г. Москва) и обратился за разъяснением указанного вопроса в Патентное ведомство (см. ж. Патенты и лицензии, № 1, 2001г., с.37).

В ответе ведущего специалиста отдела правового регулирования Роспатента В.И.Агашкова была высказана точка зрения, что для рассматриваемой категории объектов изобретения нарушением исключительного права патентообладателя является только применение изобретения по его новому назначению.

На наш взгляд такой подход ведет к ущемлению исключительных прав патентообладателей, имеющих патент на применение.

Сущностью данной категории изобретений является открытие у известного объекта новых неизвестных ранее свойств. Поэтому использованием изобретения на применение следует считать любое действие, побудительной причиной для совершения которого служит желание ввести в хозяйственный оборот объект, в котором будут реализовываться его выявленное новое свойство.

Соответственно, нарушением прав патентообладателя для рассматриваемых изобретений следует считать любое несанкционированное действие, перечисленное в п.3 ст.10 Патентного закона, то есть не только применение (осуществление на практике) объектов, но и их изготовление, ввоз, предложение к продаже и т.д., если данные действия связаны с введением в хозяйственный оборот продукта, интерес к которому обусловлен только его новыми нетрадиционными свойствами, указанными в формуле изобретения.

В теоретическом плане устранить неопределенность в действующем законодательстве в отношении прав по патенту на применение можно было бы, если изменить структуру формулы изобретения, например, заменив термин "применение" на термин "использование".

На практике, учитывая неоднозначность понимания вопроса об объеме прав, вытекающих из патента на применение, следует по возможности осуществлять комплексную многоаспектную защиту технического решения, являющегося предметом изобретения. Так, например, если сущностью изобретения является открытие новых свойств у известного ранее вещества, следует в качестве объекта защиты выбрать не только применение данного вещества по новому назначению, но и продукт, в состав которого включено указанное вещество, проявляющее новое свойство, а также способ изготовления такого продукта.

## ПАТЕНТОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА

---

*B. B. Туренко*

В нашей стране пока еще очень мало рассматриваемых в судах споров, связанных с нарушением прав на объекты промышленной собственности. Однако в последнее время наметилась тенденция увеличения таких обращений в судебные органы, и многим патентным поверенным все чаще наряду со спорами с Патентным ведомством по вопросам патентоспособности приходится участвовать в спорах, рассматриваемых судебными, антимонопольными и другими органами. Это явление можно рассматривать как положительный фактор, свидетельствующий о появлении конкуренции, использовании интеллектуальной собственности как инструмента конкурентной борьбы и цивилизованного разрешения споров на рынке товаров и услуг.

Для правильного разрешения подобных споров большое значение имеет грамотная патентоведческая экспертиза.

Одна из первых проблем, которая возникает при назначении патентоведческой экспертизы, это независимость экспертизы. Многие потенциальные эксперты объединены в общественные организации, знают друг друга лично, зависят в определенной степени от этих организаций. Нередко представители сторон рекомендуют экспертов, которые прямо или косвенно заинтересованы в определенном исходе дела или не обладают опытом судебной экспертизы и достаточной квалификацией. В дальнейшем такие эксперты отводятся на основании ст. 17, 18, 20 ГПК, что затягивает суд, снижает эффективность судебной защиты.

Но это отдельный вопрос, как и вопросы, связанные с некомпетентностью судов.

Остановимся на вопросах, связанных с установлением контрафактности продукции. К сожалению, приходится отметить, что здесь нередко наблюдается весьма поверхностный подход, корни которого, возможно, произрастают с того времени, когда изобретатель был всегда прав.

В настоящее время патентоведческая экспертиза усложняется как из-за несовершенства законодательства, так и из-за тенденций формирования объекта защиты.

Во-первых, все чаще признаки, характеризующие изобретение или полезную модель становятся менее определенными.

© Туренко В.В., 2001

Приведем несколько примеров.

Если раньше для характеристики связей использовались такие признаки как "соединен", "подключен", то теперь нередко используется термин "взаимосвязан". Поскольку все элементы и явления взаимосвязаны, это дает возможность патентообладателю пофантазировать об объеме своих прав. В результате вместо конкретных связей могут возникнуть связи по цепям питания, связи по графику поставок изделий и даже связи родственные, которые подпадают по одно понятие "взаимо-связан".

В изобретении, относящемся к самолету, указано, что силовая установка имеет силу тяги примерно 25 тонн. Возникает вопрос, а 24,5 тонны это примерно 25 тонн или нет? В каком режиме работы измеряется тяга и т.д.

В формуле одной из полезных моделей, опубликованных в этом году "блок приема больных" соединен с входом-выходом микропроцессора. Причем из формулы можно предположить, что "блок приема больных" - это помещение (речь идет о дневном стационаре), а микропроцессор - это электронное устройство.

В изобретении по патенту № 2159965 есть такие признаки, как: "изучают все произведения поэта", "вникают в его внутренний мир" и т.д.

Во всех перечисленных случаях предстоит непростая задача определения содержания признаков.

В частности, в последнем случае, необходимо установить, о каких произведениях поэта идет речь. Только произведения в соответствии с Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах" или должны быть включены в их состав и другие произведения? Подпадают ли в перечень произведений поэта его школьные сочинения и дизайн его садового участка или нет? Что понимается по термином "изучение": просмотр произведения или анализ по определенном алгоритму. Можно ли вообще назвать определенное лицо поэтом?

То есть, все не так просто, как многим кажется на первый взгляд.

Поэтому, приступая к экспертизе, необходимо провести по всем доступным источникам информации тщательные исследования, касающиеся объекта охраны (официальные бюллетени, энциклопедии, технические и иные словари). Причем желательно ознакомиться с подлинниками документов, а не их копиями. В практике были случаи, когда копии документов, заверенные судьей, отличались от подлинников.

Желательно сверить тексты формул, приведенные в решении о выдаче патента, в описании, прилагаемом к патенту, и в Официальном

бюллетене. Иногда они отличаются, что затрудняет определение объема прав.

Например, при рассмотрении одного из дел в Мосгорсуде, в котором автор настоящей статьи участвовал в качестве представителя ответчика, было установлено, что на каком-то этапе в формуле изобретения появилась лишняя запятая, которая, по мнению истца, позволяла расширенно толковать формулу изобретения. Из-за этой запятой дело длилось несколько лет. После многочисленных рассмотрений дела, в том числе в Верховном Суде, благодаря исследованию первичных материалов удалось правильно определить объем прав и вынести правильное решение.

На наш взгляд крайне важно исследовать не только формулу изобретения, но все материалы заявки, включая переписку с Патентным ведомством. Особенно в тех случаях, когда решение выносилось по результатам рассмотрения в Апелляционной палате, Контрольном совете, суде и т.д. Это позволяет более глубоко понять сущность изобретения, технический результат и правильно идентифицировать отдельные признаки. От этого зависит, какие признаки являются существенными, значительно ли сужена заявителем формула изобретения введением того или иного признака, можно ли считать признаки эквивалентными при сравнении объектов и т.д. В этой связи вызывает недоумение публикация в журнале "Патенты и лицензии" (№ 10 за 2000 год), в которой резко осуждается желание эксперта ознакомиться с материалами заявки.

По нашему мнению, при проведении патентоведческой экспертизы желательно исследовать не только подлинники документов, относящихся к изобретению, но реальные спорные объекты, а не их чертежи или фотографии. Практика показывает, что реальный объект может отличаться от чертежей или сведений о нем, представляемых сторонами.

Бывают ситуации, когда наличие признака в реальном объекте установить непосредственно невозможно. В этом случае для оценки факта использования признаков возможно применение моделирования. При этом в экспертном заключении должна быть дана оценка адекватности модели реальному объекту.

Следует остановиться на проблеме определения эквивалентности признаков. Понятие эквивалентных признаков в Патентном законе не дано. В разных странах к эквивалентности признаков относятся по разному. Опыт применения ранее действовавших определений эквивалентности признаков проблематичен, особенно при определении эквивалентности несущественных признаков, которые могли быть введены для

удовлетворения изобретения условиям патентоспособности. Возможны ситуации, когда патент выдан благодаря наличию несущественного признака. Например, для обеспечения патентоспособности к признаку "отверстие" был добавлен признак, характеризующий форму: "круглое отверстие". В спорной продукции отверстие было выполнено иной формы. Владелец патента справедливо утверждает, что форма отверстия не имеет никакого значения для достижения технического результата. При этом теорию эквивалентов применить эксперту трудно из-за отсутствия нормативной базы.

По поводу установления факта нарушения патента на промышленный образец хочется остановиться особо. Можно предположить, что подобных исков по всей России пока немного. Поэтому практики здесь еще меньше, чем по изобретениям. Сложность экспертизы заключается в том, что менее четко определен объем прав, предоставляемых патентом. Исходя из п. п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ объем прав определяется совокупностью существенных признаков, отраженных на фотографиях запатентованного промышленного образца. При этом изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки (п. 2 ст. 10 Патентного закона). Однако Закон не определил, на каких фотографиях и о каких всех существенных признаках идет речь.

По этому поводу среди специалистов имеются различные мнения.

Одно из мнений заключается в том, что объем прав определяется совокупностью существенных признаков на изображении промышленного образца, приведенном в патенте. При этом перечень существенных признаков, отраженных на фотографиях, опубликованный в Официальном бюллетене, не имеет юридического значения. Другое мнение - объем прав определяется только перечнем существенных признаков, опубликованным в Официальном бюллетене.

Второе мнение часто можно слышать от специалистов ФИПСа. По мнению зав. отделом промышленных образцов заявитель сам вправе определить объем прав, предоставляемых патентом на промышленный образец, указав в перечне не все существенные признаки, отраженные на фотографиях, а только их часть. Это чувствуется и по переписке с экспертами ФИПСа, когда они предлагают исключить тот или иной признак из перечня, подчеркивая, что это расширит объем прав, или изменяют формулировку признака, указав, что такое изменение не влияет на объем прав. В решении о выдаче патента приводится только перечень существенных признаков, и никаких изображений нет.

По нашему мнению, обе крайние точки не совсем обоснованы.

Использование только изображения, приведенного в патенте, недостаточно, т.к. качество этого изображения, как правило, очень низкое, и изображение может не воспроизводить всех существенных признаков промышленного образца, особенно таких, которые характеризуют цвет и фактуру материала. Не всегда публикуются дополнительные виды, на которых изображены существенные признаки. И это понятно, т.к., учитывая позицию ФИПСа, нет необходимости публикации фотографий достаточного качества и количества.

Вторая позиция, касающаяся только перечня признаков, во-первых, не основана на законе, во-вторых, используя только перечень существенных признаков и не учитывая изображения промышленного образца, можно получить совершенно непохожие один на другой промышленные образцы, не имеющие отношения к запатентованному промышленному образцу.

По нашему мнению, для определения объема прав эксперту необходимо исследовать как весь объем подлинников фотографий, так и опубликованный перечень существенных признаков промышленного образца.

Вместе с тем проводимые исследования должны ограничиться разумной достаточностью, иначе сроки составления экспертного заключения могут растянуться на долгие месяцы. Но исследования должны быть проведены достаточно подробно, а выводы, исходя из доступной эксперту информации, достаточно определены для того, чтобы у суда было меньше оснований назначать дополнительную или повторную экспертизу.

К сожалению, эксперты не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям, и дела надолго затягиваются. А многих проигранных истцами дел могло и не быть, если бы консультирующие истцов эксперты, не давали поверхностные заключения.

**ИСТОРИЯ АНУЛИРОВАНИЯ ЛАТВИЙСКОГО ПАТЕНТА  
АМЕРИКАНСКОЙ ФИРМЫ**  
**или**  
**КАК ОДИН ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ  
СРАЗУ ОБЕИМ СТОРОНАМ НАВРЕДИЛ**

---

**Б. А. Пейзнер**

Хотя настоящее сообщение основано на фактическом материале, оно преследует только учебные цели - исключены названия фирм и фамилии, дело еще не закончено

**Последовательность событий.**

- 1) 1994-1995 - Латвийский патентный поверенный (далее - поверенный А) участвует в подготовке раздела "ПАТЕНТЫ" Торгового договора Латвии с США, по которому Латвия обязалась по соответствующим ходатайствам выдать патенты Латвии на некоторые старые изобретения США, которые по патентному законодательству СССР не могли быть ранее запатентованы в СССР, если они отвечают критериям охраноспособности, принятым в Латвии.
- 2) 1996-2000 - латвийская фирма заключила с поверенным А Договор о патентных услугах, содержащий услугу "следить за публикациями".
- 3) Одновременно латвийская фирма начала разработку нового изделия.
- 4) Август 1995 - 1998 - поверенный А по поручению американской фирмы подает - в соответствии с вышеуказанным Договором - ходатайства о выдаче ей патента Латвии на старое изобретения и о регистрации в качестве патентов Латвии еще двух старых ЕП патентов американской фирмы, относящихся к изделию, разрабатываемому латвийской фирмой (которая поручила поверенному А "следить за публикациями"). Произведена их официальная публикация в Латвии.
- 5) Июль 1996 - март 1999 - выданы на имя американской фирмы все три патента Латвии, относящиеся к разрабатываемому латвийской фирмой продукту. Соответственно произведена их вторая официальная публикация в Латвии.
- 6) 1998 - латвийской фирмой закончена разработка продукта, проводятся испытания и начата регистрация продукта в фармацевтических органах Латвии (поверенный А продолжает "следить за публикациями")

- 7) Декабрь 1999 - латвийская фирма успешно закончила испытания и произвела официальную регистрацию продукта. Начата реклама и производство продукта (проверенный А продолжает "следить за публикациями").
- 8) Февраль 2000 - проверенный А (представляющий американскую фирму) направляет латвийской фирме (которую он продолжает обслуживать) официальную претензию американской фирмы в нарушении принадлежащих ей трех патентов Латвии (тех самых, которые проверенный А запатентовал в Латвии в 1966-68 гг. на имя американской фирмы, продолжая "следить за публикациями", в интересах латвийской фирмы). Он требует прекратить рекламу и производство.
- 9) Февраль 2000 - Латвийская фирма потрясена сложившейся ситуацией (потеряны средства, время, потенциальная прибыль, грядет скандал и потеря лица - деловой репутации). Поэтому латвийская фирма ищет помощи других латвийских патентных специалистов, но не находит ("надо сдаваться - патенты действующие и относятся именно к этому продукту")
- 10) Февраль 2000 - Латвийская фирма обращается за помощью к российскому патентному поверенному (далее - поверенный Б), который ранее неоднократно помогал ей в разрешении патентно-правовых конфликтов на территории России.
- 11) Март 2000 - Экспресс анализ ситуации показал, что изготовление продукта не нарушает два из трех противопоставленных патентов Латвии, поскольку один из них относится к способу производства законно приобретаемого покупного элемента изделия, а второй - к специальному использованию продукта, который не используется латвийской фирмой. Кроме того, обнаружены важные опечатки в переводах на латвийский язык названий, формул, рефератов двух изобретений, допущенные поверенным А (патент действует с даты публикации правильного перевода!). Появилась надежда на то, что ситуация не безнадежна.
- 12) Март 2000 - Третий действующий противопоставленный патент - вещество полностью совпадает с продуктом. Известны три принципиальные возможности - купить лицензию, обойти патент (изменить состав вещества) или найти любые основания для оспаривания патента. К чести американской фирмы обход патента оказался невозможен, и не удалось найти никаких формальных оснований для протестов. Купить лицензию? В сложившейся ситуации - готовности производства, это, естественно, дорого, всегда успеем. Осталось под-

вергнуть сомнению соответствие патента двум критериям патентоспособности - новизна и неочевидность. Проведена очень сложная, трудоемкая, скрупулезная работа. Найдены и изучены предшествующие патенты тех же авторов. Среди десятков патентов выявлен патент, формула которого составлена по типу "формулы Маркуша". Т.е. ее химическая формула содержит, в частности, радикалы, значения которых могут быть выбраны из нескольких конкретных химических элементов или структур. Как известно, таким образом солидные фирмы и исследователи одним патентом защищают целые классы новых соединений, обладающие общими свойствами. С помощью прекрасных специалистов латвийской фирмы нам удалось показать, что при одном из возможных сочетаний значений радикалов образуется то самое вещество, на которое в дальнейшем получен противопоставленный третий патент Латвии (т.е. вещество противопоставленного патента не ново!).

Однако, как известно, возможна выдача отдельного патента и не на новое вещество, а на известное, ранее уже охваченное сообществом веществ "формулы Маркуша", если это вещество заметно отличается от остальных, например, обладает существенно большей эффективностью, или имеет новые свойства, не присущие другим веществам сообщества (так называемые "селективные" изобретения). Очевидно, в оценке наличия достаточности указанных отличий возможна субъективность, которую нам хотелось бы максимально уменьшить. И тут нам повезло - при детальном сопоставление формул и описаний противопоставленного и предшествующего ("формула Маркуша") изобретений обнаружено совпадение (практически копирование!) важных частей описания и формулы, относящихся к предшествующему уровню, поставленной задаче, способу получения, проведенным экспериментам, полученным результатам и притязаниям - формуле (т.е. никаких сомнений не осталось - противопоставленный третий патент не является "селективным" изобретением и может быть оспорен из-за отсутствия новизне и неочевидности). Более того, в преамбуле третьего патента даже указан предыдущий патент (с "формулой Маркуша") с комментарием, что в нем не указаны ни вещества третьего патента, ни наличие у них подобных свойств, что является очевидной попыткой американской фирмы ввести в заблуждение экспертизу и конкурентов, поскольку авторский коллектив обоих патентов одинаков, т.е. им-то должно было быть абсолютно ясно, что это не так, а наоборот.

13) Март 2000 - латвийская фирма через поверенного Б изложила результаты вышеупомянутого анализа (с приложением копий всех ма-

териалов) представителю американской фирмы - поверенному А - и предложила компромисс - американская фирма не возражает против производства продукта латвийской фирмой, а латвийская фирма не пытается оспорить указанный патент Латвии и обязуется не сообщать третьим лицам о такой возможности (основные аргументы - желание мира и определенности, длительность судебных рассмотрений и отсутствие 100% гарантии успеха для обеих сторон, незначительность экономических потерь на рынке Латвии - для американской фирмы, опасность снижения репутации американской фирмы и повышенного внимания конкурентов к патентам-аналогам и вообще - ко всем ее патентам - в случае неудачи, подразумеваемые частные аргументы - ущерб репутации поверенного А, обслуживающего двух клиентов, находящихся в конфликте, опечатки в переводах).

- 14) Апрель 2000 - Ответ поверенного А - "американский патент безупречен, Ваше предложение нечистоплотно, называется шантажом, сдавайтесь, иначе будет подан иск в суд и латвийская фирма будет опозорена" (неожиданная реакция - грубый быстрый отказ вместо предварительного анализа представленных документов и аргументов и поиска достойного мира, ультиматум, выход на тропу войны без надежных патентно-правовых шансов на успех - в расчете, вероятно, на свой авторитет, репутацию американской фирмы и американского патентного ведомства и на психологическое давление. Достаточно безответственно поставлена под угрозу репутация американской фирмы).
- 15) Май 2000 - латвийская фирма направила копию своего анализа и предложения непосредственно руководству американской фирмы, предполагая (как выяснилось позже - не без оснований), что поверенный А не полностью информировал американскую фирму о ситуации.
- 16) Май 2000 - руководство американской фирмы предложило латвийской фирме обсудить положение со своим представителем в Латвии (но не с поверенным А!). Представитель (вероятно под влиянием поверенного А) уклонился от встречи.
- 17) Май 2000 - поверенный А подал Иск в Рижский суд - о нарушении латвийской фирмой патента Латвии, принадлежащего американской фирме (обратите внимание - об остальных двух патентах уже речи нет! - это должно было насторожить американскую фирму. Но она этого, к сожалению, не заметила).
- 18) Июнь 2000 - Латвийская фирма подала встречный иск - о признании указанного патента Латвии недействительным, как не соответствую-

- шего двум критериям патентоспособности - "новизна" и "неочевидность" (по Патентному закону Латвии патенты выдаются без экспертизы, а протесты против выдачи рассматриваются судом)
- 19) Апрель 2001 - Окружной суд г. Риги (учитывая Заключение Экспертной комиссии, состав которой и поставленные ей вопросы были предварительно согласованы Сторонами) признал противопоставленный патент Латвии несоответствующим критерию "неочевидность" т.е. недействительным с даты выдачи.
- 20) Май 2001 - поверенный Б настойтельно рекомендует латвийской фирме вторично предложить американской фирме компромисс (взаимный отзыв Исков - патент и репутация американцев будут сохранены, если они не будут возражать против производства продукта латышами). Латвийская фирма отказывается от попытки компромисса - теперь (когда ситуация изменилась в их пользу) она по-детски жаждет крови, хотя для бизнеса это не только не нужно, но и вредно.
- 21) Май 2001 - поверенный А (по поручению американской фирмы) сообщил латвийской фирме о согласии принять компромиссное предложение, выдвинутое ею ранее (ясно, что если бы латыши вторично предложили компромисс - он был бы принят). Но латвийская фирма медлит с ответом. Не дождавшись ответа, поверенный А отозвал свое согласие на компромисс и подал кассацию в Верховный суд (аргументы - некомпетентность экспертов, прежде чем оспаривать патент Латвии, надо оспорить исходный американский патент, патенты Латвии, выданные в соответствии с вышеуказанным Торговым Договором между Латвией и США, в принципе могут подвергаться экспертизе на патентоспособность).
- 22) С Июля 2001 - Верховный суд рассматривает решение Окружного суда по существу, в частности, вызваны эксперты и составители Торгового Договора в качестве свидетелей. Очередное заседание назначено на октябрь-ноябрь 2001 г. Естественно, в данной ситуации возможен учет не только патентно-правовых, но и общеполитических сторон конфликта.

Как нам сообщили позднее, это был первый судебный процесс по оспариванию патента Латвии на изобретение. Тем не менее, Окружной суд г. Риги оказался очень четким, квалифицированным, независимым. Ждем результатов рассмотрения в Верховном суде.

#### **Обсуждение действий сторон.**

**Латвийская фирма.** Вначале действовала грамотно и корректно, а именно:

– Своевременно (1996) нанят патентный поверенный высшей квалификации для исключения правовых проблем при производстве. Не вина фирмы, что последний отнесся к этому, по крайней мере, халатно (при недоброжелательном взгляде можно в этом усмотреть даже умысел, квалифицируемый как мошенничество);

– Правильно обращение за помощью к стороннему (не латвийскому) патентному поверенному (учитывая высокий авторитет поверенного А в Латвии и в России и возможность корпоративной солидарности латвийских поверенных);

– Постоянно предлагался мирный, компромиссный путь;

– Предоставлены лучшие специалисты фирмы в помощь поверенному Б.

**Результат** - Окружным судом сняты препятствия к производству и реализации продукта. Моральное удовлетворение руководства и специалистов.

Однако в конце фирма действовала неверно, а именно:

– Отказалась вторично предложить компромисс американской фирме;

– оперативно не приняла компромисс, предложенный американской фирмой.

**Результат** – Начало пересмотра решения Верховным судом, возврат препятствия для начала производства, неуверенность в окончательном исходе.

**Американская фирма М.** Руководство принимало решения, адекватные ситуации, но не сумело обеспечить их выполнения. Действительно:

– в начале оно согласилось на переговоры с латвийской фирмой, но они не состоялись, поскольку представитель американской фирмы самовольно уклонился от встречи;

– после решения Окружного суда оно согласилось на компромисс, но, поскольку оно не было оперативно принято, согласие быстро отозвано поверенным А.

**Результат** – реальная перспектива потери патента, снижения авторитета фирмы и вероятные последствия для научных и коммерческих интересов американской фирмы, т.к. публичная оценка уровня новых разработок и их патентной охраны, проведенная не только с согласия американской фирмы, но и по ее требованию показал общественности их легкую уязвимость для конкурентов. Раздражение, беспокойство.

**Патентный поверенный А.** Проявил максимально неверные действия, а именно:

- одновременное обслуживание двух конфликтующих клиентов;
- халатное, поверхностное отношение к защите интересов обоих клиентов.

Действительно:

– для **латвийской фирмы** – не была своевременно им информирована (а можно сказать даже - от нее было скрыто), что он, поверенный А, лично патентует в Латвии изобретения американской фирмы, которые в дальнейшем будут препятствовать производству продукта латвийской фирмы (которую он обслуживал по Договору). Более того, он убеждал ее, что никаких шансов у нее нет - единственные возможные выходы из положения - прекращение производства или покупка лицензии.

– для **американской фирмы** – было сорвано обсуждение конфликта с латвийской фирмой (вопреки указанию руководства) и в дальнейшем быстро, не дожидаясь ответа, отозвано согласие на компромисс. Более того, американская фирма была введена в заблуждение относительно серьезности оснований для опротестования их патента (и, естественно, всех патентов-аналогов). Вместо возможного реального приватного компромисса произошел громкий судебный процесс, существенно повредивший репутации американской фирмы. Теперь американской фирме остается рассчитывать только на политico-административный ресурс.

**Результат** – большой вред, нанесенный обоим клиентам. Плюс гонорар, полученный, вероятно, от обоих клиентов-фирм. Ущерб личной репутации.

**Отдельной высокой оценки заслуживает патентный поверенный В**, защищавшая интересы латвийской фирмы в суде (согласно закону, к участию в Суде допускаются только граждане Латвии, процесс происходит только на латышском языке). Несмотря на то, что патентно-правовая тематика была для нее новой областью, она сумела блестяще противостоять опытнейшему патентному волку, активно использовавшему не только юридические доводы (учитывая ситуацию, можно сказать даже - не столько), но и мощные, даже грубые психологические меры воздействия.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ**

1. Патенты, даже очень солидных зарубежных фирм, могут оказаться не так сильны и безупречны, как нам представляется заранее. Вероятно, крупные патентные службы, входящие в их структуры, иногда снижают требовательность (качество) или преследуют узковедомственные цели (количество).

2. Аттестованные патентные поверенные должны (м.б. в отличие от любителей-патентоведов) защищать интересы клиента, а не его патенты. Упорная защита слабого патента обычно приносит клиенту только вред, поскольку рассчитывать на некомпетентность представителя оппонента в настоящее время невозможно. Думаю, что американской фирме - с точки зрения долговременных экономических интересов - выгоднее было бы не доводить дела до суда даже при значительно больших шансах на успех, т.к. привлечение внимания общественности к публичной переоценке патентоспособности ее изобретений допустимо только при абсолютной уверенности в успехе.

3. Руководство фирм должно строго контролировать выполнение своих указаний патентными поверенными. Латвийская фирма просмотрела некачественное и неполное выполнение своим поверенным А заключенного с ним Договора, из-за чего едва не поплатилось за это необходимостью покупки лицензии.

**Американская фирма** допустила прямое нарушение своих указаний своим представителем в Латвии и своим поверенным А, из-за чего фактически лишилась патента (на данный момент) и части репутации. Конкуренты могут смелее ставить под сомнение патентоспособность других (всех!) патентов американской фирмы.

4. Патентные поверенные не имеют права обслуживать одновременно фирмы, находящиеся в конфликте, поскольку для одной из них такое обслуживание может рассматриваться как мошенничество. К сожалению, в этом отношении я не нашел заметного отклика в Латвии.

5. Практика привлечения петербургских патентных поверенных для решения латвийских конфликтов создало своеобразную конкуренцию, которая поднимает профессионализм и ответственность патентных поверенных обеих стран и исключает возможность корпоративной солидарности в рекомендациях.

6. С удивлением обнаружил, что в Латвии нет государственной программы подготовки патентных поверенных, аналогичной российской, и, соответственно, не произошел взрывной рост их числа и квалификации, произшедший в России в последние годы. Тем не менее, гонорары за оказание патентно-правовых услуг в Латвии - на уровне московских.

# О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАСЛЕДОВАНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ

---

**M. B. Колпакова**

Такие вопросы время от времени возникают в практике патентных поверенных, когда к нам обращаются с просьбой помочь разобраться, какие же права получают наследники после смерти авторов изобретений, промышленных образцов, программ для ЭВМ и других объектов интеллектуальной собственности.

В данном сообщении хотелось бы остановиться на одной из возможных ситуаций, когда автор изобретения и объекта авторских прав не являлся одновременно и патентообладателем (правообладателем), в частности, речь пойдет об авторе служебного объекта промышленной собственности и служебного произведения.

При рассмотрении вопросов наследования авторских прав, а также прав, вытекающих из патента на изобретение и промышленный образец и свидетельства на полезную модель, в настоящее время можно руководствоваться следующими законодательными и нормативными актами.

1. Гражданский кодекс РФ 1994г., введенный в действие с 01.01.1995г. (ст.150 Нематериальные блага).

2. Гражданский кодекс РСФСР 1964г. в его действующей части (с изменениями от 26.01.1996г.), а именно, Раздел VII "Наследственное право".

3. Закон РФ "Основы законодательства РФ о нотариате" от 11.02.1993г. № 4462-1 (ст.36,70-73).

4. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утв. Приказом Министра РСФСР от 06.01.1987 № 01/16-01 (утратила силу Приказом Министра РФ № 73 от 26.04.1999г.).

5. Закон РФ "О государственной пошлине" от 31.12.1995г. № 226-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

6. Инструкция по применению Закона РФ "О государственной пошлине", утв. ГНС РФ 15.05.96г. № 42 (в редакции изменений и дополнений № 1 от 25.11.96г.)

7. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993г. № 5351-1 (в редакции Федерального Закона РФ от 19.07.1995г. № 110-ФЗ, ст. 27, 29, 14).

© М. В. Колпакова, 2001

## 8. Патентный закон РФ от 23.09.1992г. № 3517-1 (ст.7 и 10) и т.д.

Как следует из упомянутого законодательства, наследодателем имеется умерший гражданин, обладавший на момент смерти определенным наследственным имуществом (наследством). Наследование представляет собой переход к наследникам комплекса принадлежащих наследодателю имущественных прав, некоторых неимущественных прав, связанных с имущественными, а также имущественных обязанностей. Т.е. в состав наследственного имущества могут входить не только права собственности на вещи (движимое и недвижимое имущество), но также залоговое право и залоговое обременение, права требования, вытекающие из договорных отношений, обязательства по договору, авторские права, право на получение патента на изобретение и промышленный образец, свидетельства на полезную модель, основанные на них исключительные права и право на вознаграждение за их использование.

Принять наследство можно либо фактическим вступлением наследника во владение наследственным имуществом, либо подачей заявления о принятии наследства (ст.546 ГК РСФСР), причем наследственные права оформляются только в государственной нотариальной конторе по месту открытия наследства. Указанные действия должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Если наследство состоит из имущества, не подлежащего специальной регистрации, а также вещей или прав, для закрепления которых не требуется решения государственных органов, и между наследниками нет спора по поводу имущества, то при этом наследство не нуждается в каких-либо формальных правовых средствах оформления. Другими словами, юридическое оформление наследственных прав (т.е. получение свидетельства о праве на наследство) является не обязанностью, а **правом** наследника (ст.557 ГК РСФСР). Оно (это свидетельство) лишь подтверждает имеющееся у наследника право собственности и облегчает дальнейшее распоряжение полученным по наследству имуществом, в том числе и правами.

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано на все имущество или, по желанию наследников, на его часть. На оставшееся имущество впоследствии может быть выдано **дополнительное свидетельство**. Свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельности по их желанию.

Свидетельство, как документ, подтверждающий юридический факт перехода прав и обязанностей наследодателя к наследникам, имеет силу с момента его выдачи. А если среди наследства есть имущество, право

собственности на которое требует государственной регистрации, то право собственности на него возникает с момента регистрации, и распоряжаться таким имуществом можно только с этого момента.

В свидетельстве о праве на наследство обязательно указывается дата выдачи свидетельства, фамилия, имя, отчество нотариуса, выдавшего свидетельство, фамилия, имя, отчество наследодателя и наследников, определяется степень их родства или факт нахождения на иждивении, их местожительство, наследственное имущество, его подробная характеристика и оценка, доля каждого наследника, сумма госпошлины за выдачу свидетельства или основания для освобождения от уплаты госпошлины.

Для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону требуется, кроме заявления о выдаче свидетельства (с указанием всех наследников по закону и места их жительства), свидетельства о смерти наследодателя и справки о его постоянном проживании на день его смерти, а также документы, подтверждающие наличие родственных отношений наследодателя и наследников, и **документы, подтверждающие состав и место нахождения наследственного имущества**.

Права на результаты интеллектуальной деятельности регулируются специальными законами.

Наследованию авторских прав посвящена ст.29 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", в соответствии с которой авторское право переходит по наследству. Это означает, что к наследованию авторских прав применяются нормы уже упомянутого раздела VII ГК РСФСР 1964г. и нормы ст. 153-155 Основ гражданского законодательства СССР 1991г. (после введения в действие третьей части ГК РФ будут применяться нормы ГК РФ).

Как известно, авторские права включают в себя имущественные права и личные неимущественные права. При этом имущественные авторские права переходят по наследству в пределах общих сроков действия авторских прав, установленных ст.27 Закона (т.е. 50 лет после смерти автора), и только в том объеме, в котором они принадлежали автору на момент его смерти. То есть если при жизни автора эти права были переданы другим лицам, например, по договору (уступки), то и после смерти автора эти лица продолжают правомочно их использовать. При наследовании имущественные авторские права не оцениваются и при исчислении обязательной доли в наследстве не учитываются. Личные неимущественные права, в частности, право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения, считаются не-

отчуждаемыми и по наследству не переходят. Наследники автора вправе только осуществлять защиту указанных прав (ст.29).

Что касается авторского права на служебные произведения, которое регламентируется ст.14 Закона об авторском праве, то это право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, принадлежит автору. П.2 той же статьи гласит, что исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ними не предусмотрено иное. Из этого можно сделать вывод, что автору принадлежат личные неимущественные права, определенные в законе, и право на вознаграждение, установленное в договоре между автором и работодателем. А с учетом упомянутой выше ст. 29 - что к наследникам автора служебного произведения переходит только право на вознаграждение.

Поскольку программы для ЭВМ и базы данных относятся соответствующим Законом к объектам авторского права, то все изложенное выше относится и к ним.

К наследованию патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и права на его получение также применимы нормы упомянутого раздела VII ГК РСФСР 1964г. и нормы ст. 153-155 Основ гражданского законодательства СССР 1991г. Патент на изобретение подтверждает право на изобретение и удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право патентообладателя на его использование (ст.3 Патентного закона). Согласно п.3 ст.7 указанного закона, право авторства является неотчуждаемым личным правом автора (т.е. по наследству не передается) и охраняется бессрочно. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству (п.7 ст.10).

В соответствии с п.2 ст.8 Патентного закона автор служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца имеет право на вознаграждение за использование объекта промышленной собственности, размер которого определяется на основании соглашения между ним и работодателем, а в случае смерти автора суммы этого вознаграждения могут быть получены его наследниками.

При совершении нотариальных действий по оформлению права на наследство взимается государственная пошлина, размер которой регламентируется соответствующим Законом. Однако при определении размера пошлины за выдачу свидетельства на наследство в стоимость пере-

ходящего по наследству имущества не включаются, в частности, "...суммы оплаты труда, авторских прав и суммы авторского вознаграждения, предусмотренные законодательством об интеллектуальной собственности" (п.45 Инструкции ГНС по применению Закона о государственной пошлине). Кроме того, от уплаты госпошлины в органах, совершающих нотариальные действия, освобождаются ... "граждане - за выдачу свидетельства о праве на наследство ... сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности" (п.15 п.53 той же Инструкции).

Таким образом, с учетом всего вышесказанного, для оформления наследования авторских прав (а именно, права на вознаграждение) авторов служебных произведений и объектов промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов и полезных молелей) необходимо подать в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства:

- заявление о выдаче дополнительного свидетельства о праве на наследство;
- документ (например, соответствующее письмо, подписанное руководителем предприятия-работодателя и главным бухгалтером), подтверждающего состав и местонахождение охранных документов на объекты авторского права и промышленной собственности;
- и представить в контору оригиналы и копии этих охранных документов. При этом от уплаты госпошлины наследники освобождаются.

## УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

*Е. П. Бедарева*

Как известно, современная Россия последнее десятилетие старается перейти на рельсы экономического развития рыночного типа, свободного предпринимательства в условиях равенства всех форм собственности. Этот процесс оказался довольно болезненным и повлек за собой бурный всплеск так называемой экономической преступности, в том числе появление новых видов общественно опасного поведения. Это и посягательства на свободу предпринимательства, и злоупотребление свободой предпринимательской деятельности, связанные с нарушением установленного порядка ведения этой деятельности, проявления монополизма, недобросовестной конкуренции, нарушениями интересов потребителей, кредиторов и т.д.

Новый Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1 января 1997 г., содержит множество законодательных установлений, отсутствовавших в УК РСФСР 1960 г., особенно применительно к регламентации ответственности за общественно опасные действия в экономической сфере.

В УК РФ 1996 г. по сравнению с УК РСФСР 1960 г. наибольшее изменение претерпели нормы, помещенные в главу 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", прежде содержавшиеся в главе VI, именовавшейся "Хозяйственные преступления".

В настоящее время, когда в России закончены процессы приватизации и "передела" различных видов собственности, начинается новый этап экономического "передела", а именно "передел" интеллектуальной собственности, поэтому интересным представляется то, как законодатель предусмотрел ответственность за совершение преступлений в этой сфере на примере незаконного использования товарного знака (статья 180 УК РФ).

Данное преступление является характерным проявлением недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности, когда незаконно используются средства индивидуализации другого юридического лица и его продукции. Совершение этого деликта влечет нарушение большого комплекса отношений и интересов, как отдельных граждан, так и общества в целом. Ведь незаконное использование товарного знака приносит значительный ущерб не только товаропроизводителям,

потребителям продукции, но и государству, принося существенный вред его авторитету и казне.

Диспозиция статьи 180 УК РФ охватывает широкий круг действий. Она предусматривает не только незаконное использование чужого товарного знака, но и случаи незаконного использования чужого знака обслуживания, а также наименования места происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ч.1.), предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара (ч.2).

Как известно, российское гражданское законодательство средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.д.) относит к интеллектуальной собственности, поэтому их использование может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя (ст.180 ГК РФ). А поскольку теория исключительных прав возникла не как институт уголовного права, а как институт гражданского (циivilного) права, и все общественные отношения в сфере создания, использования и защиты объектов исключительных прав регулируются преимущественно гражданско-правовыми нормами, то все это создает особые трудности в определении уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака.

Нарушением прав владельца товарного знака или знака обслуживания считается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью знака или товара, обозначенного этим знаком или обозначениями, сходного с ним до степени смешения в отношении товаров и (услуг) (п.2.ст.4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров").

Однако, уголовный закон говорит об ответственности только за **незаконное использование** чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

**Под незаконным использованием** чужого товарного знака и знака обслуживания следует понимать совершение виновным любых противоправных действий, нарушающих права владельца товарного знака или знака обслуживания, так как на это прямо указывает пункт 1 статьи 46 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Уголовная ответственность за незаконное использование чужих товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров наступает лишь в **случае нарушения этого деяния неоднократно или причинения крупного ущерба**. При неоднократном совершении деяния достаточно самого факта, даже при отсутствии последствий в виде крупного ущерба. В процессе установления неоднократности деяний, предусмотренных ст. 180 УК РФ, в полной мере должны применяться правила, установленные ч. 2 ст. 16 УК РФ.

Таким образом, возможны следующие варианты неоднократности совершения данного деяния: 1) лицо было судимо за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товаров и вновь совершает такое деяние; 2) лицо незаконно использует два или более чужих знака; 3) лицо использует чужой знак на различных (двух или более) товарах либо на одном и том же виде товара, но изготавливаемого самостоятельными партиями<sup>1</sup>. Следует отметить, что многократное проставление чужого товарного знака на товарах, входящих в одну партию (например, использование этикеток с чужим товарным знаком на партии одной продукции) признака неоднократности совершения данного преступления не дает.

Известно, что при отсутствии факта осуждения преступным признается лишь последующие совершение данного деяния, если отсутствует последствие в виде крупного ущерба. Первоначальное же совершенное деяние должно причинить именно крупный ущерб, чтобы изначально быть преступным. И если такой ущерб не обнаруживается, а само это деяние не признается неоднократным, следовательно, и не признается преступным. Поэтому определение неоднократности, как основного признака объективной стороны данного состава преступлений, суживает границы уголовного наказания и приводит к постоянному рецидиву.

Не менее сложным и проблематичным является определение размера ущерба. Как известно, **крупный ущерб**, предусмотренный диспозициями ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК РФ, представляет собой оценочный признак объективной стороны данного состава преступления. Под крупным ущербом относительно незаконного использования товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара понимают не только реальный материальный ущерб, но и ущерб в форме упущененной выгоды.

---

<sup>1</sup> Волженкин Б. В. Экономические преступления. Санкт-Петербург, 1999

За основание исчисления крупного ущерба, как правило, на практике берут сумму платежей, которые нарушил исключительных прав должен был уплатить его обладателю в случае приобретения им лицензии на право использования товарного знака, размер которых в свою очередь равен части доходов, получаемых в результате такого использования. Однако понятие ущерба нельзя смешивать с понятием дохода, полученного от незаконного использования товарного знака, так как часто размеры ущерба и полученных доходов не совпадают. Крупный ущерб может быть причинен не только владельцу знака, конкурирующему хозяйствующему субъекту, но так же гражданам потребителям. Помимо сугубо материального ущерба, он может быть связан и с подрывом деловой репутации предпринимателя- владельца знака. В этом случае можно говорить также о причинении морального вреда.

Право окончательного вывода о признании ущерба **крупным** принадлежит суду. Подсчет же размера крупного ущерба каждый раз является индивидуальным и определяется с учетом всех условий, способствующих реальному наступлению предусмотренных уголовным законом последствий.

Об ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки, предусмотренной ст.24 и 41 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров", рядом с товарным знаком, незарегистрированным в Российской Федерации говорится в ч.2.ст. 180 УК РФ, и которая по существу предусматривает самостоятельный состав преступления. Предупредительная маркировка не является объектом чьих либо исключительных прав и ее применение для незарегистрированных обозначений не нарушает прав владельцев товарного знака, знака обслуживания или обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара. Но виновные в незаконном ее использовании вводят окружающих в заблуждение относительно факта регистрации применяемого обозначения в качестве товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара. Поэтому совершение действий по незаконному использованию предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара является проявлением неблагородной конкуренции. Ответственность за данное деяние наступает также при условии совершения этого действия **неоднократно** или **при причинении им крупного ущерба**.

Субъектами преступления (по ч.1 и 2ст.180 УК РФ) могут быть граждане России, лица без гражданства и иностранные граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью как зарегистрированной, так и незарегистрированной, а также руководители организаций - юридических лиц, принимавшие решение о незаконном пользовании чужим товарным знаком, знаком обслуживания, наименованием мест происхождения товара или предупредительной маркировкой.

Как правило, преступления (ч.1 и ч.2) совершаются умышленно. Виновный осознает, что он незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование происхождения товаров, предупредительную маркировку или обозначения для однородных товаров, сходные с чужим товарным знаком, знаком обслуживания, наименованием мест происхождения товаров, и желает совершить эти действия. Если в результате этого причинен крупный ущерб другим хозяйствующим субъектам, вина по отношению к такому ущербу может характеризоваться косвенным умыслом.

Мотивы и цели данного преступления бывают различными от простой корысти до желания испортить деловую репутацию своего конкурента.

Незаконное использование товарного знака часто совершается совместно с другими видами преступлений.

По данным Склярука С.А. из 50-ти изученных им дел в 46-ти незаконное использование товарного знака совершалось совместно с незаконной предпринимательской деятельностью, в 47-ми - с мошенничеством, в 10-ти - с обманом потребителей<sup>2</sup>. Такая тесная связь незаконного использования товарного знака с другими, более тяжкими видами преступлений, увеличивает его общественную опасность. Однако, опасность незаконного использования товарного знака, как это отражено в существующей норме УК РФ, является неоправданно заниженной, что снижает эффективность ее применения.

Таким образом, представляется важным дальнейшее теоретическое исследование социально-юридической природы незаконного использования товарного знака не только профессиональными юристами, но и практиками патентными поверенными.

---

<sup>2</sup>Склярук С. А. "Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака", авт.реф. на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М.2000 г.

# ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

---

Г. С. Васильева

Недобросовестная конкуренция в области товарных знаков в целом сводится к нарушению или к посягательству на нарушение тем или иным образом прав владельца знака. Формы таких нарушений разнообразны, однако одна из них носит особенный, специфический характер, поскольку является, как ни странно, вполне законной с точки зрения российского законодательства в области интеллектуальной собственности. Речь идет о регистрации на свое имя чужого иностранного, ранее не заявлявшегося для России товарного знака с тем, чтобы затруднить или сделать невозможной его последующую регистрацию или использование на территории нашей страны иностранным владельцем без согласия российского заявителя. Получение такого согласия достигается, естественно, не даром, что и является изначальной целью подобной регистрации, поскольку цена согласия многократно превышает регистрационные пошлины. Следует признать, что подобный бизнес связан с затратами существенных интеллектуальных усилий по выявлению иностранных фирм, перспективных с точки зрения их будущих интересов в отношении России, но не озабочившихся заблаговременной регистрацией своих товарных знаков. Следует даже в некоторой степени обладать даром предвидения, иметь терпение и все правильно рассчитать. И все же эта деятельность скорее сродни планированию ограбления банка или поезда, хотя и выглядит совершенно законно, и, как это ни парадоксально, таковой в большинстве случаев является.

Различные законодательные аспекты данной проблемы уже обсуждались ранее в статьях [1-4], поэтому в общем плане стоит лишь вкратце напомнить те, к сожалению, немногочисленные стороны российского законодательства, которые могут помочь найти выход из создавшегося положения, а выход может быть только один - аннулирование регистрации хотя и законной, но недобросовестной и по сути злоупотребляющей законом.

К сожалению, можно констатировать, что подача возражения против такой регистрации в Апелляционную палату имеет надежду на успех

© Васильева Г. С., 2001

лишь в ограниченном числе случаев, а именно когда иностранный товарный знак действительно отвечает критериям общеизвестности или прямо связан с фирменным наименованием иностранного заявителя или с каким-либо личным именем, причем они также должны быть известны в России именно в связи с производимыми товарами или товарным знаком. Эти условия обычно трудновыполнимы. Кроме того, отмена российской недобросовестной (назовем ее так) регистрации Апелляционной палатой заставляет косвенно признать, что решение о такой регистрации было вынесено специалистами ФИПС ошибочно, что затрагивает корпоративные интересы Роспатента в целом.

Обращение к законодательству о недобросовестной конкуренции на практике продуктивно лишь в случае, если со стороны владельца недобросовестной регистрации имели место какие-то реальные действия, наносившие ущерб коммерческим интересам иностранного заявителя. Одного только факта недобросовестной регистрации, к сожалению, недостаточно.

Еще одна возможность - обращение в Высшую Патентную Палату Роспатента с заявлением о досрочном прекращении недобросовестной регистрации из-за ее неиспользования владельцем. Такое заявление к сожалению может быть подано не ранее чем через пять лет после даты регистрации, но является потенциально эффективным инструментом для решения рассматриваемой проблемы. Это обусловлено прежде всего тем, что несмотря на явную мягкость и терпимость предусмотренных законодательством критериев использования товарного знака владельцем, именно он обязан доказать такое использование, что означает на практике несколько больше, чем подать заявку и уплатить соответствующую пошлину для регистрации товарного знака. Кроме того, в данном случае совершенно не затрагиваются корпоративные интересы Роспатента.

На особенностях процедуры подачи и рассмотрения такого ходатайства и хотелось бы далее сосредоточиться. Конечно, каждый конкретный случай по-своему уникален, и выстраивать какую-то общую тактику на все случаи жизни бессмысленно, но все же некоторые общие практические рекомендации на основе имеемого опыта могут быть даны.

Прежде всего, следует констатировать, что сама процедура подачи и рассмотрения ходатайства о досрочном прекращении регистрации товарного знака по его неиспользованию всеми действующими нормативными документами, в том числе и ПРАВИЛАМИ ПОДАЧИ ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ХОДАТАЙСТВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ПАТЕНТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОГО АГЕНТСТВА ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАР-

НЫМ ЗНАКАМ, введенными Приказом Роспатента № 232 от 4.12.98 г. (далее - Правила), описывается лишь в самом общем виде, обходя многие важные детали молчанием. Поскольку практика рассмотрения подобных ходатайств, связанная с реальным столкновением интересов сторон, также недостаточна, следует быть готовым занимать активную позицию с тем, чтобы в максимальной степени обращать возникающие неоговоренные ситуации в свою пользу, а не наоборот. Например, не оговаривается, сколько времени должно быть отведено на ознакомление с доказательствами использования, предоставленными владельцем регистрации. Это время должно быть достаточным для их детального анализа и поиска контраргументов. Если заявитель сочтет предоставленное время недостаточным, он может потребовать отсрочки рассмотрения, что опять таки не оговорено в Правилах.

Далее, представляемое заявление о досрочном прекращении недобросовестной регистрации должно содержать максимально полную информацию, доказывающую известность и применение товарного знака иностранного заявителя. Несмотря на то, что формально это не имеет прямого отношения к цели ходатайства, оно становится более мотивированным и обоснованным, а также невольно заставляет проводить параллели и сравнивать степень использования знака иностранного заявителя с недобросовестной регистрацией, а также сравнивать объемы реализации товаров и уровень коммерческой деятельности в целом. Эти показатели для недобросовестной регистрации объективно не могут быть высокими, и чаще всего просто отсутствуют. Отсюда следует, что хотя заявление о досрочном прекращении регистрации по причине ее неиспользования может быть подано любым лицом и уплачиваемая при этом пошлина для российского заявителя во много раз ниже, чем для иностранного, оно с точки зрения действенности и достижения конечного результата должно все же подаваться от лица заинтересованного иностранного заявителя.

Несмотря на то, что по закону бремя доказательства использования знака возлагается на его владельца, не запрещается в самом ходатайстве или в качестве ответа на аргументы о применении недобросовестной регистрации представить любые материалы, прямо или косвенно доказывающие ее неиспользование. Например, если обратиться в антимонопольный комитет с соответствующей жалобой на факт недобросовестной конкуренции, то эта организация не обнаружит следов хозяйственной деятельности владельца рассматриваемой регистрации, что и зафиксирует в своем ответе.

При рассмотрении представленных владельцем недобросовестной регистрации доказательств следует, прежде всего, опираться на положение законодательства о том, что товарный знак предназначен и в первую очередь должен применяться для маркировки товаров и их упаковки. Все, что касается реальных товаров, намного труднее фальсифицировать, например, организация любого производства требует большого количества различных разрешительных и сертифицирующих документов, а также связана с выпуском технической документации, которую можно потребовать предоставить в качестве доказательств. Если владельцем регистрации в качестве доказательств использования знака предоставляются рекламные материалы, например об услугах, то они должны быть изготовлены типографским способом или опубликованы в средствах массовой информации. Если владелец знака не производил сам продукцию, в отношении которой применялся товарный знак, то с производителем должно было заключаться соответствующее лицензионное соглашение, должным образом оформленное и зарегистрированное в Роспатенте.

Немаловажное значение имеет и объем товаров или услуг, реализованных с применением недобросовестной регистрации. Несмотря на то, что законодательством и нормативными документами никакие количественные критерии в этом отношении не предусмотрены, этот объем в отношении подобной регистрации просто не может быть сколько-нибудь значительным, иначе она не была бы недобросовестной. Этот аспект также можно использовать в ходе рассмотрения ходатайства Высшей Патентной Палатой.

Следует также иметь в виду, что поскольку владельцу недобросовестной регистрации должна быть заранее ясна относительная трудность доказательства применения товарного знака именно на товарах или в связи с оказываемыми услугами, он, скорее всего, попытается воспользоваться тем положением законодательства, которое разрешает ему, в случае наличия уважительных причин, использовать товарный знак просто на фирменных бланках при ведении деловой переписки или иным упрощенным способом, не связанным прямо с товарами или услугами. В этом случае основное внимание должно быть уделено анализу обоснованности причин, выдвигаемых владельцем знака в обоснование такого ограниченного применения товарного знака.

И, наконец, последнее. Ни в коем случае не следует уповать только на специалистов Высшей Патентной Палаты. При всем их доброжелательном отношении они руководствуются Законом, той аргументацией,

которую предоставляют стороны и должны быть при принятии решения максимально объективны. Поэтому чем больше изобретательности в вопросе защиты интересов заявителя будет проявлено его представителями, чем больше аргументов найдено и чем весомее они будут, тем больше надежда на успех.

В заключение еще раз следует отметить, что одним из главных условий существования рассматриваемой проблемы является, с одной стороны, то, что товарный знак, полкрепленный качеством товаров и деловой репутацией владельца, объективно представляет собой большую ценность и, с другой стороны, легкость, с которой любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может зарегистрировать на себя любое количество знаков и по любым классам, никак не связанным с его уставом или реальной хозяйственной деятельностью, а также излишняя мягкость и расплывчатость в отношении критериев использования товарных знаков. Пока сохраняются условия для использования товарных знаков в качестве товара, в том числе и в форме, упомянутой выше, будут существовать и стимулы для встречного совершенствования законодательства в области борьбы с недобросовестной конкуренцией и в области интеллектуальной собственности.

### **Список литературы**

1. В.Еременко. Понятие недобросовестной конкуренции по российскому конкурентному праву // ИС, №6, 2000 г.
2. С. Горленко. Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков // П и А, №6, 1997 г.
3. В. Сергеев. Правовые аспекты использования товарных знаков // П и А, №12, 1997 г.
4. Е. Ариевич. Как бороться с недобросовестным приобретением прав на товарные знаки? // П и А, №12, 1997 г.

# **ТОВАРНЫЙ ЗНАК – ДИАЛОГИ С ЭКСПЕРТИЗОЙ...**

**B. B. Мордвинова**

Постараюсь на конкретных примерах поделиться с коллегами опытом из собственной практики. Возможно, кому-то это поможет сократить продолжительность процедуры регистрации, а кому-то - "вытянуть" безнадежную заявку.

## **РЕГИСТРАЦИЯ – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОШЕ?**

Действительно, разве так уж сложно заполнить десяток граф бланка с названием "ЗАЯВКА на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Российской Федерации", тем более что существуют "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания".

Тем не менее, каждый раз при встречах с коллегами идет оживленный "разбор полетов", где на примерах конкретных заявок разрабатывается стратегия работы с экспертизой. Совещания, регулярно проводимые для патентных поверенных в ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, также собирают максимальную аудиторию по вопросам, связанным именно с регистрацией товарных знаков.

## **РАБОТА НАД ОШИБКАМИ, ЛУЧШЕ – ЧУЖИМИ**

Допущенные заявителем технические ошибки исправляются обычно на этапе предварительной экспертизы и, можно сказать, не влияют на продолжительность процедуры регистрации. Чтобы не загружать коллег из ФИПС ненужной работой, ошибок следует избегать, тем более что сделать это совсем несложно, достаточно при подготовке заявочных документов вспомнить о самых банальных из них:

- отсутствие в описании под шифром (54) названия обозначения или транслитерации;
- нечеткое указание под шифром (59) цветовых сочетаний;
- разноточение в наименовании заявителя под шифром (71) и на печати;
- неточности в формулировках перечня товаров и услуг.

И если первые из четырех перечисленных ошибок преодолеваются без особого труда, то с последней "ошибкой" - дело обстоит намного сложнее.

© Мордвинова В. В., 2001

Дело в том, что иногда эксперты в своих запросах предъявляют требования о дословном совпадении представленных формулировок с формулировками действующей редакции МКТУ, однако "Правила ..." не требуют столь точного совпадения. В типовом бланке заявки на регистрацию товарного знака в разделе под шифром (57) содержится следующее указание: "**Товары и (или) услуги, для которых испрашивается регистрация знака, сгруппированные по классам МКТУ и обозначенные точными терминами (предпочтительно терминами этой классификации)**". Предпочтительно, но - не обязательно!

Тем не менее, бывают ситуации, когда в интересах заявителя нужно применить термины, отсутствующие в классификаторе. Например, это касается применения современных "сетевых" услуг с использованием Интернет. Приходится констатировать неготовность некоторых экспертов к восприятию специфической терминологии в обозначении таких услуг. Сказанное касается и транслитерации, например, терминов "**on-line**" и "**WEB-клиппинг**", которые в технической литературе стран СНГ очень часто применяются без транслитерации.

В таких случаях можно рекомендовать к ответу на запрос экспертизы прикладывать примеры употребления терминов в технической литературе, которые свидетельствуют о том, что эти новые услуги актуальны и изложены "**терминами, позволяющими их идентифицировать**". Но, к сожалению, не все эксперты готовы принять такие новшества, а если все-таки примут, то переписка по заявке может надолго затянуться из-за неоднократных и, как правило, технически необоснованных предложений экспертизы изменить формулировку рубрики или даже номер класса. А это уже чревато последующим отказом в регистрации из-за противопоставления однородных (по мнению эксперта) услуг более ранних регистраций.

В связи с этим хочется вспомнить объяснения уважаемого Восканяна Р.С. о том, что каждая новая редакция МКТУ обусловлена развитием научно-технического прогресса и появлением новых товаров и услуг. Если заявитель называет товар или услугу именно в той редакции, какой он пользуется, экспертиза должна пойти ему навстречу.

И экспертиза идет навстречу заявителю, преимущественно иностранному, пропуская из-за рубежа заявки действительно с экзотическими формулировками, абсолютно не совпадающими с действующей редакцией МКТУ.

Считаю, что подобная лояльность экспертов к формулировкам отечественных заявителей могла бы существенно сократить время делопроизводства по заявкам.

## ПОИСК – Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СЕТИ НЕ ЗНАЮ...

Необходимость проведения предварительного поиска на тождество и сходство не вызывает сомнения - нужно экономить деньги, которые клиент вкладывает в раскрутку своего товарного знака. В настоящее время провести оперативно такую проверку по базе данных ФИПС (<http://www.fips.ru>) может каждый, кто оплатил соответствующий пароль.

К сожалению, в этой базе данных отсутствует информация об аннулированных регистрациях и поданных российских заявках (в отличие от заявок, проходящих по Мадридской процедуре), хотя техническая возможность для размещения такой информации имеется. Причем экспертом ФИПС эта информация доступна, а для заявителя она "всплывет" намного позже и может оказаться неутешительной.

Можно, конечно, воспользоваться услугами по поиску, оказываемыми ФИПС на коммерческой основе, но это отдаляет время подачи заявки, а в результате можно потерять не только деньги, но и приоритет (как правило, это касается словесных обозначений). Причем такой поиск гарантий в чистоте потенциального товарного знака обеспечить не может. Думаю, что каждый из патентных поверенных может привести неутешительные примеры из собственной практики, когда конкурент всего на несколько на дней успел опередить его с подачей заявки.

Следует также иметь в виду, что все обращения к базе данных ФИПС запоминаются "навечно". Любой пользователь, имеющий пароль, всегда может просмотреть историю своих диалогов с поисковой системой. Но если это доступно пользователю, то доступно и техническим специалистам ФИПС. А теперь подумайте, нужно ли потенциальному заявителю обозначения, которое до поры-до времени является закрытой информацией, чтобы какие-либо трети лица из ФИПС наблюдали его творческие искания в базе данных? Пожалуй, это тот редкий случай, когда от принципиально более удобных условий поиска на сайте ФИПС следует отказаться и воспользоваться БД, выпускаемой на оптических дисках. Актуальность такой БД, конечно, не идет ни в какое сравнение с БД, доступной в режиме "**on-line**", но режим **"know-how"** и Интернет не совместимы! Например, информация о заявках, поданных в соответствии Мадридской процедурой, но с более ранним конвенционным приоритетом, может появиться в БД и после подачи заявки российским заявителем, поэтому 100%-ой гарантии в том, что заявка пройдет, заявителю никто дать не может. Короче - вероятность того, что экспертиза найдет, что Вашей заявке противопоставить, всегда существует. Поэтому если вам в дальнейшем будут противопоставлены заявки, сходные до степе-

ни смешения с вашим обозначением, не опускайте руки, а запаситесь терпением и начинайте анализировать.

Мой собственный опыт показывает, что такая позиция оправдывает себя (помните, как в той притче про лягушку, которая попала в кувшин со сметаной?). Если заявленное обозначение действительно хорошее, а претендентов на владение им несколько, то, как правило, один заявитель, получив в свой адрес пухлый запрос на нескольких листах, "уходит с дистанции" и отказывается от борьбы, другой - вовремя не отвечает на запрос экспертизы и его заявка аннулируется, а бывает и так, что, получив решение о регистрации, заявитель своевременно не оплачивает пошлину за регистрацию.

Могут быть и другие варианты, но в любом случае анализируйте полученные данные и обязательно оплачивайте тариф за копирование противопоставленных заявочных материалов! Смею вас уверить, что почерпнете там для себя много полезного, доселе неизвестного, и возможно, найдете зацепки, которые позволят убедить эксперта согласиться с вашей точкой зрения, а вашему клиенту дадут шанс на регистрацию его детища.

Иногда мешающую регистрацию можно попытаться аннулировать из-за неиспользования товарного знака, подав соответствующее возражение в Высшую Патентную Палату. А поскольку доказательство использования лежит на владельце товарного знака, то оно может стоить владельцу и времени, и денег, и еще неизвестно, чью сторону примет Высшая Патентная Палата.

### ЛОВУШКИ НА ПУТИ К РЕГИСТРАЦИИ

В последнее время со стороны экспертов обозначилась тенденция разбивать словесные обозначения, состоящие из нескольких слов, на фрагменты, после чего любому из выделенных фрагментов противопоставлять тот или иной зарегистрированный товарный знак, а далее делать вывод о невозможности регистрации всего обозначения в целом.

Ближайший пример - "**ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА**". В своем запросе заявителю экспертиза противопоставила десяток обозначений с единственным словом "**ПАНОРАМА**", причем по наличию совпадения этих словесных элементов с одним из элементов заявленного фантазийного слово-сочетания экспертиза готова сделать вывод о сходстве до степени смешения с заявленным обозначением "**ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА**". Можно привести множество примеров, когда экспертиза забывала о смысловой нагрузке второго значимого элемента, выполненного в том же шрифте

тром начертании, что и первый. А ведь часто именно наличие в заявлении обозначении еще одного слова позволяет перейти от традиционного значения к фантазийному словосочетанию.

Не менее интересен пример с фантазийным обозначением "**ПЛАНЕТА ИНТЕРНЕТ**", заявленным для 9, 28, 35, 36, 38, 40, 41 и 42 классов. В своем запросе экспертиза противопоставила тринадцать однословных обозначений "**ПЛАНЕТА**" (странны, почему так мало - существует около сотни регистраций, состоящих из двух слов), но, тем не менее, указала, что обозначение может быть зарегистрировано, но ... с дискламацией слов и "**ПЛАНЕТА**", и "**ИНТЕРНЕТ**". Почему - загадка!

### **МАДРИДСКИЕ ТАЙНЫ**

Если с противопоставленными заявками и регистрациями товарных знаков российских заявителей все более-менее понятно, то как быть, если экспертизой противопоставлена международная регистрация, о существовании которой при подаче заявки вы и не предполагали? Анализировать такую международную регистрацию удобнее, воспользовавшись базой данных ФИПС - "**ROMARIN**". Дело в том, что "**правовой статус**" такой заявки в течение года, считая от даты международной регистрации, может измениться.

Всегда существует вероятность, что национальным ведомством в регистрации международной заявки будет отказано. Не следует также забывать, что международная регистрация зависит от базовой заявки, и если по какой-то причине национальная регистрация в течение пяти лет будет аннулирована, то автоматически будет аннулирована и международная регистрация.

Поиск в базе данных "**ROMARIN**" можно проводить по номеру международной регистрации, по дате регистрации, по названию знака, по классам МКТУ, то есть аналогично поиску в БДТЗ RU. В отличие от российских товарных знаков информация, на которую обязательно следует обратить внимание, это - информация об отказах "**REFUSAL**", размещенная под кодом (860), поскольку иначе нельзя сказать, действует ли эта международная регистрация на территории РФ или знаку отказано в регистрации.

При этом надо помнить, что уведомления об отказах, выносимые Ведомством страны в течение первого годичного срока, являются "**предварительными решениями**", то есть в дальнейшем они будут закрываться "**финальными решениями**", которые могут изменить предварительное решение об отказе в регистрации (смягчить или даже отозвать). Пред-

варительные мотивы отказа могут выдвигаться национальным ведомством только в течение одного года, а окончательное решение, то есть решение, которое не будет обжаловано в административном или судебном порядке, может быть вынесено по истечении срока в один год после завершения национальной процедуры.

Если предварительное решение об отказе впоследствии отзывается, то знаку предоставляется охрана с даты международной регистрации. В этом случае в БД "ROMARIN" появляется формулировка "**Final decision reversing totally refusal of protection**", которая означает, что экспертиза приняла окончательное решение, изменяющее предварительный отказ, то есть знаку предоставлена правовая охрана на территории страны. При всем многообразии формулировок, только формулировка "**Final Refusal of protection**", означает, что в регистрации знака отказано окончательно.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТКАЗОВ		СУЩНОСТЬ ОТКАЗОВ
Total provisional refusal		Полный предварительный отказ
Partial provisional refusal		Частичный предварительный отказ
Provisional invalidity		Временная недействительность знака (заявка временно отозвана либо заявителем, либо национальным Ведомством)
Total refusal of protection		Полный отказ в охране
Partial refusal of protection		Частичный отказ в охране
Total invalidity		Полное прекращение действия
Total invalidation following an administrative ruling		вследствие административного решения
Total invalidation following a judicial ruling		Полное прекращение действия вследствие судебного решения
Partial invalidation following a judicial ruling		Частичное прекращение действия вследствие судебного решения
Final decision confirming totally refusal of protection		Окончательное решение, подтверждающее полный отказ в охране
Final decision reversing totally refusal of protection		Окончательное решение, изменяющее полный отказ в охране
Final total refusal of protection		Окончательный полный отказ
Final partial refusal of protection		Окончательный частичный отказ
A request to review or appeal has been lodged		Подана просьба для пересмотра или апелляции
Other final decisions		Другие окончательные решения (если после окончательного решения о регистрации было более позднее судебное разбирательство)

Поэтому советую внимательнейшим образом прочитывать все формулировки от начала до конца, обращая внимание на дату публикации того или иного решения, которая позволит судить о завершении административной или судебной процедуры. В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим международную регистрацию №648993 комбинированного обозначения "**PLANET INTERNET**". Интересно, что делопроизводство по этой заявке в РОСПАТЕНТЕ длится уже почти пять лет!

К сожалению, приходиться констатировать, что, противопоставляя международные регистрации, эксперты не всегда прочитывают (или не переводят) рубрики, в отношении которых действует регистрация, а ориентируются только по номеру класса. Поэтому обязательно дословно сопоставляйте информацию, размещенную под кодом (511), со своими товарами и услугами.

### ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обычно все убедительные доводы принимаются экспертизой во внимание, хотя можно назвать фамилии экспертов, которым проще принять решение об отказе, чем проанализировать представленные заявителем аргументы. Конечно, заявок на регистрацию с каждым годом поступает все больше, а многие эксперты молоды и не имеют достаточно опыта, поэтому и рождается сначала отказной запрос, а затем - решение об отказе в регистрации. В случае, если решение по заявке еще не вынесено, можно попытаться отстаивать интересы заявителя в административном порядке (вплоть до замены эксперта).

Конечно, бывает обидно, если, не анализируя доводы заявителя, эксперт просто отказывает ему. Тогда путь один - в Апелляционную Палату, и, скорей всего, далее в Высшую Патентную Палату. Главное - быть готовым довести дело до конца. Можно сказать, что мы заслуживаем тех экспертов, которых сами подготовили, ведь чем грамотнее мы, патентные поверенные, тем сильнее экспертиза!

Уникальная информация о решениях, которые выносятся Апелляционной и Высшей Патентной Палатой, пока нигде не публикуется. Давайте при каждом удобном случае говорить об этом и с трибуны ФИПС, и в СМИ. Возможно, наши пожелания будут когда-нибудь услышаны, и однажды открыв одно из периодических печатных изданий РОСПАТЕНТА, мы увидим там рубрику "ОБЗОР РЕШЕНИЙ ВЫСШЕЙ ПАТЕНТНОЙ ПАЛАТЫ". Конечно, лучше, если на сайте РОСПАТЕНТА с этой регулярно обновляемой информацией сможет ознакомиться любой специалист, занимающейся вопросами охраны интеллектуальной собственности. Кстати, кое-что из информации на эту тему уже представлено на специализированном сайте "ПРАВО и ИНТЕРНЕТ" [www.russianlaw.net/law/cases/](http://www.russianlaw.net/law/cases/), на котором можно ознакомиться с прецедентами по товарным знакам "INTERNET", "WEBMASTER", "KODAK", а также по доменным именам в зоне RU.

А пока давайте своими силами на сайте Санкт-Петербургской Коллегии патентных поверенных <http://collegium.chat.ru> или на сайте Ассо-

циации патентоведов Санкт-Петербурга [www.frinc.org/aspat](http://www.frinc.org/aspat) создадим страничку "ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ", где будем коллекционировать решения экспертов об отказах с самыми "интересными" формулировками, а также отчёты - о наших победах и поражениях в Апелляционной Палате или Высшей Патентной Палате.

# ДОЛГИЙ ПУТЬ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА "МАРИИНСКАЯ"

Г. П. Мус

**Краткая справка.** "Мариинская водная система", связывающая водные бассейны рек Волги и Невы, получила свое название в честь императрицы Марии Федоровны.

В бассейне одной из ее частей, близ устья реки Екатерингофки, расположено предприятие ЗАО "Петроспирт", на территории которого находится глубинная артезианская скважина, служащая источником воды, используемой для получения лечебно-столовой минеральной воды под названием "Мариинская".

Город Мариинск Кемеровской области основан в 1857 году 39.7 тыс. жителей по переписи 1972 г.

В качестве товарного знака словесное обозначение "Мариинская" было заявлено 3 марта 1998 года на имя ЗАО "Петроспирт", Санкт-Петербург. Регистрация знака испрашивалась в отношении товаров 05, 32, и 42 классов МКТУ.

Решением экспертизы от 20 декабря 1999 г. в регистрации заявленного обозначения было отказано на основании п.1 и п.2 ст.6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон).

Решение об отказе в регистрации товарного знака экспертиза аргументировала следующими доводами:

1. Словесное обозначение "Мариинская" трактовалось как прилагательное, образованное от географического названия (г. Мариинск Кемеровской области), что, по мнению экспертизы, указывает или может быть воспринято как указание на место нахождения производителя товаров, что не соответствует действительности, а, следовательно, может ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров (п.2.3(1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания).

2. В решении экспертизы содержалась ссылка на свидетельство № 109590 на комбинированный товарный знак, включающий охраноспособное словесное обозначение "Мариинский", выданное на имя заявителя "Мариинский театр" в С.-Петербурге.

По мнению экспертизы, заявляемое словесное обозначение будет вводить в заблуждение потребителя относительно услуг, не соответствующих действительности.

3. В отказе в регистрации имелась ссылка на заявки, включающие словесное обозначение "Мариинская", поданные на имя заявителя, находящегося в г. Мариинск Кемеровской области, однако номера и даты подачи этих заявок не приводились.

23 марта 2000 г. заявителем было подано возражение на решение экспертизы "Об отказе в регистрации товарного знака" в Апелляционную палату Роспатента.

В поданном возражении заявителем выражалось несогласие с решением экспертизы по следующим причинам.

(1) Экспертиза необоснованно трактует заявляемое словесное обозначение как прилагательное от географического наименования (г. Мариинск Кемеровской области). Само по себе словесное обозначение "Мариинская" не является непосредственно географическим названием, использующимся в хозяйственном обороте при написании адреса, воспринимается как прилагательное, обозначающее исторически как что-либо в честь Марии, например, Мариинский театр, Мариинский дворец, Мариинский канал, Мариинские гимназии и училища, в том числе и г. Мариинск. Ввиду этого наименование, например, минеральной воды "Мариинская" не будет ассоциироваться потребителями с названием небольшого города Мариинск, сведения о производстве минеральных и столовых вод в котором отсутствуют.

(2) Заявляемое словесное обозначение имеет самостоятельное смысловое значение, связанное с общеизвестным историческим названием одного из крупнейших гидротехнических сооружений государства Российского - "Мариинской водной системой" (в настоящее время - "Волго-Балтийский водный путь"). Эта водная система сооружалась при Павле I, и ее сооружение было окончено в 1808 году, в то время как г. Мариинск Кемеровской области, расположенный в бассейне реки Оби, был образован лишь в 1857 году.

В бассейне одной из частей "Мариинской водной системы" (река Нева) на территории заявителя ЗАО "Петроспирт" находится глубинная артезианская скважина, служащая источником воды, используемой для приготовления минеральной воды "Мариинская";

(3) Заявляемое словесное обозначение обладает приобретенной различительной способностью, которая подтверждается большим объемом продаж минеральной воды "Мариинская", длительностью использования

товарного знака "Мариинская", большим объемом рекламы с изображением заявленного товарного знака, обширностью географических регионов реализации товара, результатами маркетингового исследования, которые показали отсутствие у потребителей ассоциативной связи между названием "Мариинская" и г. Мариинск Кемеровской области.

(4) В соответствии с п.4.2.2.5 "Руководства по экспертизе товарных знаков", принятого Советом директоров международной ассоциации по товарным знакам (ИНТА) в мае 1998 г., неправомерно отклонение регистрации товарного знака исключительно на том основании, что он содержит географический элемент;

(5) Содержащаяся в "основаниях отказа" ссылка на уже имеющуюся регистрацию словесного обозначения "Мариинский" (свидетельство №109590), по существу, **подтверждает** наличие оснований для регистрации заявляемого словесного обозначения (необоснованность его однозначной трактовки как географического названия);

На заседании коллегии Апелляционной палаты 5 июля 2000 г. доводы лица, подавшего возражение, были признаны убедительными.

Ссылки экспертизы на заявки, поданные на имя заявителя, находившегося в г. Мариинск, были признаны необоснованными, так как указанные заявки имели более позднюю дату приоритета по сравнению с рассматриваемой заявкой.

По существу, из оснований отказа в регистрации заявляемого словесного обозначения была исключена и ссылка на свидетельство № 10590, так как оно было зарегистрировано в отношении неоднородных товаров и услуг по классам 03,16,20,25,26,28 и 41 МКТУ.

Вместе с тем, для принятия решения с учетом пунктов (1), (2), (3) возражений заявителю было предложено представить по ним дополнительные материалы. По просьбе представителя заявителя рассмотрение возражения было перенесено на следующее заседание Апелляционной палаты.

На заседании коллегии 9 сентября 2000 г. с учетом представленных дополнительных материалов по заявке были заслушаны представитель ФИПС и представитель заявителя. Однако и на этом заседании Апелляционной палаты окончательное решение вопроса по поданному возражению принято не было. Для подтверждения приобретенной различительной способности заявляемого словесного обозначения коллегия Апелляционной палаты предложила заявителю представить по этому пункту возражений дополнительные материалы.

В процессе рассмотрения в Апелляционной палате возражения на решение экспертизы "Об отказе в регистрации товарного знака" в общей сложности заявителем были представлены дополнительные материалы и разъяснения в объеме 28 листов, включающие объемы продаж, объемы рекламы и радиорекламы, фото отчет, иллюстрирующий рекламу минеральной воды "Мариинская" в г. С.-Петербурбурге, результаты маркетингового исследования и приложения - выдержки из энциклопедических изданий, справочников и специальной исторической литературы [1-10].

На основании анализа аргументов возражения и предоставленных дополнительных материалов по заявке на заседании 6 февраля 2001г. коллегия Апелляционной палаты пришла к заключению:

"отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным п.1 и п.2 ст.6 Закона".

Руководствуясь п.1 и п.2 ст.6 Закона, п.2.3(1.5) и п.2.3(2.1) Правил ТЗ и Правилами АП Апелляционная палата РЕШИЛА: "УДОВЛЕТВОРИТЬ возражение от 23.03.2000, ОТМЕНИТЬ решение экспертизы от 20.12.99 и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ заявленное обозначение".

### Список литературы

1. БСЭ, "Советская энциклопедия", 1974; стр.366
2. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, том XVIII, С.-Петербург, Типолитография И.А. Эфрона, 1896; стр.621
3. МАЛЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, Том 3, Репринтное воспроизведение издания Ф.А. Брокгауз-И.А.Эфрон, М., "ТЕРРА" - "TERRA", 1997
4. РЕЧНОЕ СУДОХОДСТВО В РОССИИ, М., "Транспорт", 1985
5. Е.М. Поспелов, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ МИРЫ, Топонимический словарь, М., "Русские словари", 1998
6. Аглас мира, М., 1955
7. Отчет по результатам маркетингового исследования, С.-П. Гос. Университет, 2000
8. Справка ЗАО "Петростирт" об объемах поставок минеральной воды "Мариинская" с 1998 г.
9. Справка ЗАО "Петростирт" о рекламных акциях по продвижению на рынок минеральной воды "Мариинская" с 1998 г.
10. Фото отчет о рекламе воды в г. С.-Петербурбурге.

## ТОВАРНЫЙ ЗНАК "IDEAL": ПРАВО И ПРАКТИКА

Т. В. Петрова

Компания ФТК "Поликор" (С-Петербург) оспорила регистрацию комбинированного товарного знака с охраняемым словесным компонентом "IDEAL", зарегистрированного в России на имя аргентинской фирмы Молинос Рио де ла Плата С.А., как не соответствующую требованиям нашего законодательства.

Возражение было рассмотрено в 2000 году Апелляционной палатой, которая согласилась с доводами ФТК "Поликор" и вынесла решение о дикламации слова "IDEAL". Фирма "Молинос" обжаловала это решение в Высшей патентной палате, которая отменила решение Апелляционной палаты. После рассмотрения этого вопроса в органах Роспатента он перешел в суд, где первая инстанция отменила решение Высшей патентной палаты, а вторая инстанция - отменила решение первой. В настоящее время спор рассматривает следующая судебная инстанция.

А дело о товарном знаке "IDEAL" тем временем обросло слухами и легендами, которые усиленно распространяются по инициативе фирмы "Молинос" через средства массовой информации.

При этом правовая сторона данного спора в публикациях практически не освещается, хотя она имеет не только практическую значимость для ФТК "Поликор" и фирмы "Молинос", но и большое теоретическое значение для выяснения позиции Роспатента при ответе на вопрос о возможности регистрации в качестве товарного знака слова "IDEAL" или слов, образованных на его основе.

Поэтому настоящая статья, не касаясь вопросов взаимоотношений между фирмами "Молинос" и ФТК "Поликор", посвящена правовым основаниям признания недействительной регистрации знака со словом "IDEAL".

Возражение ФТК "Поликор" против регистрации комбинированного товарного знака с охраняемым словесным элементом "IDEAL" базировалось на том, что в соответствии с п.1 ст.6 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров": **"не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также ..."**.

© Петрова Т.В., 2001

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания раскрывают некоторые положения Закона. В частности, в соответствии с п.2.3 Правил, к обозначениям, перечисленным в п.(1.5) ст.6 Закона, относятся "обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер)"

Слово "IDEAL" (латинская транслитерация слова "ИДЕАЛ") носит ярко выраженный хвалебный характер, что подтверждается его семантикой, нашедшей отражение в толковых словарях русского языка: "идеал - совершенное воплощение, лучший образец чего-либо" (например, словарь Ожегова или Большой толковый словарь русского языка РАН).

При этом следует учесть, что слово "IDEAL" в переводе с английского языка имеет значения как существительного "идеал", так и прилагательного "идеальный".

В связи с этим при маркировке любых товаров знаком со словом "IDEAL", в том числе продуктов питания или напитков, хвалебный характер знака автоматически переносится на соответствующий товар и воспринимается потребителем как показатель наивысшей степени его совершенства и качества, что является прямым нарушением Закона.

В ходе рассмотрения вопроса о правомерности регистрации товарного знака со словом "IDEAL" в Апелляционной палате и Высшей патентной палате Роспатента представителями фирма "Молинос" и ФТК "Поликор" были приведены следующие доводы и аргументы.

1. Представители фирмы "Молинос" утверждали, что слово "IDEAL" (в русской транслитерации - "ИДЕАЛ") не указывает ни на какие свойства товаров, т.к. не выражает никаких признаков, составляющих отличительной особенности продуктов питания, в соответствии с чем понятие "хвалебный характер" к нему вообще не применимо.

В ответ на это ФТК "Поликор" привел лингвистический анализ понятий на основе толковых словарей русского языка.

Смысл слов "хвалебный, хвала, похвала" приведены, например, в Большом толковом словаре русского языка, РАН, Норинт, СПб, 1998г.:

**Хвалебный** - содержащий или выражающий хвалу, похвалу

[Примеры: хвалебный отзыв, хвалебная рецензия, хвалебная речь] ;

**Хвала** - слова одобрения, восхваления, похвалы;

**Похвала** - хороший, лестный отзыв о ком-либо, чем-либо, одобрение

[Примеры: заслужить похвалу родителей, выше всяких похвал что-либо (о чем-либо, удовлетворяющим самым высоким требованиям)].

Содержание понятий "свойство" и "качество" также приведены в толковых словарях русского языка (например, в Ожегове или БТС РАН), причем **одним из значений слова "свойство" является "качество"**.

При этом слово **"качество"** может употребляться в нескольких смыслах: во-первых, как "наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающий один предмет или явление от других", а во-вторых, как "степень достоинства, ценности, **пригодности** вещи, действия и т.п., **соответствия** тому, каким они должны быть

[Примеры: качество работы, обеспечить качество продукции, ткани высокого качества].

ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) "Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения" также дает определение термину "качество". В соответствии с этим ГОСТом под **"качеством продукции"** понимается: **"Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением"**.

При этом ГОСТ устанавливает разграничение между понятиями "качество продукции" и **"показатель качества продукции"**, который определяется как: "Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления".

Кроме того, в приложении к ГОСТу даны пояснения к использованным в нем терминам, в том числе: **"Качество продукции ... охватывает только те свойства продукции,** которые связаны с возможностью удовлетворения продукцией определенных общественных или личных потребностей в соответствии с ее назначением".

Из всех приведенных определений видно, что значение слов "качество" и "свойство" очень тесно связаны между собой, одно определяется через другое и наоборот. При этом отдельные свойства вещей, продуктов (например, рафинированное масло, свежий хлеб, топленое молоко, копченая колбаса) в принципе не могут носить "хвалебного характера", т.к. они им объективно присущи и для одних потребителей хороши, а для других - нет. А понятие "качество" продукции, которое характеризует для потребителя степень пригодности того или иного продукта, обладающего совокупностью объективных свойств, может выражаться через субъективно-сравнительные категории типа "плохой - хороший продукт; продукт более хороший, чем другой; самый хороший, лучший продукт!" Поэтому слово **"ИДЕАЛ"** ("IDEAL"), имеющее значение "лучший образец

"чего-либо", в том числе товаров, указывает на качество, как совокупность свойств этих товаров, как на высшую, "идеальную" степень их ответствия тому, какими они должны быть, то есть является обозначением категории качества как совокупности носящих хвалебный характер свойств товаров.

Кроме того, ФТК "Поликор" представил экспертное заключение, составленное зав. кафедрой русского языка Филологический факультета Санкт-Петербургского Государственного университета. В этом заключении подтверждается, что основным значением слова "ИДЕАЛ" является "мысленный образец совершенства чего-либо, ... образец-мечта" (словарь В.И.Даля), а также утверждается, что для русской ментальности характер и качество ВЕШИ, ее оценка, данная в СЛОВЕ, не существует сама по себе, а неразрывно связана с самой этой ВЕШЬЮ.

2. Представители фирмы "Молинос" сослались на то, что текст Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее по тексту - Конвенция) не содержит в качестве отдельного основания для отказа в регистрации указания на свойства товаров, "и уж тем более хвалебных".

Действительно, в п. В ст. 6*qui* русского текста Конвенции при перечислении случаев, в которых товарные знаки могут быть признаны недействительными, значится в частности: "если знаки ... составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов ...".

Однако при этом следует иметь в виду, что оригинальный текст Парижской конвенции по охране промышленной собственности составлен и подписан странами - участниками на французском языке, в котором слово "*la qualite*" переводится на русский язык как "1. качество, свойство; 2. хорошее качество", что подтверждается любым французско-русским словарем.

В связи с этим отсутствие термина "свойства" п. В ст. 6*qui* русского текста Парижской конвенции можно отнести к неточности перевода и позволяет считать, что между требованиями международной Конвенции и отечественного законодательства по рассматриваемому вопросу нет противоречия.

3. Представители фирмы "Молинос" заявили, что ФТК "Поликор" не представил доказательств, свидетельствующих о том, что слово "IDEAL" используется в торговле в качестве обозначения, указываю-

шего на свойства продуктов питания (в том числе носящие хвалебный характер)", а также, "что лингвистический анализ слова "ИДЕАЛ" ("IDEAL") носит чисто умозрительный характер, не соответствует положениям Конвенции, которая ориентирует ведомства на реальные отношения в торговле".

В ответ ФТК "Поликор" обратил внимание на то, что слово "ИДЕАЛ" является **словом естественного русского языка**, с достаточно определенным значением, которое вне зависимости от чьего-либо желания, в том числе фирмы "Молинос", **реально воспринимается потребителями однозначно, будь то живая речь, визуальная реклама или торговля вообще.**

При этом смысловое значение слова "ИДЕАЛ" как "совершенное воплощение чего-либо", или "лучший образец чего-либо" не является как утверждается владельцем знака "дополнительно введенным понятием", а содержится во всех толковых словарях русского языка. Слово "IDEAL" имеет ту же семантику и однозначно воспринимается потребителями как иностранный аналог русского слова "ИДЕАЛ".

ФТК "Поликор" представил отчет Санкт-Петербургского социологического научно-исследовательского центра (СНИЦ) по инициативному исследованию "Влияние на потребительские оценки названий товаров", которое было проведено в августе 2000 г.

При ответе на вопрос: "Ваше мнение: продукт питания имеющий название "ИДЕАЛ" должен быть очень хорошим, качественным или это не обязательно?", абсолютное большинство ответило положительно: "Да, должен быть хорошим, качественным". Такое восприятие названия "ИДЕАЛ" объясняется смыслом данного слова. Не случайно при тестировании целого ряда оценочных названий продуктов питания название "ИДЕАЛ" заняло первое место, намного опередив все другие из предлагаемых вариантов.

То есть в результате проведенного исследования было **подтверждено наличие стереотипа: "хорошее название должно соответствовать хорошему товару".**

Кроме того, ФТК "ПОЛИКОР" представил результаты социологического опроса Северо-западного отделения (СЗО) ВЦИОМ "Ассоциации со словом ИДЕАЛ", который был проведен в октябре 2000г.

Результаты проведенного опроса позволяют сделать вывод, что: **подающее большинство респондентов (91,4%) связывают слово "ИДЕАЛ (IDEAL)" с высшим, совершенным качеством чего-либо, и только один из двадцати (5,4%) - с торговой маркой растительного масла.**

Таким образом, приведенные исследования можно рассматривать как доказательства того, что большинство российских респондентов, которые одновременно являются участниками "реальных отношений в торговле", не воспринимают слово "IDEAL" как торговое название производимого продукта (растительного масла), считая при этом, что любой товар с маркой "IDEAL" должен быть очень хорошего качества, исходя из значения данного слова.

4. Представители фирмы "Молинос" представили заключение специалистов Института русского языка РАН им. В.В. Виноградова (Москва), в котором ответы на поставленные вопросы якобы опровергают некоторые аргументы ФТК "Поликор" о восприятии потребителями слова Идеал и наличии хвалебного характера этого слова по отношению к продуктам питания.

Однако анализ этого Заключения позволил сделать следующие выводы.

Во-первых, в Заключении подтверждается, что слово ИДЕАЛ в своем значении "совершенное воплощение, лучший образец чего-либо" носит оценочный характер, то есть указывает на оценку внутренне присущих качеств предмета, и употребляется в сочетаниях "Эта зубная паста - идеал, это масло - идеал".

Во-вторых, в тексте Заключения говорится, что слово ИДЕАЛ используется в качестве "наименования" товара, а не товарного знака без учета различий между этими понятиями.

В-третьих, в Заключении утверждается, что слово ИДЕАЛ в товарном знаке употребляется абстрактно, вне всякого контекста; в связи с чем и выводы сделаны только на основе анализа определенных синтаксических структур (последовательности слов в тексте), без анализа ситуации "товарный знак - товар". Однако употребление слова ИДЕАЛ на конкретном товаре и является как раз его использованием в конкретном контексте, создавая при этом, с учетом русской ментальности конструкцию типа "Эта зубная паста-идеал, это подсолнечное масло- идеал (идеальное)".

В-четвертых, в Заключении утверждается как очевидное, что при выборе товара "покупатель руководствуется не собственно названием товара, а известным ему названием". Под "собственно названием" при этом подразумевается смысл, который содержится в слове - названии.

Однако "очевидность" этого утверждения опровергают результаты соц. исследования СНИЦ, представленные ФТК "Поликор", которые подтвердили наличие у покупателей стереотипа "хорошее название должно

соответствовать хорошему товару", что полностью согласуется с выводом эксперта-филолога, что словесная оценка предмета для русского сознания неразрывно связана с самим этим предметом. Таким образом, слово ИДЕАЛ, имеющий значение "мысленный образец совершенства чего-либо", при маркировке этим словом любого товара переносит свое значение на сам товар и воспринимается потребителем как высочайшая, совершенная степень соответствия всех свойств и качества товара тому, каким он должен быть.

В-пятых, в Заключения говорится, что "в конструкции типа "масло ИДЕАЛ" хвалебный характер слова ИДЕАЛ применительно к названному так продукту (масло) утрачен, отсутствует", что также основывается на анализе синтаксических структур, то есть определенной последовательности слов в тексте, но не охватывает случая употребления слова ИДЕАЛ на товаре в качестве товарного знака.

При этом можно согласиться с авторами Заключения в том, что покупатель, задавая в магазине вопросы типа "У вас есть в продаже Идеал?" использует это слово в качестве идентификатора. Но это происходит после того, как потребитель сделал свой выбор. А в момент выбора, в момент принятия решения в пользу того или иного товара среди однородных?

Действительно, у каждого потребителя свой идеал товара (например, масла), но в том то и "сила" воздействия этого обозначения, что, не называя конкретно утилитарных свойств продукта, оно как бы обещает и гарантирует максимально полное "идеальное" соответствие всех его свойств тому, какими они должны быть с точки зрения этого потребителя, и уж во всяком случае такой товар не может быть плохим.

При этом сознание любого человека "накладывая" на предмет смысл слова ИДЕАЛ, воспримет сам предмет как обладающий такими свойствами, которые говорят о его высоком качестве. То есть, как указывалось выше, хорошему названию должен соответствовать хороший товар. Таким образом вывод о том, что хвалебный характер слова ИДЕАЛ в отношении продуктов питания утрачен, является ничем не подтвержденным и не соответствующим действительности.

На основании изложенного ФТК "Поликор" высказал мнение, что выводы такого Заключения не должны учитываться при вынесении решения.

5. Представители фирмы "Молинос" указали на то, что в соответствии с п. С ст. 6*quinquies* Парижской конвенции, при определении действительности регистрации, необходимо **учитывать все фактические**

**обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.** При этом было указано на наличие регистраций знака в других странах, и более чем пятилетнее (с 1995 г.) использование марки со словом "IDEAL" в России.

В своем ответе ФТК "Поликор" просил учесть, что предметом рассмотрения Апелляционной палаты и Высшей патентной палаты Роспатента является вопрос о признании **недействительной** регистрации товарного знака в соответствии со ст.28 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров" на том основании, что она была произведена в нарушение требований п.1 ст.6 этого Закона, то есть по мотиву нарушения требований законодательства.

При этом законодательство, регулирующее отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, является составной частью гражданского законодательства. Поэтому при определении содержания используемых общих понятий, а также правоотношений, прямо не урегулированных Законом "О товарных знаках, ..." как специальным законом, следует обращаться к Гражданскому Кодексу РФ, в п.1 ст. 167 которого указывается, что "**Недействительная сделка ... недействительна с момента ее совершения**".

Таким образом, в случае признания регистрации товарного знака недействительной, эта регистрация **признается недействительной с момента данной регистрации**. Соответственно, и доводы сторон, приводимые ими против такой регистрации или в ее защиту, должны относиться к периоду регистрации товарного знака Роспатентом, а не к моменту рассмотрения возражения в Апелляционной палате или жалобы в Высшей патентной палате.

Поэтому по причинам, указанным выше, "все фактические обстоятельства", которые могут быть учтены, должны относиться к периоду регистрации товарного знака. При этом "более чем пятилетнее использование знака со словом "IDEAL" в России", то есть его **использование с 1995 г. по отношению к дате регистрации в феврале 1996 года составляет период около одного года**, что никак не может считаться "продолжительным применением" знака в России.

ФТК "Поликор" просил учесть также, что в 1997 году, то есть вскоре после регистрации рассматриваемого знака со словом "IDEAL" компанией "ТОЙ-ОПИНИОН" проводились исследования с целью выяснения известности марок растительного масла в различных городах России: Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волгограде,

Курске, Краснодаре, Владивостоке, Архангельске, Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде. Полученные данные этого исследования были представлены ФТК "Поликор".

Из приведенной сводной справки следует, что доля жителей, знавших в 1997 году масло "IDEAL", находится в пределах от 0 - 25% и составляет в среднем 10-12 % .

Таким образом, непродолжительность использования знака в России, а также результаты социологических исследований 1997г., показавшие низкий уровень знания масла "IDEAL" в нашей стране в период вскоре после регистрации знака, как раз и являются фактическими обстоятельствами, которые должны учитываться при определении действительности регистрации.

В отношении же наличия регистраций знака в других странах, ФТК "Поликор" отметил, что в самом тексте Парижской конвенции отсутствует требование "учета обстоятельств, существующих в других странах". О такой возможности говорит Г. Боденхаузен в своих комментариях к Парижской конвенции. Однако эти комментарии являются лишь мнением частного лица, а не нормативным актом, обязательным к применению.

6. В качестве еще одного аргумента в пользу того, что обозначение "IDEAL (ИДЕАЛ)" в качестве элемента товарного знака указывает на качество и свойства товара, носящие хвалебный характер, ФТК "Поликор" представил сводный перечень цитат из целого ряда запросов, решений об отказе в регистрации, а также решений Апелляционной палаты, относительно обозначений, содержащих в своем составе слова: "идеал, идеальная, идеально".

В них независимо друг от друга 10 государственных патентных экспертов ФИПС различного ранга и членов Апелляционной палаты в разное время (в течение последних 4-х лет) высказали одно и то же мнение о том, что слово "ИДЕАЛ" или словесные элементы "идеальная, идеально, к идеалу" указывают на качество и свойства товаров и оказываемых услуг и носят хвалебный характер.

ФТК "Поликор" обратил внимание на то, что приведенный им перечень цитат ФИПС и АП недвусмысленно говорит об определенной позиции Роспатента в вопросе о возможности регистрации знаков со словом ИДЕАЛ или производных от него слов.

Тем более вызвало недоумение решение Высшей Патентной палаты, занявшей в данном случае прямо противоположную позицию. Означает ли это, что все полученные, в частности ФТК "Поликор", отказы по

другим регистрациям со словами "идеал, идеальная, идеально, к идеалу" были неправомерными? Если это так, то каков механизм восстановления справедливости и получения прав по этим отказным заявкам по прошествии 2-х или 3-х лет?

Этот вопрос является очень важным, так как по моему мнению, могут действовать любые Законы, Правила и т.п., но в них должна быть однозначность толкования всех используемых терминов, с помощью которых закрепляются и защищаются права на товарные знаки, и которой должны придерживаться все органы Роспатента.

В противном случае подрывается авторитет Патентного ведомства РФ, а у патентных поверенных, заявителей, владельцев знаков и других хозяйствующих субъектов появляется неуверенность в силе действующего законодательства.

# ИНТЕГРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА, ПРАВА НА ИМЯ И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В МЕРЧЕНДАЙЗИНГЕ

---

*M. B. Трохова*

В последнее время все чаще разворачиваются дискуссии вокруг соотношения прав на товарный знак и объекты авторского права. Мне хочется высказать свою точку зрения на этот вопрос и обратиться к такой области применения этих прав, в которой они могут сосуществовать друг с другом. В соответствие с законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее Закон о товарных знаках) товарный знак - это обозначение, способное отличать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. Закон не предъявляет к товарному знаку критерия быть результатом творчества, представлять собой нечто новое и оригинальное. С точки зрения закона, товарным знаком является любое обозначение, в отношении которого не могут быть применены абсолютные или иные основания для отказа в его регистрации. Однако в Законе о товарных знаках нашла отражение внешняя форма существования товарного знака, основания и объемы предоставления правой охраны товарному знаку, пределы его использования, содержание исключительных прав на него.

Но кроме правовой стороны, в теории товарного знака существуют другие аспекты, например, экономические и психологические. Для чего служит товарный знак? Как сделать товарный знак запоминающимся, известным, способным вызывать у потребителя желание приобрести товар и услугу, маркированные именно этим знаком? Искусство создания знака сродни искусству создания рекламы, и выступает ее частью. Создание знака требует изучения рынка, анализа круга потребителей, определенного творческого подхода в оценке факторов, влияющих на ответную реакцию потребителя. Но если рекламный текст или ролик предполагают использование различных средств подачи рекламного материала, то разработчики потенциального товарного знака в своих возможностях ограничены. Ими должен быть создан такой символ (под символом можно понимать не только изображения, но и слова, даже словосочетания), который сможет воздействовать на потребителя, расположить

© Трохова М.В., 2001

его к приобретению товара и закрепить в его сознании образ знака. Понятие "символ" может иметь несколько значений. Символ - изображение, как бы выступающее от имени какого-то предмета, который может иметь совершенно иную форму (треугольник - символ предмета, не имеющего ничего треугольного) или же абстрактное понятие (сова - символ мудрости). Второе значение смысловое - письменный знак, описывающий какое-либо качество, величину или процесс: буквы алфавита, знаки препинания, цифры, ноты и так далее. Знак - символ, призванный передать какое-либо специфическое сообщение. (Д.Фоли. "Энциклопедия знаков и символов"). Можно просто и доступно показать, как работает товар, привлечь внимание к его возможностям и особенностям, указать на его преимущество и одобрение со стороны определенного круга лиц. Но в силу того, что существует большое количество товаров, очень похожих друг на друга, необходимо создать у потребителя эмоциональный настрой и вызвать положительные ощущения, протянуть невидимую, но прочную нить от знака к потребителю, ибо товарный знак является средством коммуникации.

Символы воспринимаются нами не только осознанно, но и на бессознательном уровне. Можно вспомнить и о понятии архетипа, введенного К.Г.Юнгом "как некоего образа, коллективного по своей природе, являющегося составным элементом мифов, встречающегося по всей земле и представляющего в конечном итоге продукт бессознательного", утверждающего о том, что "они (символы) могут вызывать глубокий эмоциональный резонанс у некоторых людей".

Правовой режим охраны символов в качестве товарных знаков, безусловно, оправдан с точки зрения и владельцев, и пользователей, и потребителей. Но по сути своей хороший товарный знак, хотя это утверждение и не аксиома, произведение. Договор с художником на создание, разработку товарного знака, или отношения, возникающие в связи с созданием слогана, регулируются законодательством об авторском праве. Безусловно, я не сторонник того, чтобы говорить о необходимости выплачивать автору гонорары за использование товарного знака, но авторский договор о передаче исключительных прав на произведение, необходим, если, конечно, оно не создается в порядке служебного задания. Право на товарный знак можно назвать вторичным по отношению к авторскому праву и к личным неимущественным правам, таким как право на имя и право на репутацию. Хотя в соответствии с российским гражданским законодательством, личные неимущественные права неотчуждаемы и не могут передаваться иным способом. В законе о то-

варных знаках предусматривается получение согласия обладателя авторских прав на использование объектов авторского права и согласия известных лиц на использование их фамилий, имен, псевдонимов, портретов. Но объективно возможны злоупотребления для обхода указанной нормы закона. Нередко фамилии лиц широко известных и частных совпадают, а получить согласие можно и у однофамильцев известных лиц. Безусловно, в таком случае, будет оправдано возражение против регистрации товарного знака со стороны известного лица и его обращение в суд за защитой чести, достоинства и репутации.

Каким же образом сочетаются авторские права и права на товарные знаки с понятием мерчендайзинг. Merchandise как существительное - переводится с английского как товар, merchandise как глагол - содействовать распространению какого-либо товара. Merchandising - сбытовая политика, причем понимаемая в настоящее время во всем мире как разработка стратегии по продвижению того или иного товара, с помощью использования нестандартных оснований лицензирования - вторичного использования выдуманных образов и репутации реальных людей или создаваемых ими образов. В мерчендайзинге участвуют известные герои художественных произведений, фильмов, мультфильмов, сериалов, детских передач, актеры, ведущие телевизионных шоу, спортсмены и даже политики. Мерчендайзинг называют также персонажным лицензированием.

Интересно отметить, что в США объектами мерчендайзинга выступают и этикетки дизайнеров (Гуччи, Кальвин Кляйн), побочное использование престижных брендов (Ягуар, Порше, Роллс ройс), популярные издания, такие как "Плэйбой", бренд Харли Дэвидсон, украшения: пряжки на поясах от Шанель и полоса Найк. Эти данные почерпнуты мною из доклада члена Международного лицензионного общества Томаса Смолла, сделанном на конференции, посвященной проблемам использования и лицензирования товарных знаков, проходившей в июне 1998 года. Все вышеназванные персонажи и предметы способны воздействовать на потребителя и способствовать продвижению товара.

Пионером в области мерчендайзинга можно назвать компанию "Walt Disney", которая, как указывается в книге А.Г.Санникова "Оценка брендов и товарных знаков: от теории к практике", в 1993 г. заработала от продажи лицензий и продукции, связанной с созданными образами, сумму в размере 7 млрд. долларов.

По данным американской Ассоциации мерчендайзеров ("LIMA") стоимость продаж лицензионных продуктов выросла с 10 миллиардов долла-

ров в 1980 году до 70 миллиардов долларов в 1995 г. Роялти от использования образов "POWER RANGERS" составили 100 миллионов долларов в первые два года продаж.

Как рассказывает в уже упомянутом мной докладе Томас Смолл, в начале 70-х годах активность компаний по осуществлению мерчендайзинга была невысокой. Товары, на которых использовались популярные персонажи, были дешевыми и массовыми - футболки, комиксы, маски, костюмы, игрушечные машинки и мозаики. В последующие годы, с ростом популярности некоторых фильмов и сериалов, блокбастеров типа "Звездных войн", в которых использовались технические эффекты и участвовали фантастические герои, мерчендайзинг получил активное развитие. Специалистами разрабатывались специальные мерчендайзинговые программы по использованию этих героев на различных видах товаров: от игр и игрушек до одежды и обуви, товаров для дома и тканей, мебели, ювелирных украшений, и даже автомобилей.

К мерчендайзингу привлекаются и знаменитости, их репутация, складывающаяся из их имен и внешнего образа. Актеры могут выступать как от собственного имени, так и воспользоваться образами, созданными в кинофильмах и телесериалах. К примеру, О.Янковский рекламировал продукцию фирмы Moulinex в роли барона Мюнгхаузена.

Нельзя не осветить и финансовую сторону вопроса. Майкл Джордан, заработал от рекламы фирмы "NIKE" и других фирм в 1997 г. 47 млн. долларов, а от игры в баскетбол - 31 млн. долларов, эти данные приводятся на основании статьи также американского автора, опубликованной в журнале Лицензионного общества "LES Nouvelles" за сентябрь 1999 года. А вот информация о платежах, выплачиваемых за участие в рекламе российским знаменитостям. Олег Меньшиков за свое согласие рекламировать продукцию швейцарской часовой фирмы "Longiness" получит не менее 150000 долларов, вознаграждение Андрея Кончаловского и Ларисы Долиной за участие в рекламе медицинских препаратов, составило около 50000 долларов (по материалам газеты "Аргументы и факты" за 2001 год, № 22).

Использование персонажа в мерчендайзинге возможно и путем регистрации имен и изображений знаменитостей в качестве товарных знаков. Причем необычные имена и фамилии могут регистрироваться и в качестве отдельных слов и в сочетании с иными словами. Например, спортсмен Shaquille O Neal зарегистрировал товарные знаки SHAQ и SHAQ ATTACK.

Самые известные примеры товарных знаков с фамилиями и именами известных лиц в России - знаки Довгань, Жириновский.

Итак, подводя итог вышесказанному, вновь обратимся к юридическим категориям. В мерчендайзинге интегрируются права на объекты авторского права, товарные знаки и личные неимущественные права, такие как право на имя и право на репутацию. Эти права могут применяться раздельно, могут возникать одно из другого или дополнять друг друга. Их использование служит определенной цели, и результат может удовлетворить все стороны, участвующие в мерчендайзинге.

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

С. К. Козлов

Такая постановка вопроса вполне правомерна. Можно утверждать, что в настоящее время система регулирования правоотношений в области фирменных наименований (далее по тексту ФН) на практике фактически не работает. Основные ее принципы весьма расплывчаты и про декларированы законодателем в самом общем виде. На протяжении уже нескольких лет в печати то, разгораясь, тот, утихая, ведется дискуссия в ходе, которой подвергается сомнению целесообразность создания специальной государственной системы регистрации ФН. К конкретному мнению до сих пор не пришли, а между тем число столкновений правообладателей ФН и их финансовые потери стремительно растут в результате невозможности адекватно разрешить конфликт в суде. В связи с чем, со всей остротой назрела необходимость установить более четкий порядок регулирования отношений в области ФН, который надежно защищал бы обладателей исключительного права на фирменное наименование, не создавал бы почву для последующих споров между юридическими лицами имеющим тождественные ФН, предоставляя бы возможность быстрого и четкого разрешения конфликтов в этой области и тем самым способствовал более широкому вовлечению в оборот и осуществлению государственного контроля за сферой использования рассматриваемого объекта промышленной собственности. Следует заметить, что проблема регистрации ФН возникла в связи с вступлением с 1 января 1995 года в действие Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). Последний, в части 4 статьи 54 закрепил правовую норму, в соответствии с которой, исключительное право на фирменное наименование получают только те юридические лица, которые отвечают двум основным требованиям: во-первых, являющиеся коммерческой организацией, а во-вторых, имеющих регистрацию в установленном порядке своего фирменного наименования. При этом законодатель порядок и систему функционирования такой специальной регистрации ФН не устанавливает, а отсылает к закону или иному нормативному акту, которые должны быть приняты в развитие положений Кодекса. Однако до настоящего времени кроме упомянутой дискуссии на эту тему ничего

не появилось. В этой связи сейчас весьма трудно представить, как на практике может быть реализована система государственной регистрации фирменных наименований и не миф или очередная некорректность формулировки правовой нормы это вообще. В данном случае следует четко заявить: по нашему мнению, система специальной государственной регистрации фирменных наименований это не миф, а насущная необходимость. Подобная система должна быть безотлагательно создана. Однако проблема не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Чтобы подобная регистрационная система не превратилась в бюрократическую формальность и более того не привнесла дополнительных осложнений, необходим взвешенный и вдумчивый подход. Так какой же должна быть система регистрации ФН, позволяющая избежать неоправданных затрат, существенного осложнения процедуры регистрации юридических лиц и нарушения международных обязательств, принятых на себя РФ? Какие основные моменты необходимо учесть в соответствующих нормативных актах? Постараемся в настоящей работе предложить свои соображения и сформулировать некоторые рекомендации.

Сначала немного теории. Из общего смысла и юридического содержания понятия "государственная регистрация прав" следует, что она должна служить обеспечением стабильности оборота соответствующего объекта гражданского права. Обеспечение стабильности достигается посредством выделения сделок и иных операций с объектом за рамки частных интересов сторон и создания особой информационной системы, позволяющей всем субъектам права получать исключительно и единственно достоверные данные о правовом статусе того или иного объекта. Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что регистрация прав это легализация для гражданского оборота сделок и порождаемых ими прав и обязанностей, а также иных оснований возникновения прав и обязанностей, предусмотренных в п. 1 ст. 8 ГК РФ. Государственная регистрация вряд ли может рассматриваться как единственное доказательство существования прав, поскольку это положение противоречит судебно-процессуальным нормам, а также ст. 12 ГК РФ, устанавливающей возможность судебного признания прав. Не может регистрация прав рассматриваться как государственный акт, порождающий гражданские права, и с точки зрения юридической логики, поскольку выражение "регистрация прав, порождающая эти права" такой логики не имеет. Таким образом, основная задача государственной регистрации прав - определение в конкретных случаях времени возникновения прав, а также отражение в реестре для неограниченного круга лиц достоверной и ис-

черпывающей информации о правовом статусе объекта, его изменении или прекращении.

Из вышесказанного можно сделать первый, носящий концептуальное значение вывод: государственная регистрация прав не может иметь правоустанавливающего значения и должна носить только правоудостоверяющий характер. Подобное заключение как нельзя более справедливо в отношении регистрации исключительных прав на ФН. В данном случае, такой способ подтверждения исключительного права субъекта на ФН характерен для законодательства многих стран и полностью соответствует требованиям Парижской конвенции, участником которой является Россия, а также, соответственно, содержанию статьи 15 Конституции РФ, в силу которой международные договоры РФ являются составной частью правовой системы РФ. Попутно заметим, что указанная норма заложена и в Гражданский Кодекс РФ. Согласно п. 2 ст. 7 ГК РФ международные договоры применяются к отношениям, регулируемым гражданским правом, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. При этом особо подчеркивается, что если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.

Далее уместно вспомнить исторические аспекты развития проблемы закрепления исключительного права на ФН. Явочный принцип возникновения исключительного права на ФН, закрепленный пунктом 10 Положения о фирме 1927 г. и в последующем, в статье 149 Основ гражданского законодательства 1991 г., гласил, что фирменное наименование подлежит регистрации путем включения в государственный реестр юридических лиц и не требует специальной регистрации, независимой от регистрации предприятия. Действительно, по логике, начать практическое использование фирменного наименования предприниматель может лишь создав предприятие, которое в соответствии с законом подлежит обязательной государственной регистрации и включению в государственный реестр юридических лиц. Для российских коммерческих организаций установленный таким образом порядок в какой-то мере решал вопрос о моменте возникновения исключительного прав на ФН. Однако подобная норма затрагивала интересы тех иностранных юридических лиц, которые не были зарегистрированы в РФ как субъекты предпринимательской деятельности. Последнее вступало в противоречие с требованиями статьи 8 Парижской конвенции, в силу которой гаранти-

руются права иностранных обладателей фирменных наименований, охраняемые во всех странах Парижского Союза независимо от их регистрации. Таким образом, необходимость гармонизации гражданского законодательства с нормами международного прав в связи с введением в действие Конституции РФ стала настоятельной.

Безусловно, правовые дефиниции статьи 54 ГК РФ нельзя назвать удачными и способными разрешить возникшую проблему защиты исключительного права на ФН. Неопределенность формулировки законодателя в отношении четкого определения основных принципов системы, порядка регистрации и использования ФН, момента возникновения исключительного права на ФН, на наш взгляд, может быть разрешена в нормах раздела "Интеллектуальная собственность" третьей части ГК РФ или в специальном законе. Какие обязательные основные принципы хотелось бы видеть конкретизированными и четко регламентированными в упомянутых нормативных актах?

С учетом вышеизложенного, уместно еще раз повториться, что регистрационная система права на ФН должна быть исключительно правоудостоверяющей. Только такое решение может обеспечить корректное правовое регулирование отношений в области фирменных наименований, в чем заинтересовано как государство, так и все участники гражданского оборота. Одновременно таким путем можно разрешить целый ряд проблем.

Во-первых, таким образом можно избежать тех сложностей, которые неизбежно возникнут при регистрации существующих ныне фирменных наименований отечественных и зарубежных предприятий, действующих на российском рынке и среди которых, наверняка, будет зарегистрировано немало тождественных или сходных до степени смешения фирменных наименований. Проблема вполне решаема, если, с одной стороны, применить принцип проверочной экспертизы на тождество и сходство ФН, исходя из критерия основного вида деятельности. Последний в обязательном порядке указывается при регистрации юридического лица. С другой стороны, с учетом обстоятельств того, что по общему правилу, закон обратной силы не имеет и право на фирму возникает у первого ее пользователя, на котором и лежит бремя доказывания, как данного факта, так и того, что использование той же фирмы ответчиком нарушает его законные интересы, любой преждепользователь, имеющий право на ФН до введения обсуждаемого закона, вправе в судебном порядке потребовать от нарушителя прекращения использования такого же фирменного наименования.

Во-вторых, признание за регистрацией ФН правоустанавливающего статуса, с большой вероятностью, может повлечь и негативные последствия для бюджета государства. Так, если государство будет посредством актов регистрации создавать, изменять гражданские отношения, то в этом случае на него ляжет и ответственность за юридическую чистоту и законность удостоверяемых прав. Фактически речь в этом случае будет идти об ответственности государства за незаконность действий сторон при заключении сделки. Можно с уверенностью сказать, что ни одна страна в мире не является настолько богатой, чтобы позволить себе такую роскошь, как ответственность за действия участников частных сделок. В ряде случаев этот делается с помощью негосударственных институтов.

В третьих, правоудостоверяющий характер регистрации права на ФН вовсе не лишает ее смысла, как это может показаться на первый взгляд. Такая процедура широко и успешно используется при регистрации авторских прав во многих странах мира и имеет целый ряд достоинств. Так, наличие данных о фирменных наименованиях всех юридических лиц, которые при этом упорядочены и сосредоточены в конкретном государственном информационном центре, уже само по себе представляет немалую ценность, ибо позволяет облегчить решение целого ряда вопросов, связанных, например, с выбором названий создаваемых предприятий, проверкой новизны заявленных для регистрации товарных знаков, которые не должны повторять известных фирменных наименований, принадлежащих другим лицам, и т.п. По аналогии с обладателями зарегистрированных авторских прав, правоудостоверяющая система регистрации ФН является неопровергимым доказательством первенства (приоритета) в использовании данных объектов промышленной собственности и, соответственно, виновности и умысла в действиях нарушителя. Такое суждение можно сделать исходя из презумпции того, что лицо, на имя которого впервые зарегистрировано конкретное фирменное наименование, является его законным владельцем. Поскольку же реестр фирменных наименований должен быть открыт для всеобщего сведения, то все иные лица должны рассматриваться как знающие о том, что конкретное фирменное наименование уже имеет своего правообладателя. Ссылки на существующие различия в организационно-правовой форме (общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество и т.д.), если в качестве обязательного добавления используется оригинальное, запоминающееся слово, на которое в основ-

ном и ориентируется потребитель, должно расцениваться как извращение смысла закона.

Суть следующего принципа должна заключаться в том, что в отличие от принципа диспозитивности сторон, наблюдаемого при регистрации объектов авторского права, по мнению целого ряда исследователей и разделяемого нами, регистрационная система ФН должна носить обязательный характер. Обязанность по регистрации своих фирменных наименований должна без исключений лежать на всех российских юридических лицах, а также тех иностранных предприятиях, которые зарегистрированы в качестве субъектов предпринимательской деятельности в РФ. Установление подобной обязанности является внутренней прерогативой государства и никак не нарушает обязательств, вытекающих из ст. 8 Парижской конвенции. Потребность же именно в таком решении вопроса вряд ли может вызвать сомнения, ибо только оно может обеспечить всеобщий государственный учет используемых фирменных наименований и последующую защиту от недобросовестного использования.

Следующим важным положением, которое должно быть регламентировано в обсуждаемом нормативном акте, это принципы создания государственного реестра ФН. В данном случае уместно высказать следующие соображения. Создание реестра используемых фирменных наименований может осуществляться как на общегосударственном, так и на региональном уровне в зависимости от того, какой из вариантов более экономичен, и подкреплен в техническом отношении. На наш взгляд, особенно принимая во внимание значительные географические масштабы России, идеальным решением был бы так называемый смешанный вариант. В данном случае имеется в виду закрепление в законе единого общероссийского порядка их регистрации, при котором все данные о фирменных наименованиях сосредоточивались бы в едином общероссийском Регистрационном Центре. Такой Центр для более оперативного сбора и обработки информации и взаимодействия на местах, должен иметь полноправные в юридическом смысле филиалы Федерального подчинения, образованные, например, в семи существующих региональных округах. Создавать филиалы в каждом субъекте Федерации вряд лиrationально. Такое решение позволит создать единый банк данных о фирменных наименованиях, на базе, которого, могли бы проще решаться все вопросы, связанные с их выбором, использованием, охраной и организацией юридического контроля. Предложенный вариант решения при этом, не должен создавать каких-либо препятствий и затруднений в регистрации юридических лиц в субъектах Федерации.

В качестве следующего соображения целесообразно заметить, что возникающий соблазн возложить названные выше функции общероссийского Центра на Министерство юстиции или Министерство по налогам и сборам, по аналогии с тем, как это предусмотрено в Федеральном законе Российской Федерации "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Постановлении Правительства РФ "О государственной Регистрационной Палате", вызывает множество вопросов и по квалификации специалистов и руководителей упомянутых учреждений. Это связано с тем, что указанные нормативные акты не содержат требований об обязательном юридическом образовании сотрудников, допуская, что соответствующие должности могут занимать лица, имеющие опыт работы в органах, осуществляющих государственную регистрацию, и необходимый сертификат. С этой точки зрения и с учетом специфики обсуждаемого объекта интеллектуальной собственности, в качестве главного реестродержателя можно было бы предложить закрепление в Федеральном законе о регистрации ФН, Российского Агентства по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТА), учреждения общероссийского уровня. В данном случае Единый общероссийский регистрационный Центр по ФН можно организовать на базе Федерального института промышленной собственности Роспатента РФ (ФИПСа). Аргументами в пользу именно такого предложения будут являться:

1. ФИПС имеет опыт и специалистов по экспертизе словесных обозначений на тождество и сходство;
2. ФИПС имеет опыт ведения единого государственного реестра заявленных на территории РФ товарных знаков;
3. ФИПС осуществляет регистрацию авторских прав, в том числе содержит государственный депозитарий объектов авторского права (программы ЭВМ, базы данных);
4. ФИПС имеет техническую и практическую связь с ВОИС.

Дополнительным достоинством подобного предложения, на наш взгляд, будет то, что создание в одной организации единого банка данных о фирменных наименованиях и словесных ТЗ всей страны позволит облегчить решение целого ряда вопросов, связанных, например, с выбором названий создаваемых предприятий, проверкой новизны заявленных для регистрации товарных знаков, которые не должны повторять специальную часть известных фирменных наименований, принадлежащих другим лицам, вопросов, связанных с использованием, охраной ФН и ТЗ в России, превентивным устранением конфликтов между

ними и многое другое. Что касается упомянутых выше региональных филиалов Единого общероссийского регистрационного Центра по ФН, можно предложить организовать их путем создания специальных отделов при существующих Регистрационных Палатах. Соответствующих экспертов-регистраторов можно набрать из числа зарегистрированных в регионах патентных поверенных РФ, имеющих высшее юридическое образование, как наиболее подготовленных специалистов в области операций с объектами интеллектуальной собственности.

Следующим важным принципом работы регистрационной системы, и который подлежит нормативному закреплению, должно быть обязательное обеспечение открытости реестра фирменных наименований для всеобщего сведения. Это также можно осуществить путем ежемесячной публикации сведений о зарегистрированных ФН в бюллетене, издаваемом Патентным Ведомством РФ. Как уже подчеркивалось выше, условие открытости реестра служит средством публичного оповещения третьих лиц и доказательством приоритета в спорах о праве на ФН. Иными словами, это позволит установить порядок, когда при наличие конфликта и установлении степени вины, нарушители будут рассматриваться как информированные о том, что конкретное фирменное наименование уже имеет своего правообладателя.

Другим принципиальным моментом, нуждающимся в нормативном закреплении, является необходимость вмешания в обязанность будущего регистрационного органа регистрации договоров использования фирменных наименований (сделок с ФН). Необходимость осуществления такой регистрации, на наш взгляд, обусловлена как высокой коммерческой ценностью предмета договора, так и вытекает из общего смысла регистрационной системы (информация об обременении правообладателя). В данном случае подобная мера позволит в определенной степени предотвратить возможные конфликты на почве недобросовестной конкуренции. В частности, с учетом реализации принципа открытости реестра ФН, любой потенциальный приобретатель прав на ФН или его часть будет заранее информирован о существующих обременениях правообладателя. Однако, при нормативной регламентации принципов регистрации договоров на использование фирменных наименований следует обратить внимание на такую юридическую тонкость. Обычно, в случаях, когда требования законодателя о необходимости осуществить государственную регистрацию отдельных договоров являются обязательным, как правило, отступление от этой нормы почти всегда влечет признание договора незаключенным. В частности, по общему правилу пункта 3 ст.

433 ГК можно заключить, что по договору, требующему государственной регистрации, у сторон возникают взаимные права и обязанности с момента осуществления такой регистрации. При этом стороны вправе установить, что условия заключенного между ними договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК). Действующий же Гражданский Кодекс в ст. 1028 уже установил особое правило в отношении регистрации договора коммерческой концессии. Данная норма демонстрирует изъятие из общего правила по п. 3 ст. 433 ГК, в том смысле, что необходимость государственной регистрации договора коммерческой концессии не влияет на его действительность во взаимоотношениях между правообладателем и пользователем, которые он связывает с момента подписания. Однако для третьих лиц такой договор приобретает силу лишь с момента государственной регистрации. Для коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, установлена дополнительная регистрация в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и патентных знаков. Таким образом, во избежании конфликта правовых норм, в будущем нормативном акте следует учесть уже имеющийся взгляд законодателя на юридическое содержание регистрации договоров, касающихся сделок с ФН.

Безусловно, в рамках данной работы невозможно осветить все нюансы и особенности, которые желательно учесть в нормативных документах, касающихся регистрации права на ФН. Мы остановились только на ряде основополагающих, по нашему мнению, принципов. Не меньшие сложности возникают и при разрешении, если можно так выразиться, целого ряда более мелких, на первый взгляд, вопросов. Для иллюстрации возьмем, например, проблему создания регламента проверочной экспертизы. В частности, решение этого, казалось бы, простого вопроса потребует распутать целый клубок проблем. Так, будет необходимо выработать критерии тождества и сходства ФН. Это сразу поставит вопрос о четком определении правового статуса основных частей структуры ФН, которая, как известно, включает полную аббревиатуру - указание на организационно-правовую форму и специальную часть, индивидуализирующую конкретное предприятие. Последняя как раз и представляет наибольшую ценность и является в большинстве случаев истинным предметом договоров отчуждения или так называемой лицензии (аренды, временного использования). Как правило, приобретатель не заинтересован в приобретении и использовании полной, предусмотренной законом аббревиатуры ФН. Одновременно потребует решения

проблема отчуждения ФН в целом и части. Здесь же нельзя обойти решение вопроса о правовых последствиях результатов проверочной экспертизы в случаях, если будет выявлено сходное до степени смешения ФН с более ранним приоритетом. Вероятно, законом должно быть предусмотрено право регистрационного органа на отказ в регистрации ФН в данном случае. И так далее.

В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что актуальность проблемы совершенствования регулирования отношений в области фирменных наименований растет с каждым днем. Вопрос достаточно сложный, и формальный подход здесь недопустим. Безусловно, к решению поставленной проблемы должны быть привлечены профессионалы, именно в конкретной области. Все это мы попытались показать на примере решения, казалось бы, частной задачи, уже сформулированной законодателем, речь идет о создании системы специальной регистрации ФН. Однако не следует пугаться трудностей и дальше игнорировать наличие конкретного законодательного пробела. По нашему твердому убеждению, система специальной регистрации ФН не миф, а настоятельная необходимость. Только, решив в качестве первоочередной задачи проблему организации и функционирования единого государственного реестра фирменных наименований, можно сделать первый и эффективный шаг в направлении наведения порядка в сфере регулирования отношений в области ФН. Тем более, что известны положительные примеры попыток наведения порядка в использовании фирменных наименований на региональном уровне. В данном случае автор хочет обратить внимание на, хоть не показательный и комплексный, но все же положительный пример попытки наведения порядка в использовании фирменных наименований Регистрационной палатой города Москвы. (Приказы Московской Регистрационной палаты № 56 от 15.06.94 г. и № 11 от 28.02. 1995 г.)

Следующий шаг, который, как известно, предпринимается, но должен быть форсирован и осуществляться параллельно, - принятие нормативного акта на уровне специального Федерального закона "О фирменных наименованиях в РФ" или раздела третьей части Гражданского Кодекса.

Автор будет благодарен за любую конструктивную критику и предложения.

# **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ НАДВОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ**

---

**C. M. Коготков, B. B. Некрасов**

В работе выполнен аналитический обзор патентного рынка России в области надводного судостроения, включая судовые средства обеспечения безопасности мореплавания, а также краткий обзор патентных рынков США, Германии, рынка европейских патентов и международных патентных заявок. Дан сравнительный анализ основных тенденций развития патентного рынка России и зарубежных рынков промышленной собственности в области надводного судостроения, представлены данные по сегментации российского рынка по отдельным направлениям и категориям хозяйствующих на нем структур, представлен перечень отечественных и зарубежных фирм и организаций - потенциальных продуцентов (разработчиков и поставщиков) судов и основного судового комплектующего оборудования, выступающих в качестве заявителей своих разработок на рынке промышленной собственности России в данной области.

Работа была выполнена с использованием отработанных на практике методов комплексного патентно-информационного анализа массивов патентной информации, который специалисты Гипрорыбфлота успешно применяют в своей деятельности уже в течение пяти лет. Практическая апробация этого метода специалистами Патентной службы института Гипрорыбфлот показала целесообразность его использования для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования путей развития отечественного рынка надводного судостроения с упреждением в среднем на срок 3–10 лет.

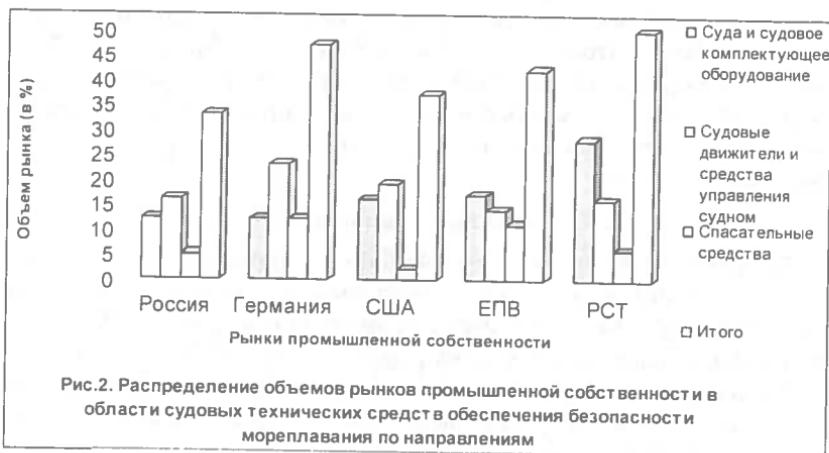
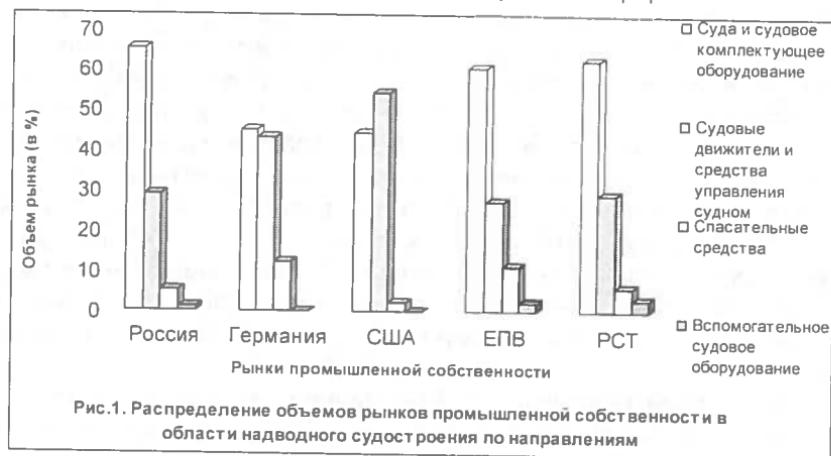
## **Основные выводы:**

1. Основные тенденции и направления развития российского рынка патентов в области надводного судостроения в основном соответствуют тенденциям, которые имеют место на аналогичных рынках США, Германии, европейском и мировом рынках промышленной собственности.

2. На первом месте по темпам развития и наиболее приоритетным на ближайшую перспективу (3–7 лет) является направление "суда и судовое комплектующее оборудование" (за исключением США), на втором

месте - "судовые движители и средства управления судном", в котором безусловным лидером является рынок инноваций США. Эти тенденции справедливы и для российского рынка новых технических решений в этой области, однако, как показала прогнозная оценка, он будет развиваться более замедленными темпами, что обусловлено последствиями экономической ситуации, имевшей место в стране в 1998г.

3. Российский рынок промышленной собственности становится интересен для зарубежных фирм, о чем свидетельствует увеличение количества новых технических решений в области надводного судостроения, которые патентуются в России иностранными фирмами.



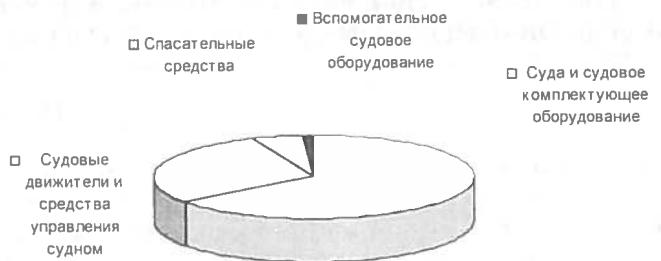


Рис.3.. Распределение патентов России на изобретения в области надводного судостроения

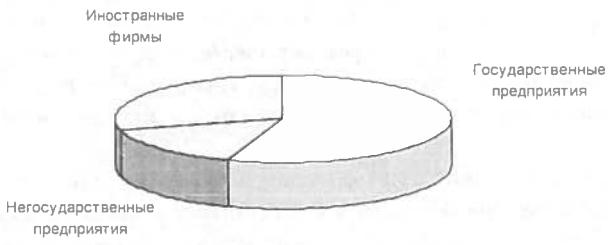


Рис.4.. Распределение патентов на изобретения в области надводного судостроения по категориям хозяйствующих структур на рынке промышленной собственности России

# О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

---

В. П. Пласичук

Объединяя два таких понятия, как информационно-культурная и инновационная политика и вынося проблему их взаимосвязи на научное обсуждение, мы понимаем сложность предпринимаемого шага. Вместе с тем, в определенные исторические периоды в традиции российского библиотечно-информационного сообщества всегда было стремление осмыслить процессы развития библиотек, информационных центров и систем во взаимосвязи с другими областями человеческой деятельности, равно как и их роли в новой, нарождающейся цивилизации.

Решение этой задачи предполагает точность, выверенность исходного понятийного аппарата. Мы не ставили себе цель давать новые определения объектам, над которыми размышляли лучшие умы человечества. Мы лишь пытаемся наметить некоторый набор рабочих понятий, раскрывающих характерные черты, признаки, особенности данных явлений.

Прежде всего, необходимо определиться: Что такое политика? Какой смысл следует вкладывать в это понятие? Наиболее удачный ответ на эти вопросы мы находим в работах начальника Управления библиотек, науки и информатизации Министерства культуры Российской Федерации (МКРФ) Е. И. Кузьмина /1, с. 22 - 23/. Одно из них, заимствованное автором из иностранного справочника, звучит так: "политика - это сознательный выбор из всевозможных существующих альтернатив определенной линии, сознательное следование которой приводит к желаемым и предсказуемым решениям и целям".

Необходимо определится с понятием "культура". Что же сегодня понимается под культурой? Культура есть сложное междисциплинарное, общеметодологическое понятие, которое в настоящее время является основанием целого направления в области познания - культурологии. В современной специальной литературе, по разным оценкам /2, 3/, можно выделить и классифицировать порядка двухсот - трехсот принципиально различающихся дефиниций культуры. Многие авторы, подчеркивает В. А. Разумный /3, с. 64 - 69/, анализируя древнейшие культуры (в том числе и русскую), обращают внимание на тот факт, что эти культуры вообще не знали такого термина. В допетровской России говорили об образовании и образованном человеке. В древнем Китае

культура понималась как вэнъ, как наследие древних мудрецов, призывающее в душе благородного человека. В современной культурной антропологии, на многие идеи которой ориентируются современные культурологи /3, 4, 5, 6/, о культуре говорят как о "коллективной памяти, как о ретрансляции интеллектуального, эмоционального и духовного опыта предков и его обогащении соответственно новым реалиям". Избрав такое определение культуры, отмечает В. А. Разумный, мы тем самым ограничиваем объем этого понятия вполне осозаемыми рамками и одновременно не связываем его с качеством какого-либо конкретного вида человеческой деятельности. Культура есть коллективная память, а образование - трансляция этой культуры в общество, справедливо заключает ученый.

Новый культурно-антропоцентрический подход /3 - 6/ является центральной идеей в гуманизме как философско-мировоззренческом учении. Под влиянием гуманистических идей меняются представления о приоритетных личностных качествах современного человека. Нравственность (добродетель), как и наука (знания), являются сегодня производительной силой общества, более того, приоритетно значимой силой. Поэтому исключительно важно за насущными организационно-экономическими проблемами не упустить главного - Человека, ради которого затеяны все преобразования нашего общества.

Чтобы "сформировать" (создать) высоконравственную личность, необходимо обустроить непрерывный процесс ее созидания и обучения знаниям и закономерностям, развивать внутреннюю потребность личности к познанию природы, устремление к истине, к осознанному пониманию миропорядка, психологической среды обитания.

По словам русского поэта В. А. Жуковского, "Человек знающий, но не нравственный - будет вредить, ибо худо употребит известные ему способы действия. Человек нравственный, но невежда - будет вредить, ибо и с добрыми намерениями не будет знать способов действия. Просвещение соединит знания с правилами. Оно необходимо для частного человека, ибо каждый на своем месте должен знать, что делать и как поступать. Оно необходимо для народа, ибо народ просвещенный более привязан к закону, в котором заключается его нравственность, и к порядку, в котором заключается его благоденствие и безопасность. Оно необходимо для народоправителя: ибо одно оно дает способы властвовать благотворно".

Совершенно очевидно, что сегодня необходимо отказаться от образовательной ориентации "человека знающего" и перейти к новой па-

радигме "человека культуры". Цель ХХI века - гармоничное, духовно-творческое развитие "человека культуры".

По оценкам японских экспертов, мы никогда не достигнем их уровня в области технологий и качества товаров и услуг, если не поднимем общий уровень культуры в стране.

История нашей цивилизации, имеющая ответы если не на все, то на очень многие вопросы современности, позволяет утверждать, что взаимоотношение культуры и общества в разные периоды было различным. Несомнена лишь одна базовая истина, что чем выше культура, качество человеческого капитала, тем духовно богаче и нравственнее общество.

Государство может только тогда рассчитывать на возрождение, стабилизацию и дальнейшее развитие экономики и производства, на укрепление государственности и геополитического статуса России, когда основным приоритетом своей политики признает развитие образования, науки, культуры.

По Конституции наше государство является двухуровневым: федеральным и региональным. И тот и другой уровни власти проводят государственную политику. По мнению Е. И. Кузьмина, у нас в стране насчитывается порядка 120 государственных политик, что, дает "гораздо больший положительный эффект, чем единая государственная политика", утверждает он.

По словам доктора философских наук И. Г. Хангельдиевой /21, с. 10-12/, в современной культурной политике есть три "кита", на которых она строится: философия, финансы, закон. Все три составляющие культурной политики формируются и концептуально осмысливаются на уровне Президента, законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, т. е. Федеральной. Конкретное ее воплощение осуществляется в субъектах Федерации на региональном, а иногда и муниципальном уровне.

Необходимо подчеркнуть, что в современной отечественной науке понятие "регион" трактуется на макроуровне, мезоуровне и микроуровнях. Аналитические итоги различным интерпретациям подведены Л. М. Мосоловой /См. Истоки региональных культур России. СПб., 2000/. В качестве рабочего определения понятия "регион" приводим его трактовку в философско-культурологическом плане, данную И. Я. Левашом: "регион - это культурно-цивилизационная территориальная целостность существенных, устойчивых и динамических признаков жизнедеятельности людей. Феномен региона выявляется в идейной, ментальной и практической самоидентификации определенной территориальной общности, в ее самосознании в качестве совокупного,

относительно самостоятельного субъекта. Это полилог внутри определенной целостности". Для гуманитарного исследования Г. С. Лебедев предлагает использовать эквивалент понятия "регион", который в разных аспектах используется в антропологических, физико-географических и других областях знания. Таким эквивалентом является понятие историко-культурная зона /См. Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон. СПб., 1999. с. 8/.

В политическом лексиконе в России регионами называют юридически закрепленные субъекты Федерации (тот, кто подписал Федеральный договор), т. е. используется один из критериев микроуровневого характера. В настоящее время это 89 субъектов территориально - административного деления России. Весьма показательно, что на пике тысячелетий и веков в процессе демократизации нашего общества новый президент В. В. Путин принял решение о реформировании властной вертикали и восстановлении единства закона на всей территории Федерации, что привело к созданию семи Федеральных округов (Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Южная Россия, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток).

Как подчеркивает Л. М. Мосолова, "именно эти округа как раз являются ареалами, в которых веками слагались крупные историко-культурные зоны (ИКЗ). Именно их мы условимся в рамках мезоуровневого культурологического подхода называть регионами".

Их создание позволило решить две важнейшие проблемы. Во-первых, привести местное законодательство в соответствие с Конституцией страны и ее законами. Во-вторых, упорядочить двухсторонние связи между регионами, снять все административные барьеры на пути движения товаров и услуг, включая библиотечно-информационные, восстановить единое экономическое пространство. Теперь имеется возможность решать многие интересующие нас вопросы на месте с полномочными представителями президента.

Многие отечественные ученые как позитивный факт современности отмечают тесную связь политических и культурно-информационных процессов. Основанием их взаимосвязи служит атрибутивное свойство процессов - организации и управления - их единство с информацией. Информация составляет основу любой системы управления. В условиях информационного общества она становится главным действующим звеном в цепи социальных взаимосвязей.

Однако, категория информации в данной концепции, считает Ю. В. Жолобов /2/, является самым неразработанным ее местом. Наибо-

лее полный анализ системы понятий информации - 37 определений, раскрытие философской и общенаучной категории этого феномена дан в работе /11/. В соответствии с принятым макростроением философии автор выделяет пять слагаемых философской категории информации:

- онтологической;
- гносеологической;
- аксиологической;
- праксиологической
- феноменологической.

Качество информации /А. И. Субетто/ характеризуется показателями:

- валидности информации (ее значимости, соответствия ожиданиям пользователя, субъекта управления, с одной стороны, и соответствия "объекту", который информация отражает);
- компактности представления;
- истинности (достоверности);
- полноты (насколько полно описывается объект);
- технологичности (ее подготовленности для обработки и представления в удобном для пользователя виде, с одной стороны, и трудоемкости ее переработки).

Информация приобретает значение знания, когда она воспринята человеком и приобрела смысл. Знание рассматривается как главный фактор производства, а распространение информации - как основной его результат.

Для России задача информационного обеспечения инновационной деятельности имеет особую актуальность ввиду рассредоточенности на большой территории потенциальных разработчиков, производителей и потребителей научно-технической продукции. Современная культурно-историческая ситуация, характеризующаяся изменением социально-политических и экономических структур, условий и механизма управления инновационной деятельностью, придает этой проблеме стратегический характер, открывает огромное поле для теоретической и практической работы, требующей совместных усилий государственных и общественных институтов.

В последнее время российскими учеными ведутся многочисленные бескомпромиссные дискуссии, поиски ответа на один главный вопрос нашего общества: Что необходимо предпринять для экономического и технологического возрождения России, ее выхода из глубокого "цивилизационного" кризиса? /2, 3, 8-10/. Авторы многочисленных публикаций

отмечают, что современное положение России в глобальной экономике не соответствует ее природному, научно-техническому, интеллектуальному и духовному потенциалу. В современной российской экономике не действуют нормы и ценности ни плановой, ни рыночной, ни экономики переходного периода. Следует отметить, что выбор дальнейшего пути развития России специфически труден. Мы утратили старые представления о мире и о себе, но не приобрели в целостном виде новых.

В ходе научных дискуссий и событий последних лет становится совершенно очевидным, что не существует универсальной модели экономического развития и социально-экономического прогресса. Каждая страна должна следовать своим путем, который в наилучшей степени отвечает специфике социума, ее историческим, политическим и культурным традициям.

По твердому убеждению доктора экономических и философских наук А. И. Субетто /10/, экономические противоречия развития России обусловлены нарушением экономических законов развития России как самостоятельной (локальной) евразийской общинной цивилизации (инфраструктурный, централизации управления, существования достаточного сектора мобилизационной экономики, общинно-государственного землепользования, закон кооперации-монополизации). Ученый считает, что "в России должны быть возрождены управление стратегическими ресурсами, взяты под контроль государства топливно-энергетический комплекс, транспортная инфраструктура и стратегические отрасли добывающей промышленности..."/Там же, с. 11/.

Э. П. Григорьев и А. С. Комаров /8/ совершенно верно отмечают, что "цивилизационный" кризис России более серьезный, чем финансовый или общекономический". Главная причина цивилизационного отставания России от общемирового процесса состоит в том, пишут авторы, что мы не выдержали соревнования по внедрению инноваций, прежде всего, в области вычислительной и информационной техники. Это была мировая супер-гонка XX века, апогей которой по времени совпал с экономическим и социально-политическим переустройством нашего общества.

В. Андрианов, автор теории "функциональных экономических систем" и теории саморегуляции рыночной экономики /См. Российский Кто есть кто. 2000. №2. с. 36-44/ считает, что для России, национальное богатство которой сегодня оценивается в 24 трлн. \$, необходимы смена экономической парадигмы, смешение акцентов в сторону социально-рыночного хозяйства и создания устойчивой саморегулирующейся экономики. Для возрождения экономической моши России, укрепления ее

геополитического статуса она "должна найти свою нишу в глобальной экономике, прежде всего в сфере высоких технологий".

Сегодня статус страны в современном мире определяется качеством человеческого капитала, состоянием образования, науки, культуры и ее глобальной конкурентоспособностью. По твердому убеждению наших ученых в промышленно развитых странах высокое качество товаров и услуг обеспечивается не благодаря внедрению международных стандартов ИСО серии 9000 и ТQM, а благодаря конкуренции - объективному закону рыночной экономики. Как справедливо замечает Р. А. Фатхутдинов, "Заниматься частью (качеством) вместо целого (конкурентоспособностью) в условиях переходной экономики - наименее эффективный вариант стратегии развития. Без разработки системообразующей политики в области конкурентоспособности России - дело бесперспективное" /См.: Стандарты и качество, 1999. №6-7.

В условиях переходной экономики повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг является одним из главных условий ее подъема. На последовательность реализации этой глобальной проблемы оказывает влияние, совокупность факторов - организационно-экономические, политические, культурные, психологические, духовные и другие.

Необходимость оценки конкурентоспособности возникает на стадии проектирования и разработки. И одной из появившихся тенденций определения конкурентоспособности является оценка на основе патентной информации (Вопросы организации создания конкурентоспособной продукции подробно изложены в журнале Патентное дело. 2001. №3. с. 3-13). Именно изобретение чаще всего является предпосылки для построения нового видения. Однако, на деле лишь немногочисленная группа участников инновационного процесса располагают развернутой стратегией использования интеллектуальной собственности, обеспечивающей повышение эффективности производства, конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг. Поэтому первейшая задача - сделать их знания достоянием широкой аудитории. Это позволит выявить заинтересованных лиц, создать команду последователей. Словесно или, как говорят, вербально сформулировать их миссию (осознанную потребность), которая вселяет веру и одновременно укрепляет разум.

В конкурентной борьбе на мировом рынке побеждает тот, кто владеет эффективным механизмом инновационной деятельности и имеет развитую инфраструктуру реализации нововведений. По сути дела, на пороге третьего тысячелетия источником наращивания экономического

потенциала любой страны становятся не природные ресурсы, а идеи и основанные на них инновации. Формируется новое направление научной деятельности - инноватика как научная методология создания инноваций и рациональной организации инновационной деятельности /14/.

Понятие "Инновация" произошло от английского слова "Innovation - нововведение". В условиях рыночных отношений инновационной деятельностью вынуждены заниматься все организации, все субъекты хозяйствования. Инновация - основной импульс развития любого объекта, любой сферы деятельности.

Понятие "инновация" встречается в исследованиях 19 века, которое означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В современной культуре принято разграничивать понятие "инновация" и "новшество". Новшество - оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности и качества. Новшества могут быть оформлены в виде: открытий, изобретений, патентов, товарных знаков, промышленных образцов, документации на новый или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производственный процесс, понятий, научных подходов, принципов и методов, документа (стандарта, рекомендации, инструкции, программы и т. п.), результатов маркетинговых исследований и т. д. Главное - внедрить новшество, превратить его в форму инновации.

Инновация - конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или иного эффекта. Здесь необходимо подчеркнуть, что ученые ведя речь о нововведении, имеют в виду целенаправленное изменение, которое вносит в определенную сферу деятельности новые, относительно стабильные элементы. Отечественный социолог А. А. Мешков справедливо замечает, что инновация - это не только система периодически вводимых разовых новшеств. Это комплексный социокультурный процесс, развивающийся по неким объективным законам, тесно взаимосвязанный с историей и традициями рассматриваемых социальных систем и кардинально преобразующих их структуру.

Процесс по стратегическому маркетингу, научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработки (НИОКР), организационно-технологической подготовке производства, созданию и оформлению новшеств, их внедрению (или превращению в инновацию) и распространению в другие сферы (диффузия) называется *инновационной* деятельностью.

Необходимость постоянного внедрения инноваций в промышленное производство, предпринимательство, в библиотечно-информационную сферу, образование и другие сферы общественной жизнедеятельности определяют следующие факторы:

- изменение спроса
- новые научно-технические достижения
- изменения в поведении конкурентов
- изменения в ресурсном обеспечении

Сегодня в России инновационная деятельность в научно-технической сфере переживает трудные времена. Прежде всего отмечается низкий уровень восприимчивости российской промышленности к достижениям отечественной науки (5-10%). По оценке независимых экспертов, стоимость не востребованной только промышленностью отечественной интеллектуальной собственности (ИС) превышает 400 млрд. руб.

Здесь необходимо отметить, что современная экономика не является преимущественно промышленной. В ходе системных реформ, охвативших Россию в 90-х годах, произошла смена приоритетов и соответственно произошло перераспределение сфер занятости населения. Более половины валового национального продукта приходится на сектор услуг, и это называется "экономика услуг". Поэтому не случайно в число национальных стратегических целей выдвинута социальная сфера, ее реконструкция на основе широкого внедрения социальных технологий. Правительство Российской Федерации своими решениями выделило блок приоритетных социальных технологий, которые включены в перечень "критических технологий" и в состав "приоритетных направлений развития науки и техники гражданского назначения" на 2001-2005 гг. Исходным и конечным результатом социальных технологий является человек, а основным изменяющимся параметром - некоторые его свойства, качество жизни.

В настоящее время государственная инновационная политика становится одним из стратегических приоритетов развития отечественной экономики /16/. Практическим ее воплощением стала одобренная Правительством Межведомственная программа активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере России на 1998-2000 годы /17/, в основу которой положена Концепция инновационной политики Российской Федерации. Это первый принятый на правительственном уровне документ, который определяет основные понятия инновационной деятельности, дает оценку ее состояния в стране и намечает основные стратегические направления инновационной политики.

Повышению восприимчивости к достижениям науки и подъему уровня востребованности научных результатов призваны способствовать правительственные меры, направленные на вовлечение в хозяйственный оборот ИС и стимулирование инновационной деятельности, основанной на культуре как синтезе знаний, эмоций и веры. Подтверждением тезиса об усилении государственного влияния на активизацию инновационного потенциала России являются и два действующих Указа Президента Российской Федерации, касающихся проблем ИС: "О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" от 14.05.98 №556 и "О государственной политике вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий" от 22.07.98 №863, который устанавливает приоритетные направления государственной политики.

Усиление роли государства в экономическом регулировании инновационной деятельности, повышение ее эффективности тесно связаны с формированием системы управления нововведениями на региональном уровне. Основная проблема управления нововведениями на любом уровне в значительной степени связана с факторами организационной культуры.

Северо-Западный регион России объединяет одиннадцать субъектов Федерации, на долю которых приходится десять процентов территории и десять процентов населения России. В настоящее время предприятия, расположенные в этом регионе, производят 11,3 процента общего объема промышленной продукции страны. Успешная инновационная деятельность предполагает наличие развитой инфраструктуры и согласованность действий всех участников этого процесса, а так же знание инноватики - науки, охватывающей закономерности внедрения инноваций в общество, их жизнь и последствия.

В большинстве стран созданы инновационные центры (технополисы и технопарки), которые рассматриваются в качестве одного из наиболее эффективных способов оперативной передачи новых технических решений и технологий в производство, поддержки наукоемкого предпринимательства. Благодаря целенаправленной деятельности этих научно-производственных комплексов цикл "исследование - разработка - производство" сокращается в 2-3 раза. В России первые инновационные центры (технопарки, научные парки) появились при высшей школе десять лет назад. Технопарк представляет собой объединение промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, финансовых институтов, инфор-

мационных и властных структур. Наличие "мозговых центров" - университетов, научно-исследовательских институтов, способных непрерывно генерировать идеи - обязательное условие при определении места их размещения. В Санкт-Петербурге было создано пять инновационных центров, из которых три активно действующих. Для решения локальных бизнес-проектов создаются на временной или постоянной основе бизнес-центры. Таким образом, поиск подхода и способа ускорения общественного прогресса, длившийся десятилетиями, получает реальное воплощение в наши дни на качественно новом уровне.

В настоящее время в России разработан комплект нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность. Имеется закон об охране интеллектуальной собственности, закон об авторском праве, разработано патентное законодательство, создан институт патентных поверенных.

В каждой отрасли промышленности существуют отраслевые стандарты, определяющие качество технологий, продукции и услуг. Инновационная деятельность регламентируется на отраслевом и региональном уровне. Региональные регламентации связаны в большей степени с охраной труда и защитой прав потребителей. Функции контроля за качеством и безопасностью товаров возложены на торговые инспекции, санитарный надзор, госнадзор. Все обязательные детальные характеристики, направленные на обеспечение безопасности продукции устанавливаются в общефедеральных нормативных документах - ГОСТ Р или (ГОСТ), СНИП, СанПиН и др.

Инновационная деятельность предприятий регулируется нормативно-законодательными актами всех уровней управления.

По теории Н. Д. Кондратьева все экономические процессы подчиняются циклической теории развития. Индустрия нововведений (инноваций) не является исключением. Особое место в этом процессе имеет введение в оборот рыночного механизма, способствующего активизации инновационных процессов, основанных на ИС /См. Приложение 1/.

Одним из основных направлений, призванных обеспечить решение данной задачи является подготовка специалистов по инновационному менеджменту, способных эффективно направлять процесс создания новых технологий, наиболее пригодных для трансфера и коммерциализации. Не случайно за рубежом появилась самостоятельная научно-профессиональная область, объект и предмет которой интеллектуально-человеческий потенциал (HR: human resources), или ИЧП. В современном мире на одного ученого приходится 10 менеджеров, которые доводят

идеи до кондиции, патентуют, находят рынки сбыта. У нас же на 10 учебных приходится один менеджер.

В системе мер по активизации инновационной деятельности важная роль отводится информационной составляющей инфраструктуры, способствующей интенсивному использованию новых технологий. Это одно из основных требований формирующейся сегодня экономики знаний. Одним из основных направлений, призванных обеспечить решение этой задачи в Северо-Западном регионе России, является создание новых и укрупнение существующих типов инфраструктур на основе использования достижений научно-технической революции.

На современном этапе ее развития исключительную значимость приобретает проблема информатизации нашего общества, укрепление и развитие информационной инфраструктуры (ИИ), призванной обеспечить создание единого информационного пространства регионов России, в котором фундаментальная роль принадлежит библиотекам. От успешного решения этой масштабной общегосударственной задачи во многом зависит эффективность работы библиотек по реализации государственной инновационной политики в научно-технической сфере, их социальная роль и общественное признание. Формирование определенного уровня однородности и равномерности информационного пространства рассматриваются сегодня в качестве одного из важнейших требований концепции устойчивого развития. Это положение в равной мере относится как к глобальному информационному пространству, так и к любому его региональному фрагменту.

Здесь следует отметить, что концепция будущей модели социально-экономического развития общемировой цивилизации - "модели устойчивого развития", провозглашенная на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (июнь 1992 г.), стала альтернативой противоречивым процессам конца XX века, мировоззренческой основой новых социальных перемен. Реалии настоящего времени позволяют утверждать, что в формировании будущего играет роль не столько само "устойчивое" или "самодостаточное" (sustainable) развитие, сколько его идея, побуждающая людей к действию, стремление к нему. В современной научной экономической и философской литературе все чаще отмечается, что будущее нашего общества нельзя связывать только с рыночными отношениями, они должны учитываться как факторы экономики, как экономическая среда существования. Государство и рынок не антиподы. И там, где сохранение государственного регулирования оправдано, примером может служить инновационная деятельность

в научно-технической сфере, упор следует делать на повышение его эффективности.

В результате коренных преобразований в России появились реальные предпосылки для обновления всех звеньев системы управления нововведениями. Данный процесс привел в действие механизм саморазвития информационной инфраструктуры научной и технической информации, включая такое важное звено как публичные библиотеки. Формирующаяся сегодня инфраструктура научной и технической информации рассматривается в качестве важнейшего стратегического национального ресурса, обязательного компонента технологического процесса инновационной деятельности.

Однако возникло противоречие между имеющейся потребностью в оперативном и наиболее полном использовании научной и технической литературы и документации и незнанием современных возможностей воссоздаваемой государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ). Этим объясняется потребность в новом знании, в осмыслении роли этого сектора в системе комплексного управления инновационной деятельности /7/.

Воссоздаваемая ныне государственная система научно-технической информации представляет совокупность федеральных органов научно-технической информации (НТИ), региональных отраслевых органов НТИ, научно-технических библиотек и других организаций, взаимодействующих между собой с учетом принятых на себя системных обязательств, независимо от статуса и подчиненности.

Начало этому сложному и длительному процессу в обновленной России было положено 24 июля 1997 года, когда Правительство Российской Федерации утвердило Положение №950 "О государственной системе научно-технической информации", которое можно назвать информационной конституцией России. В нем, в частности содержится принципиальный момент - ответственность органов ГСНТИ за организацию использования накопленной информации. Эта же функция обозначена и в специальной программе Миннауки РФ "Создание, развитие и организация эффективного использования государственного информационного ресурса".

Совместным Приказом - распоряжением РФ и РАН в качестве головной организации ГСНТИ утвержден один из крупнейших в мире издателей реферативной информации - ВИНТИ РАН. На институт, в который сегодня входят более 200 организаций, возложены две важнейшие функции: сохранять статус крупнейшего генератора информационных ресурсов и координировать работы по воссозданию ГСНТИ.

Относительно региональной подсистемы ГСНТИ в выше названном постановлении Правительства РФ в частности отмечено, что формирование и ведение региональных информационных фондов, баз и банков данных региональные центры НТИ осуществляют с учетом национальных экономических особенностей обслуживаемого ими региона. В прежнем варианте эти особенности определялись экономико-географически, теперь мы имеем семь округов, включающих 89 субъектов Российской Федерации. Именно они и должны составить региональную структуру ГСНТИ, где в большей мере необходим культурологический подход /21, с. 44-46/.

В настоящее время на рынке информационных ресурсов России имеется большое количество информационных структур отраслевого, регионального, местного и локального характера.

Как справедливо отмечает А. А. Гречихин, сегодня можно говорить о двух сложившихся подходах в формировании региональной ГСНТИ: иерархическом и сетевом. Первый отличается особой жесткостью и централизацией, тогда как второй - более гибок, естественен, ближе к системной интеграции, поэтому может включать иерархию в качестве частного случая. Не случайно по сетевому принципу развивается международная информационная система Интернет.

Современную инфраструктуру научной и технической информации составляют крупные специализированные информационные центры - Всероссийский институт научной информации Российской Академии наук (ВИНИТИ РАН), Российское агентство по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) /См. Приложение 2/, Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации (ВИМИ), Всероссийский научно-информационный центр (ВНИЦ), Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИКИ) Госстандarta России, Российское объединение информационных ресурсов научно-технического развития (Росинформресурс), Информэлектро - институт промышленного развития и другие центры, а также Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) России, Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) Роспатента, национальные и универсальные библиотеки (ОУНБ) России. За каждым центром ГСНТИ закреплены определенные виды документов или тематика. В задачи этого сектора входят не только создание информационных продуктов, но и их хранение и распространение. В нем предусматривается организация доступа к первоисточникам информации через библиотеки и специаль-

ные службы. Библиотечный сектор наиболее развит в системе НТИ. По данным Госкомстата в России 150 тысяч библиотек, в том числе 55 тысяч государственных. В Санкт-Петербурге - около 2000 библиотек, из них 189 - государственных общедоступных с книжным фондом более 14 млн. ед. хранения.

Казалось бы, имея такую информационную инфраструктуру специализированных информационных центров, в функции которых входит сбор, хранение, обработка и распространение информации, зачем государственным библиотечно-информационном структурам, какими являются публичные библиотеки, финансируемые из бюджета, думать об активизации инновационной деятельности и развитии инновационных способностей нации, о включении этих социальных институтов в ГСНТИ?

Отвечая на этот вопрос, необходимо отметить, что в информационном обществе, которое становится реальностью нашего времени, одним из условий эффективного функционирования любой библиотечной и информационной системы является ее открытость и существование информационного потока, отсутствие которого переводит эти системы в пассивное состояние и имеет тенденцию к саморазрушению. Система публичных библиотек, будучи составной частью ГСНТИ и одним из социальных институтов, является открытой системой, связанной с внешним миром (средой) на региональном, национальном и международном уровнях, откуда идет непрерывный поток информации и наряду с этим происходят процессы диссипации (лат. dissipatio - рассеивание). Получается замкнутый круг: чем меньше активность публичных библиотек вне своей системы, тем меньше отдача ей от окружающей среды, тем ниже уровень обслуживания читателей, и наоборот.

Библиотечная система России является основным звеном национально-информационной структуры. Она сотрудничает с архивами, с организациями научно-технической информации и с другими учреждениями разных форм собственности, которые создают и хранят различные информационные банки данных. Взаимодействие между ними определяется существующим законодательством, государственными программами и договорами.

Важно в целом подчеркнуть, что без разработки и внедрения регионального аспекта ГСНТИ, учета всех производителей и распространителей НТИ, любая информационная система не будет эффективной, что повлечет за собой снижение инновационного регионального потенциала и России в целом.

## Список литературы

1. Кузьмин Е. И. Формирование государственной библиотечной политики в России. //Национальные библиотеки на пороге XXI века. Материалы международного семинара. СПб., 2000. С. 184 - 192.
2. Время культуры и культурное пространство: Сб. тезисов международной конференции /Науч. ред. Киселева Т. Т., Черниченко В. И. - М.: МГУКИ, 2000. 353 с.
3. Мир через культуру. Курск, 1996. 107 с.
4. Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 1998.
5. Бим - Бад Б. М. Антропологические основания теории и практики образования //Педагогика, 1994. №5.
6. Философская антропология и гуманизм Э. Фрома /Отв. Ред. Ю. В. Сычев. М., 1995. 155 с.
7. Пласичук В. П. Роль и место библиотек России в ГСНТИ на рубеже XXI века //Проблемы интеллектуальной собственности в России. СПб., 2000. С.138 - 143.
8. Григорьев Э. П. О новых подходах к использованию информационных ресурсов в интересах социально-экономического развития регионов //Информация и связь. 2000. №1. С. 46-54.
9. Григорьев Э. П., Комаров А. С. Экспортный потенциал российского информационного потенциала: стратегическая роль, финансовая база, методология оценки //НТИ, Сер. 1. 2001. №2. С. 4-19.
10. Субетто А. И. Противоречия экономического развития России и стратегия выхода из исторического тупика. СПб. - Кострома - Луга. 2000. - 58 с.
11. Субетто А. И. Технологии сбора и обработки информации в процессе мониторинга качества образования (на федеральном уровне). СПб. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2000. 49 с.
12. Шуркова Н. Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. М., 1997. 78 с.
13. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. М., 1996. 416 с.
14. Поташник М. М. Инновационные школы России: становление и развитие: Опыт программно-целевого управления. М., 1996. 320 с.; Парсадян С.А. Потемкин В.К. Инновационная деятельность: организация, технология, проектирование. СПб.: ИРЭ РАН, 2001, 106 с.
15. Рузавин Г. И. Парадигма самоорганизации как основа нового мировоззрения //Свободная мысль. 1993.№17-18.
16. Концепция Государственной инновационной политики Российской Федерации на 2001 - 2005 годы. // Инновации 2000 № 3-4. С. 8 -14.
17. Межведомственная программа активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере России на 1998-2000г.г. //Инновации. 1998. №4-5. С. 96-99.
18. Каган М. С. Философия культуры. / Акад. гуман. наук и др. СПб: Петropolis, 1996. 415 с.

19. Герасимов Б. М., Цветкова В. А., Полунина Т. К. Проблемы и задачи современного этапа развития системы научной и технической информации // Научно-техническая информация. 2000. Сер. 1. №10. С. 7-11.
20. Аваев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М.: Владос, 1994. 336 с.
21. Региональные аспекты информационно-культурологической деятельности. Краснодар, 1998. 332 с.
22. Ильин Н. И. Методология создания системы ситуационных центров высших федеральных и региональных органов управления // Информация и вычислительная техника. 1997. №1-2. С. 12-16.
23. Балашов В. В., Масленников В. В., Румянцев В. С., Харин А. А., Шимболов М. М. Инновации и коммерциализация интеллектуальной собственности в высшей школе. Монография./ ГУУ. М., 2000. 365 с.

### Приложение

#### Виды интеллектуальной собственности и формы правовой защиты

	Торговый знак	Автор- ское право	Права на дизайн	Зарегистр. образец	Патенты	Конфид. информ.
Рукописи	*	*				*
Название фирмы	*					
Наименование продукта	*					
Рисунок логотипа	*	*				
Чертеж		*	*	*		*
Механическое приспособление			*	*	*	
Электрическое приспособление			*		*	
Компьютерные программы		*			*	*
Метод проверки					*	
Способ производства					*	*
Химический процесс					*	*
Химический компонент					*	*
Фрагменты базы данных		*				*
Карты		*				
Методология						*

## ОБ АВТОРАХ

---

- ✓ **Т. И. Охинченко** – директор департамента защиты и оценки ИС юридической фирмы "Правовой экспертно-аналитический центр", патентный поверенный РФ.
- ✓ **Ю. Б. Леонтьев** – "Лаборатория инвестиций "Лабрейт" (группа компаний "РУСАУДИТ"), преподаватель школы оценки РИИС
- ✓ **О. В. Новосельцев** – патентный поверенный РФ, президент Компании патентных поверенных "ПЕТРОПАТЕНТ", кандидат технических наук, кандидат юридических наук
- ✓ **А. М. Пантиюхина** – патентный поверенный РФ, директор патентного агентства "TOP"; Санкт-Петербург, тел./факс (812) 155-56-51; e-mail: annator@cards.lanck.net
- ✓ **Е. В. Савиковская** – директор ООО "ИНВЕРС", патентный поверенный РФ, сертифицированный оценщик объектов ИС; тел.: (812) 116-48-18, тел./факс: (812) 178-18-30; E-mail: agins@spb.cityline.ru
- ✓ **И. Ф. Леонов** – директор Департамента интеллектуальной собственности, патентов и лицензий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, член Экспертного совета по интеллектуальной собственности Министерства образования РФ, член Международной Ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), член Американской Ассоциации менеджеров по передаче технологий университета (AUTM); тел./факс: (812) 328-28-32, тел. (812) 328-36-32; E-mail: Igor.Leonov@unipat.ru
- ✓ **А. А. Матвеев** – ведущий научный сотрудник Департамента интеллектуальной собственности, патентов и лицензий СПбГУ, канд. физ-мат. наук, менеджер по интеллектуальной собственности; тел./факс: (812) 328-28-32, тел. (812) 328-36-32; E-mail: Andrey.Matveev@unipat.ru
- ✓ **Т. И. Матвеева** – главный специалист по интеллектуальной собственности СПбГУ, канд. экон. наук, доцент, патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, член Международной Ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), действительный член Международной Академии авторов научных открытий и изобретений; тел./факс: (812) 328-28-32, тел. (812) 328-36-32; E-mail: Tatjana.Matveeva@unipat.ru
- ✓ **Н. А. Труженикова** - патентный поверенный РФ, директор ЗАО "Адвокатское патентное бюро "Труженикова и К".

- ✓ Т. В. Рачук -- патентный поверенный РФ, генеральный директор патентно-правовой фирмы "Адепт Рашар".
- ✓ В. А. Старобогатова -- к.ю.н, вед. научн. сотр. государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт материалов", патентный поверенный РФ, С.-Петербург.
- ✓ О. Ф. Борейша -- патентный поверенный РФ, г. С.-Петербург.
- ✓ Н. И. Степанова -- патентный поверенный РФ, г. С.-Петербург.
- ✓ В. Туренко -- директор ООО "Интеринтеллект-сервис", к.т.н., патентный поверенный РФ; тел. 278-9850; E-mail: iis@nwgsm.ru, iiservice@yandex.ru
- ✓ Б. А. Пейзнер -- патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, КПП "ПЕТРОПАТЕНТ", главный специалист; С.-Петербург, тел\факс (812) 251-18-05.
- ✓ М. В. Колпакова -- патентный поверенный РФ, Зав. патентно-лицензионной группой ВНИМИ.
- ✓ Е. П. Бедарева -- патентный поверенный РФ; тел.(812)5157451, E-mail: - bedarevah@mail.ru
- ✓ Г. С. Васильева -- начальник патентной лаборатории ЛОНИИС, патентный поверенный РФ; тел. (812) 294-76-24, (812) 296-37-72.
- ✓ В. В. Мордвинова -- патентный поверенный РФ; E-mail: ecospas@peterlink.ru
- ✓ Г. П. Мус -- патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург.
- ✓ Т. В. Петрова -- представитель ФТК "Поликор", патентный поверенный РФ.
- ✓ М. В. Трохова -- патентный поверенный РФ, агентство интеллектуальной собственности "Эгіда"; Санкт-Петербург, тел./факс 242-39-70; E-mail: egida@linkey.ru.
- ✓ С. К. Козлов -- патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный; тел.: (812) 543-77-14; Сайт: WWW.SAVVYS.Ru; E-mail: gospodin-kozlov@mail.ru
- ✓ С. М. Коготков -- руководитель Патентной службы Гипрорыбфлота, патентный поверенный РФ.
- ✓ В. В. Некрасов -- ведущий специалист Патентной службы Гипрорыбфлота.
- ✓ В. П. Пласичук -- главный библиотекарь Российской национальной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Шедрина.

## **Содержание**

Коллегиальные Чтения – 2001 в Санкт-Петербурге .....	3
Т. И. Охинченко. Изменения в Патентном законе РФ с точки зрения привлечения инвестиций в промышленную собственность .....	5
Ю. Б. Леонтьев. Оценка интеллектуальной собственности в РФ .....	9
О. В. Новосельцев. Оценка интеллектуальной собственности, расчет ставок роялти и цены лицензии .....	13
А. М. Пантиухина. Нематериальные активы: стратегический менеджмент и бухгалтерский учет .....	40
Е. В. Савиковская. Оценочная деятельность как составляющая процесса коммерциализация объектов интеллектуальной собственности .....	51
И. Ф. Леонов, А. А. Матвеев, Т. И. Матвеева. Некоторые вопросы таможенного и банковского контроля при передаче технологий на вузовские разработки .....	56
Н. А. Труженикова. Особенности делового оборота объектов интеллектуальной собственности .....	64
Т. В. Рачук. Коммерческая тайна – объект интеллектуальной собственности .....	72
В. А. Старобогатова. Проблемы оформления прав на евразийский патент .....	77
О. Ф. Борейша, Н. И. Степанова. Объем прав, вытекающих из патента на применение .....	86
В. В. Туренко. Патентоведческая экспертиза – непростая задача ....	88
Б. А. Пейзнер. История аннулирования латвийского патента американской фирмы или Как один патентный поверенный сразу обеим сторонам навредил .....	93
М. В. Колпакова. О некоторых вопросах наследования авторских прав .....	101
Е. П. Бедарева. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака .....	106
Г. С. Васильева. Практика защиты от недобросовестной конкуренции в сфере охраны прав на товарные знаки .....	111
В. В. Мордвинова. Товарный знак – диалоги с экспертизой .....	116
Г. П. Мус. Долгий путь регистрации товарного знака "Мариинская" .....	124
Т. В. Петрова. Товарный знак "IDEAL": право и практика .....	128

М. В. Трохова. Интеграция объектов авторского права, права на имя и товарных знаков в мерчендайзинге .....	138
С. К. Козлов. Государственная регистрация фирменных наименований: миф или реальность? .....	143
С. М. Коготков. Сравнительная оценка основных тенденций развития отечественного и зарубежных рынков промышленной собственности в области надводного судостроения .....	153
В. П. Пласичук. О взаимосвязи информационно-культурной и инновационной политики региона .....	156
Об авторах .....	173

ПД № 69-142 от 18.08.95

---

Подписано в печать 21.09.2001. Формат 60×84 1/16.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10.23.  
Тираж 100 экз. Заказ 171.

---

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