САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

Новации в законодательстве РФ по интеллектуальной собственности – теория и практика

Сборник докладов научно-практической конференции

«Коллегиальные чтения – 2004»

(9-10 июня 2004 г., Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург
2004

УДК 347.7:347.77:347.78

Новации в законодательстве РФ по интеллектуальной собственности — теория и практика. Сборник докладов научно-практической конференции «Коллегиальные чтения - 2004». - Санкт-Петербург, 9-10 июня 2004 г.

Сборник содержит доклады, представленные на 6-ой научно-практической конференции, организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Российской национальной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Материалы представляют результаты исследований и обобщение практического опыта патентных поверенных в области правовой охраны промышленной собственности и авторского права. Сборник рассчитан на специалистов в области интеллектуальной собственности.

© Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных, 2004

ВСТУПЛЕНИЕ

9-10 июня 2004 г. Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных совместно с Российской национальной библиотекой провела очередную, шестую по счету, научно-практическую конференцию «Коллегиальные Чтения-2004». Изменения в законодательстве РФ в области интеллектуальной собственности определили тему Чтений-2004 - **«Новации в законодательстве РФ по интеллектуальной собственности — теория и практика»**. В докладах участников обсуждалось, как изменения в законодательстве повлияли на положение дел в области интеллектуальной собственности, высказывались предложения по дальнейшему совершенствованию правовых механизмов регулирования ИС. Многие докладчики, среди которых - патентные поверенные, патентоведы, юристы, оценщики, участвовали в «Коллегиальных Чтениях» не в первый раз. Отрадно видеть, что интерес к «Чтениям» растет с каждым годом, расширяется круг и «география» участников, завязываются новые деловые контакты.

Оргкомитет «Коллегиальных Чтений-2004» и Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных благодарит всех участников. Мы надеемся на продолжение традиции и встречу на очередных, седьмых по счету, Коллегиальных Чтениях-2005.

Пантюхина А.М.,
председатель оргкомитета
«Коллегиальные Чтения - 2003»,
патентный поверенный РФ

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ 3

СОДЕРЖАНИЕ 4

И. Ф. ЛЕОНОВ, А. А. МАТВЕЕВ, Т. И. МАТВЕЕВА. Проблемы государственного регулирования интеллектуальной собственности в вузах 6

М. С. РОМАНОВА. Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности в институте Российской Академии наук 13

Т. В. ПЕТРОВА, Н. И.ПЕТРОВА. Соотношение прав на различные объекты интеллектуальной собственности 18

Е. А. МОЛЧАНОВА, Е. Б. ГАВРИЛОВА. Обращения заявителей — практика их рассмотрения в ФИПС 29

В. В. МОРДВИНОВА. Нарушение патента на промышленный образец 38

Н. А. ХМЕЛЕВСКАЯ. Доказательство факта использования патента с привлечением судебной экспертизы 42

М. И. ЛИФСОН. Влияние хозяйственного договора на решение суда по патентному спору 48

Е. П. БЕДАРЕВА. Доменное имя и товарный знак: полтора года спустя 59

Е. П. БЕДАРЕВА. Эта непростая 22 статья 63

Е. Н. БЕЛЯЕВА, М. Г. ДОРОНИН. Особенности передачи прав на использование объектов промышленной собственности в Республике Беларусь 64

М. М. ЕЛИСЕЕВА. Рекомендации российским заявителям при патентовании изобретений в США 72

Г. П. МУС. Заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации — переход на национальную фазу 77

Г. М. ЗАРУБИНСКИЙ, Р. А. ГРОМОВА. Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Что оно дает государству и изобретателю? 83

О. В. НОВОСЕЛЬЦЕВ. Оформление, оценка и использование интеллектуальной собственности в качестве имущества предприятия 90

Е. В. САВИКОВСКАЯ. Практические аспекты инвентаризации результатов научно-технической деятельности 97

Ю. Б. ЛЕОНТЬЕВ. Современное состояние методического обеспечения оценки интеллектуальной собственности. 104

Т. В. ПЕТРОВА, Д. И. ПЕТРОВ. Интеллектуальная собственность и закон об оценочной деятельности 113

Е. В. САВИКОВСКАЯ. Управление товарными знаками как часть системы управления нематериальными активами предприятия 118

П. В. БАБАРЫКИН. Технико-юридический анализ понятия сайт сети интернет 123

С. А. СЕРЕДА. Перспективы движения за свободное программное обеспечение в контексте патентной охраны способов обработки данных 127

А. М. МАРКОВ. Обработка информации о судебных делах в области интеллектуальной собственности 133

Е. А. ДАНИЛИНА, А. М. ЦАПЕНКО. Библиография электронных публикаций: правовые и технологические термины 135

В. П. ПЛАСИЧУК. Правовое использование интеллектуальной собственности — путь к устойчивому развитию общества 139

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ВУЗАХ

И. Ф. Леонов, директор Департамента интеллектуальной собственности и трансфера технологий СПбГУ, патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный,
А. А. Матвеев, вед. науч. сотр. Департамента интеллектуальной собственности и трансфера технологий СПбГУ, канд. физ-мат. наук, патентный поверенный РФ,
Т. И. Матвеева, главный специалист по интеллектуальной собственности СПбГУ, канд. экон. наук, доцент, патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный

Происходящая в России в настоящее время реорганизация системы образования и науки отражает сложность и неурегулированность финансовых, правовых и экономических вопросов в отношении интеллектуальной собственности вузов, что создает неопределенность и существенно сдерживает их инновационную активность. Сегодня вузы страны входят в систему уже нового министерства - Министерства образования и науки Российской Федерации. Среди многих проблем, решаемых этой новой федеральной структурой, проблемы ***формирования национальной инновационной системы и конкурентоспособности российской экономики, основанной на знаниях,*** относятся к приоритетным.

Для решения этих проблем конкурентоспособность вузов должна определяться их ***инновационной способностью не только генерировать, но и передавать обществу и адаптировать в реальном производстве*** научные открытия, наукоемкие изобретения, ноу-хау и другие результаты интеллектуальной деятельности - ***объекты интеллектуальной собственности (ИС),*** на которых основаны современные технологии и которые могут оказать реальное влияние на развитие экономики лишь при условии их востребованности рынком, ***приоритетном развития инновационной деятельности и инновационных инфраструктур, обеспечивающих коммерциализацию результатов научных исследований.***

В 2004 г. активизировалась государственная инновационная политика. На состоявшемся 24 февраля 2004 г. заседании Совета безопасности, Президиума Госсовета с участием Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям дан существенный импульс для развития инновационной инфраструктуры как ключевого элемента национальной инновации-

онной системы (НИС). В принятом решении одобрены представленные "Основы политики Российской Федерации в области развития национальной инновационной системы (на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу)". Правительство РФ до сентября 2004 г. должно разработать комплекс базовых документов в сфере инновационной деятельности и до ноября 2004 года с участием полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах и руководителей субъектов РФ разработать "Основные направления политики РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 года", а также комплекс мероприятий по реализации этого документа. Государственная сфера образования в России всегда являлась одной из важных составных частей национальной экономики, обеспечивающей создание основанных на знаниях интеллектуальных ресурсов, лежащих в основе новейших наукоемких технологий[1]. Ее инновационное развитие является важным фактором обеспечения конкурентоспособности российской экономики.

Превращение научно-технического потенциала в ресурс для модернизации технологической базы и экономического роста является приоритетным и наиболее эффективным путем перехода от ресурсной (основанной на экспорте сырья) к инновационной (основанной на использовании знаний) стадии развития экономики России.

Начало инновационной деятельности высшей школы РФ относится к началу 90-х годов, когда были приняты первые инновационные научно-технические программы, созданы первые технопарки и Ассоциация научных и технологических парков высшей школы.

В 1996 г. приняты 3 комплексные научно-технические программы Минобразования РФ "Развитие инновационной деятельности в вузах России", "Поддержка новых экономических структур научно-технического предпринимательства и защита интеллектуальной собственности в высшей школе России" и "Технопарки и инновации", в которых приняли участие 150 вузов. В том же году при Минобразовании создан Фонд содействия развитию инновационной деятельности высшей школы, принято Соглашение о координации инновационной деятельности между Минпромнауки России, Минобразованием России, Российским фондом технологического развития и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научной сфере. На основании этого Соглашения была сформирована Межведомственная программа "Активизация инновацион-

[1] Другими элементами НИС, генерирующими технологические инновации являются институты РАН и отраслевые НИИ военно-промышленного комплекса.

ной деятельности в научно-технической сфере". В 1997 г. в инновационных программах по более 500 проектам участвовало около 200 вузов. В 2002 г. начала действовать программа "Инновационная деятельность высшей школы", а объем реализованной вузами научно-технической продукции и услуг составил более 2,5 млрд. руб.[2]

Для интенсификации этих процессов наиболее актуальным становится ***развитие инновационной способности системы образования на базе интеллектуальной собственности***, созданной научно-образовательными учреждениями. Это позволит не только генерировать передовые технологии, но и ***стимулировать формирование и развитие правовой, научно-технологической и инновационной инфраструктуры***, способной обеспечить технологическим новшествам инвестиционную поддержку, технологический менеджмент, квалифицированный маркетинг, долгосрочную правовую охрану, трансфер технологий и коммерциализацию на российском и мировом рынках.

Российские вузы, проводящие значительный объем фундаментальных и прикладных исследований, создают научно-технические результаты (интеллектуальные ресурсы), имеющие ***неиспользованный коммерческий потенциал***. Его реализация возможна лишь при осуществлении государственной, отраслевой и вузовской ***политики и реструктуризации управления деятельностью в области правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности*** как основы инновационного развития вузов и сотрудничающих с ними отраслей промышленности.

Именно поэтому Министерство образования и науки РФ рассматривает ***деятельность в области ИС и коммерциализации технологий в качестве стратегического направления*** совершенствования системы образования и одного из основных факторов интенсивного развития научного, научно-технического и инновационного потенциалов высших учебных заведений.

Министерство осуществляет различные меры по ее развитию:

- в 1994-2002 г.г. приняты специальные научные программы, в рамках которых исследовались наиболее актуальные проблемы управления в области ИС;
- создан Экспертный совет по этим проблемам;

---

[2] М. Н. Стриханов, А. В. Суворинов. О развитии инновационной деятельности и малого предпринимательства в системе профессионального предпринимательства // Инновации. 2003. № 9. С. 3-8.

· принята Концепция научной, научно-технической и инновационной политики в системе образования РФ на 2001-2005 гг.;

· разработан проект Концепции политики высшей школы в области ИС;

· введены в действие ***Типовое положение о подразделении ИС вуза и нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны и управления ИС***;

· возложение на вуз ***обязанностей по правовой защите объектов ИС***, созданных при выполнении НИР по заданиям Минобразования;

· перевод НИР вузов, финансируемых из госбюджета, на ***систему госконтрактов с урегулированием в них вопросов создания, охраны и использования объектов ИС***;

· проведена ***инвентаризация*** результатов НИР, полученных в вузах и научных учреждениях Минобразования России за счет средств федерального бюджета, и др.;

· в 2004 г. начал действовать совместный проект Минобразования РФ и Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF) «Создание отделов передачи технологий при научно-образовательных центрах (НОЦ) в российских университетах» в рамках программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» (BRHE), в котором участвуют 4 российских университета[3].

Однако этого явно недостаточно и необходимо активизировать политику по приоритетному развитию деятельности в области ИС. Высшая школа должна ***сформировать систему современного отраслевого инновационного менеджмента*** как совокупности принципов и методов управления разнообразными инновационными процессами, которые в настоящее время спонтанно происходят в вузах. Решение такой задачи требует от Министерства образования и науки ***принятия незамедлительных мер*** для ***приоритетного развития непосредственно в вузах*** соответствующих ***инфраструктур, обеспечивающих трансфер технологий и коммерциализацию результатов научных исследований.***

Решение таких проблем относится к сфере ответственности государства, так как 90 % объектов ИС создается с использованием средств

---

[3] В СПбГУ названый проект реализуется в форме ***пилотного проекта ST-012-03-T*** в рамках НОЦ ST-012-0 (проект В—ВС/216 "Молекулярно-биологические основы здоровья человека и окружающей среды Северо—Западного региона России"), созданного в 2002 г. по программе CRDF "Фундаментальные исследования и высшее образование" (BRHE).

государственного бюджета, а доля этих средств в расходах университетов на науку составила 56,3 % (2001), но пока государственные университеты (их 63 %) не получают от государства ни финансовой, ни правовой поддержки деятельности по созданию, правовой охране и коммерциализации результатов НИР, и действуют на свой страх и риск.

В тоже время в реальных рыночных условиях традиционная роль вузов — получение, накопление и передача обществу знаний в форме обучения, публикаций и научных дискуссий — стала явно недостаточной, а снижение объемов государственного финансирования и объективная потребность инновационного технологического развития на базе отечественных ресурсов — поставило задачу ***приоритетного развития инновационной деятельности вузов на основе накопленной и вновь создаваемой интеллектуальной собственности***, управляемой на основе современных требований, а также ***активизации научно-изобретательской деятельности, ориентированной на «производство» и коммерциализацию специфического наукоемкого товара — объектов ИС***, соответствующего реальным требованиям рынка.

Мировой опыт показывает, что университетская система — основной «производитель» новейших технологий и продуктов: промышленностью наиболее успешно используются эффективные и наукоемкие технологии, созданные университетами.

Особенно впечатляющим среди иностранных университетов по коммерциализации результатов научных исследований является опыт инновационного развития университетов США. В основе их успехов эффективное превращение Федерального правительства в главного инвестора научных исследований, проводимых американскими университетами, и законодательное формирование национальной инновационной системы с главенствующей ролью в ней общенациональной университетской инновационной системы.

Именно Федеральное правительство США от имени государства поддерживает фундаментальные исследования, лежащие в начале инновационного цикла и имеющие наиболее высокую степень риска, благодаря чему американские университеты превратились в мирового лидера в области фундаментальных исследований и новейших технологий. По данным Бюджетного управления США эти затраты окупаются с прибылью 30-80 %, а 73 % патентуемых изобретений созданы с использованием государственных средств. Закон Бэя-Доула (Bayh-Doule Act 1980) и другие инновационные законы закрепили за университетами права собственности на объекты ИС, разработанные ими с ис-

пользованием средств госбюджета, обеспечили принятие всеми университетами США специальных документов о патентной политике (Patent Policy) и создание специальных отделов — Офисов по трансферу технологий, которые существенно активизировали патентование, лицензирование и другие формы коммерциализации объектов ИС. Законы сформировали базовые условия для взаимодействия всех участников процесса создания, охраны и коммерциализации технологий в экономике страны.

Университетская система США, становится одним из основных источников новых технологий и крупным лицензиаром. Наблюдается ***интенсивный рост лицензионной торговли*** университетов и их доходов. Интересно, что ***до 1980 г. все университеты (около 150)*** ежегодно получали только около ***250 патентов*** и только ***25 из этих университетов занимались лицензированием технологий.***

В 1994 г. они получили ***уже 1874 патентов.*** В последующие годы тенденция роста патентов университетов сохранялась: 1995 — 1801, 1996 — 2095, 1997 — 2645, 1998 — 3224, 1999 — 3661, 2000 — 3764, 2001 — 3721, 2002 — 3673 патента. Всего же в период 1993—2000 гг. ими было получено 20699 патентов США.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в сфере лицензионной торговли (более 150 университетами). ***Лицензионные соглашения*** **и соответственно полученные** ***лицензионные платежи составили:*** 1995 г. — 2616 лицензий и 494,7 млн. долл. США, 1996 — 2741 и 591,7, 1997 — 3328 и 698,5, 1998 — 3668 и 725, 1999 — 3914 и 862, 2000 — 4362 и 1263, 2001 — 4058 и 1071, 2002 — 4673 лицензии и 1267 млн. долл. США[4].

В 2002 г. действовало 26086 лицензионных соглашений университетов[5].

Годовой объем продукции, произведенной на основе университетских лицензий в масштабах страны в 1998 г., превысил 33 млрд. долл., доход от налогов в госбюджет составил 3 млрд. долл., а в 1999 г. годовой объем продукции превысил 40 млрд. долл., доход от налогов — 5 млрд. долл.[6]

Американские экономисты в значительной степени связывают ***буду-***

---

[4] В 1998 г. эти показатели относятся к 131 университету и 26 исследовательским институтам и клиникам.

[5] AUTM Licensing Survey: FY 2002//http://www.autm.net/surveys/02/2002spublic.pdf.

[6] AUTM Licensing Survey: FY 1999.

щее экономики США *с* ***высшим образованием*** как системой непрерывного образования (подготовки квалифицированных работников, соответствующих требованиям инновационной экономики) на протяжении всей жизни человека, разработки и коммерциализации необходимых технологий, влияния на рынок капитала и развития предпринимательства.

Похоже, мы наблюдаем ***формирование новой модели исследовательского университета*** XXI в.: это университет, оказывающий ***реальное воздействие*** на ***развитие экономики, основанной на знаниях***, прежде всего своего региона, путем активного партнерства с промышленными предприятиями, развивающимися на базе новых технологий, создаваемых университетами, подготовке высококвалифицированных специалистов и формированию необходимой предпринимательской среды и культуры.

Такую позицию начинают постепенно разделять и другие мировые университеты. Прежде всего это выражается в формировании инфраструктуры в области коммерциализации технологий. Их опыт показывает, что основой эффективности комплекса "от фундаментальных исследований до промышленного использования" является отлаженный организационно-правовой механизм, ключевым элементом которого является управленческие инфраструктуры, обеспечивающие практическую реализации политики, управления и процедур в области ИС и коммерциализации технологий.

Российские университеты являются частью мирового университетского сообщества и вносят заметный вклад в мировой научно—технический прогресс.

Необходимость развития деятельности вузов в области ИС на ***качественно новом уровне,*** ориентированном на достижение конечных коммерческих результатов от использования интеллектуальной собственности, требуют формирования в конкретных вузах специальных инновационных проектов по созданию или реформированию внутренних правовых и административных инфраструктур управления в области трансфера технологий. Такие проекты представляют сложную организационную и многофункциональную задачу, которая должны осуществляться при полном или частичном финансировании со стороны Министерства и под его непосредственным контролем.

Цель государственного регулирования ИС вузов — формирование ***современных инструментов управления*** в области интеллектуальной собственности вузов на основе ***отраслевой стратегии,*** которые позволят создать ***качественно новые условия*** для стимулирования инновационной активности высшей школы.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ИНСТИТУТЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

М. С. РОМАНОВА, зав. лаб. патентно-информационных исследований Института высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург

Патентные службы академических институтов разрушаются. На это есть хорошо известные объективные и субъективные причины. Но все же в некоторых учреждениях Российской академии наук (РАН) патентоведы по-прежнему продолжают работать. Их занятость во многом определяется конкретной ситуацией в той области науки и техники, которой посвящены основные исследования института, состоянием дел на предприятиях, с которыми традиционно сотрудничали институты, востребованностью разработок на современном рынке и, конечно, вниманием со стороны руководства собственных организаций.

Наиболее наглядно проблемы охраны интеллектуальной собственности в системе РАН видны на примере физических и химических институтов, имеющих многолетнюю практику изобретательства и традиционно возглавляющих список организаций с наибольшим числом охраноспособных разработок. Институт высокомолекулярных соединений РАН (ИВС РАН) — один из них. ИВС РАН является единственным в России и, можно без преувеличения сказать, в мире центром полимерной химии, в котором проводится комплекс уникальных исследований в области синтеза мономеров, химии и физики высокомолекулярных соединений, материаловедения. В последние годы в ИВС РАН получены новые высококачественные конкурентоспособные термостойкие, высокопрочные материалы, лекарственные препараты пролонгированного действия, созданы разнообразные мембранные и волоконные технологии. Институт имеет собственный аналитический центр. На базе разработок института организовано несколько известных не только в городе, но и в стране предприятий малого и среднего бизнеса, расположенных на территории института, например ЗАО «НТЦ «Ленхром», специализирующееся на хроматографическом оборудовании, ЗАО «Химитек», производящее жидкие мыла и дезинфицирующие средства. Директор института, сам известный изобретатель, является заинтересованным лицом в охране интеллектуальных достижений института. Институтом проводится активная лицензионная деятельность. Поэтому для сохранения и функционирования патентной службы института существуют все внутренние, обусловленные характером деятельности института, объективные предпосылки.

Конечно, внешние факторы играют не последнюю роль. К сожалению, ежегодное снижение государственного финансирования науки, в первую очередь, сказывается на качестве научных исследований и, что вполне закономерно, — числе подаваемых заявок на изобретения. Ударом для академических институтов явилось введение госпошлин за делопроизводство и выдачу охранных документов при одновременном полном отказе государства от бюджетного финансирования изобретательской деятельности в институтах РАН, зарубежного патентования. Заработная плата является одной из самых низких в стране. Естественно, что в условиях «выживания» численность патентной службы института сократилась вдвое (с 12 до 6 человек) и притока новых кадров нет уже несколько лет. Средний возраст сотрудников превышает 50 лет. Ситуация становится критической, учитывая, что молодые кадры, как правило, получающие платное юридическое патентное образование, должны, по крайней мере, оправдать затраты и не соглашаются работать на предлагаемых в институте условиях. Из-за нехватки финансовых средств ИВС РАН не в состоянии прибегать к помощи патентных поверенных, специализированных служб поиска информации и лицензированных оценщиков интеллектуальной собственности. Кроме того, современные отечественные патентные фирмы так же из-за финансовых проблем не могут позволить себе специализации по областям техники, а специфика академического химического института такова, что незнание специалистом-патентоведом химии не позволяет проводить правовое сопровождение разработок на всех стадиях: от предварительного анализа научно-технического уровня до создания охраноспособного объекта и его коммерциализации, и создать разработке оптимальный объем защиты.

Каков выход из создавшегося положения? Опереться на международный опыт в этом вопросе нельзя, так как за рубежом отсутствуют системы, подобные Российской академии наук. В то же время, Академия наук выжила в условиях перестройки и по оценкам отечественных и зарубежных экспертов альтернативы организации науки в России пока нет. Вузы в настоящее время не в состоянии вести системно такой объем исследовательской работы.

Практика последних лет показала, что патентные службы в академических институтах следует восстановить. Там, где они исчезли, возникают большие проблемы с "утечкой" результатов научных исследований третьим лицам, с соблюдением авторских прав сотрудников. Однако работу патентных служб следует перестроить, вывести на новый уровень качества, при этом, по-видимому, в ущерб количественному составу. Это позволит повысить зарплату до среднего уровня в промышленности.

В ИВС РАН патентная служба является научным подразделением, укомплектована научными сотрудниками—кандидатами наук, одновременно являю-

щимися дипломированными специалистами в области патентоведения, информационной работы и выставочного менеджмента. По-видимому, подобный уровень квалификации сотрудников необходимо будет поддерживать и дальше. Патентная служба в 2003 г. после комплексной проверки работы ИВС РАН за прошедшее пятилетие признана лучшей в СПбНЦ РАН. Однако современная ситуация потребовала разработать новое Положение о патентной службе ИВС РАН и пилотный проект ее развития в соответствии с распоряжением Президиума РАН о придаче системного характера правовой охране интеллектуальной собственности, создаваемой работниками РАН по служебному заданию. Патентной службе вменяется (а) проведение научных исследований в двух направлениях: патентное право и методология охраны интеллектуальной собственности, а также научно-техническая и патентная информация, и (б) осуществление следующих видов работ: защита интеллектуальной собственности ИВС РАН, защита авторских прав сотрудников ИВС РАН, патентно-лицензионная работа, информационная и выставочная деятельность, связь с общественностью, международные контакты по вопросам интеллектуальной собственности. Как видно из этого перечня, патентная служба становится ответственным экспертом по определению конкурентоспособности научных разработок и по обеспечению системного правового сопровождения научных исследований, включая условия коммерческой реализации результатов. По приказу директора института все договоры со сторонними организациями должны проходить экспертизу в патентной службе. За все виды работ по коммерческой реализации разработок института патентной службе полагается определенный процент на развитие, зарплату и обеспечение оргтехникой. Вероятно, эти условия позволят привлечь новых молодых сотрудников.

Если удастся осуществить запланированное, то патентная служба ИВС РАН может стать специализированной для химического "куста" академических институтов, где практически отсутствуют патентоведы, а также сможет решать некоторые городские вопросы.

Некоторые проблемы охраны интеллектуальной собственности в академических институтах носят ведомственный характер. Учитывая новый уровень задач и ответственности патентных служб академических институтов, Президиум РАН должен сделать ответные шаги и реализовать следующие необходимые, на взгляд патентных работников, меры.

В правовом отношении:

- привести в соответствие с действующим законодательством, прежде всего с Патентным законом РФ и законом РФ «Об авторском праве и смежных правах», уставные документы РАН всех уровней, должностные инструкции, формы контрактов. В первую очередь — отразить закреплен-

ное законом право института РАН как работодателя на интеллектуальную собственность, создаваемую по служебному заданию;

- ввести в обязательную практику документальное оформление на всех уровнях договорных отношений, касающихся создания и передачи прав на интеллектуальную собственность.

В организационном плане:

- восстановить патентно-информационные подразделения во всех институтах РАН. Ввести новую должность зам. директора института - научного менеджера, отвечающего за организацию использования интеллектуальной собственности, принадлежащей институту;

- в региональных Отделениях (Центрах) РАН создать: а) консультационные центры с привлечением высокопрофессиональных юристов по договорному праву, международному праву, которые должны обслуживать все институты региона; б) экспертные комиссии, которые могли бы оперативно решать вопросы зарубежного патентования академических разработок региона за счет РАН с последующим возмещением затрат после коммерциализации разработок;

- патентному подразделению любого уровня должно быть выделено соответствующее помещение(я), в котором должны быть блоки для основной работы, обеспеченные компьютерами с выходом в ИНТЕРНЕТ, переговоров с инвесторами, шоу-рум.

Кадровый вопрос:

- ввести на базовых кафедрах РАН в вузах обязательный курсы патентного и авторского права, выставочного и научного менеджмента, что позволит омолодить кадры и привить правовую культуру молодым специалистам;

- обеспечить возможность переподготовки и обучения сотрудников РАН патентному делу;

- комплектовать патентные подразделения из дипломированных патентных работников, информационного работника, выставочного менеджера, специалиста по лицензионной торговле, маркетолога.

Финансовый вопрос:

- выделить специальный раздел РФФИ, финансирующий информационные исследования, создание баз данных, правовой охраны интеллектуальной собственности;

- восстановить практику централизованного снабжения патентных подразделений законодательными актами РФ, словарями, справочниками, периодическими изданиями, а также современной вычислительной техникой и обеспечить льготный доступ в ИНТЕРНЕТ;

- обеспечить компенсацию затрат институтов РАН на оплату патентных пошлин и выплату вознаграждений авторам за создание изобретений;

- создать фонды стимулирования изобретательской деятельности и поощрения патентных работников;

Кроме того: необходимо легализовать контроль администрации институтов за следующими каналами возможного нарушения прав работодателя на «служебную» интеллектуальную собственность, созданную его работниками: публикация статей работниками без визы администрации института и без указания имени института; отказ от оформления заявок на изобретение от имени института; подача без уведомления администрации заявки на выдачу патента на изобретение, созданное при выполнении служебного задания при материальной поддержке института РАН, от собственного имени или от имени коммерческих структур, в частности организованных в том же институте; использование сторонними лицами без заключения авторских (лицензионных) договоров конфиденциальной научной и технической документации, направленной им на отзыв или экспертизу, неопубликованных сведений о научных исследованиях.

- выпуск реферативных, аннотационных и информационных изданий без заключения договоров с владельцами прав.

В трудовом соглашении (контракте) института с научным сотрудником, должен быть раздел, предусматривающий перечень прав и обязанностей относительно той интеллектуальной собственности, которая будет создаваться при выполнении служебных обязанностей. Необходимы ограничения на одновременную коммерческую деятельность по специальности, относящейся к плановым научным исследованиям (иначе не выделить часть собственности, которая была создана за счет бюджета).

Необходимо от имени РАН лоббирование принятия законодательства, обеспечивающего льготы институтам РАН, создающим новые высокие технологии. Это может быть выражено в следующем.

1. Полная отмена патентных пошлин при условии выплаты их в течение 2—3 лет после их коммерциализации. 2. Ратифицировать пункт 2 статьи 5bis Парижской Конвенции, который говорит о «восстановлении патентов на изобретения, утративших силу вследствие неуплаты пошлин» без временных ограничений. 3. Дополнить авторское право нормами, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих анализ и переработку научной интеллектуальной собственности третьих лиц. 4. Право на продление на 5—10 лет действия патентов РФ на лекарственные средства, создание которых продолжается не менее 15—20 лет, в течение всего срока действия патента.

Таким образом, только совместные усилия руководства РАН и патентных служб на местах позволят на практике придать системный характер охране интеллектуальной собственности в академических институтах.

СООТНОШЕНИЕ ПРАВ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Т. В. ПЕТРОВА, директор Патентной конторы «ПАТРИС», патентный поверенный РФ, лицензированный оценщик ИС и
Н. И. ПЕТРОВА, патентный поверенный РФ, оценщик ИС, Санкт-Петербург

Одной из актуальных проблем правовой охраны интеллектуальной собственности (ИС) являются пограничные случаи, когда один и тот же объект может охраняться нормами различного вида исключительных прав.

В условиях, когда эти нормы содержатся в различных специальных законах, создается ситуация несогласованности институтов гражданского права на законодательном и, как следствие, правоприменительном уровнях.

Естественно, вопрос о столкновении, а следовательно, и о необходимом разведении прав возникает в случае, когда притязания на них принадлежат разным субъектам.

При этом вопросы использования объектов ИС, как правило, возникают в случаях заключения лицензионных договоров (договоров уступки), при нарушении прав (судебных спорах), а также при оспаривании патентов и свидетельств.

Споры между владельцами разных прав на один и тот же объект ИС регулируются трудно и решаются неоднозначно.

Соотношение различных исключительных прав на один и тот же объект

Варианты пограничных случаев возможности охраны одного и того же нематериального объекта с помощью различных институтов права специалистам достаточно хорошо известны:

- произведения, охраняемые авторским правом, одновременно могут быть зарегистрированы как товарный знак с оригинальной графикой или запатентованы в качестве промышленного образца;
- оригинальная форма изделия, упаковки, этикетки может охраняться одновременно и как товарный знак, и как промышленный образец;
- одно и то же словесное обозначение может охраняться в качестве товарного знака и в качестве фирменного наименования;
- некоторые конструктивные решения, например, игрушки, могут быть запатентованы в качестве полезной модели, и в то же время могут быть

зарегистрированы в качестве товарных знаков или запатентованы как промышленные образцы.

Таким образом в ситуации, если один и тот же объект охраняется одновременно разными видами исключительных прав, которые принадлежат разным лицам, возникает проблема столкновения прав этих лиц по использованию объекта. В настоящее время этот вопрос не достаточно урегулирован законодательством. Действующие правовые нормы не позволяют однозначно говорить о том, какому виду исключительных прав на этот объект отдать предпочтение при возникновении спора.

По мнению ведущих специалистов в области ИС, при столкновении различных видов исключительных прав на один и тот же нематериальный объект следует придерживаться принципа, в соответствии с которым определяющим является старшинство во времени появления конкретного вида права.

Этот принцип частично нашел свое отражение в новых редакциях некоторых законодательных и нормативных актов. Было бы целесообразно ввести его в качестве общей законодательной нормы в IV части ГК РФ, посвященной ИС.

Однако возможность охранять объект ИС с помощью разных прав ставит на повестку дня еще, по крайней мере, две нерешенные на сегодня проблемы, которые не решаются применением принципа старшинства прав, а именно:

- проблема подделок под запатентованные (зарегистрированные) объекты ИС с помощью их имитации;
- введение в заблуждение потребителя путем использования отдельных значимых частей, фрагментов запатентованных (зарегистрированных) объектов ИС.

Соотношение объема прав на различные сходные объекты ИС при установлении факта их использования

На практике в условиях рынка и жесткой конкуренции часто встречаются случаи использование объектов ИС, не тождественных запатентованному или зарегистрированному, а сходному с ним до степени смешения, т.е. подделок и имитаций под охраняемый объект ИС. В настоящее время законодательством недостаточно урегулированы эти вопросы.

Проведем экспресс-анализ законодательства.

Объекты, охраняемые авторским правом, - произведения при любом виде их использования защищаются Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от искажений (ст.15 - неимущественное право на неприкосновенность произведения) и всяческих переделок (ст.16 - имущественное право на переработку).

Нарушением исключительного права на товарный знак согласно п.2.ст.4 Закона «О товарных знаках...» признается использование в гражданском обороте без разрешения правообладателя на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении зарегистрированных товаров или однородных товаров.

При решении вопросов использования запатентованной полезной модели (как и изобретения), в соответствии с первым абзацем п.2 ст.10 Патентного закона РФ, учитываются признаки их независимого пункта формулы или эквивалентные им признаки.

Промышленный образец признается использованным в изделии, согласно второму абзацу п.2 ст.10 Патентного закона РФ, если оно содержит все признаки запатентованного промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне его существенных признаков.

Поэтому при пересечении прав, например, на товарный знак и промышленный образец, могут сложиться следующие ситуации.

При установлении факта использования товарного знака в промышленном образце, в соответствии с Законом РФ «О товарных знаках...» будет учитываться не только изображение, тождественное этому знаку, но и сходное с ним до степени смешения.

А в случае, если промышленный образец используется в товарном знаке, то в соответствии с Патентным законом будет приниматься во внимание тождественность признаков, отображенных на изображении изделия и перечисленных в перечне промышленного образца, т.е. будет учитываться использование только идентичного объекта.

Аналогичная ситуация возникает при пересечении прав на полезную модель и промышленный образец.

При установлении факта использования полезной модели в промышленном образце, согласно Патентному закону, учитываются признаки независимого пункта ее формулы или эквивалентные им признаки.

А в случае, если промышленный образец используется в полезной модели, в соответствии с тем же Патентным законом, принимаются во внимание только признаки, тождественные отображенным на изображении изделия и перечисленным в перечне промышленного образца.

То есть при установлении факта использования объектов промышленной собственности в соответствии с нормами действующего законодательства принимаются во внимание:

- для полезных моделей (изобретений) - признаки независимого пункта формулы или их эквиваленты;

- для товарных знаков - обозначения, тождественные или сходные до степени смешения,

- для промышленных образцов - только признаки перечня, отраженные на изображениях (тождественные).

Таким образом, защита нематериального объекта через промышленный образец не обеспечивает того объема прав, который законодательство предоставляет другим объектам ИС при решении вопросов их использования, т. к. в случае промышленного образца учитываются только тождественные, идентичные решения.

Из этого следует, что с помощью промышленного образца объект защищается только «от рабского слепого копирования» и не защищается от подделок и имитации.

Поэтому, для «выравнивания» объема прав, предоставляемых законодательством различным объектам ИС, и усиления степени защиты объектов, охраняемых в качестве промышленных образцов, целесообразно было бы ввести понятие «решение, сходное до степени смешения с промышленным образцом», а текст абз.2 п.2 ст.10 Патентного закона РФ дополнить следующим содержанием:

«Использованием промышленного образца признается также его использование с изменением (исключением) отдельных признаков, не оказывающих существенного влияния на его эстетические и/или эргономические особенности, т. е. использование решения не только тождественного запатентованному ПО, но и сходного с ним до степени смешения».

В целях разрешения коллизии соотношения прав на промышленный образец и товарный знак предлагается внести изменения в п.3.7 Закона РФ «О товарных знаках ...» о запрете регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, которые воспроизводят не только идентичные чужие запатентованные промышленные образцы, но художественно-конструкторские решения, сходные с ними до степени смешения.

Соотношение прав на часть и целое при решении вопросов использования различных объектов ИС

На практике, с целью введения в заблуждение потребителя, встречаются также случаи использования отдельных значимых частей, фрагментов охраняемых объектов ИС.

В действующем законодательстве по интеллектуальной собственности вопрос соотношения прав на часть и целое при использовании различных объектов решается, как правило, в пользу защиты части объекта, охраняемого в целом тем или иным институтом права, если сама эта часть (фраг-

мент) отвечает условиям охраноспособности.

Посмотрим подробнее, как законодательство решает этот вопрос по отношению к разным объектам ИС.

Объекты авторского права

Часть произведения (включая его название) является объектом авторского права в соответствии с п.3 ст.6 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», если представляет собой результат творческой деятельности и может использоваться самостоятельно.

Товарные знаки чаще всего пересекаются с теми объектами авторского права, которые являются лишь фрагментом, частью произведения, в частности с его названием.

В п.3 ст.7 Закона «О товарных знаках ...» говорится: «не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие .... названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников».

Промышленные образцы тоже могут пересекаться с фрагментами произведений изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, дизайна), декоративно-прикладного, сценографического искусства, отдельными частями фотографий, фрагментами произведений архитектуры, градостроительства и т.п.

Согласно п.19.5 новой редакции «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец», в рамках проверки патентоспособности промышленного образца предусматривается проверка того, не содержит ли заявленное для патентования решение, в частности, «... названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты, если права на них возникли ранее даты приоритета заявленного промышленного образца», ... относя это к решениям, противоречащим общественным интересам (п.2 ст.6 Патентного закона РФ).

То есть в законодательстве установлен запрет на использование в товарных знаках и промышленных образцах не только объектов авторского права, но и их отдельных частей: названий, цитат, фрагментов, персонажей.

Фирменные наименования

При использовании разными субъектами одного и того же словесного обозначения в качестве фирменного наименования и товарного знака в сходных сферах деятельности неизбежны конфликты. Законодательством

предпринята попытка их предотвратить.

Так, Законом РФ «О товарных знаках...» (абз.2 п.3 ст.7) установлено, что в качестве товарных знаков не регистрируются обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на них ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В промышленных образцах также запрещено воспроизводить известные на территории Российской Федерации чужие фирменные наименования (или их часть), так как упомянутый п.19.5 "Правил" относит это к решениям, противоречащим общественным интересам (п.2 ст.6 Патентного закона).

То есть в товарных знаках и промышленных образцах законодательно запрещено воспроизводить чужие фирменные наименования или их части.

Товарные знаки и знаки обслуживания

Закон РФ «О товарных знаках, ...» в статьях 6 и 7 предусматривает возможность наличия в охраняемом в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначении неохраняемых элементов. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, а также практика показывают, что у товарных знаков кроме неохраняемых элементов существуют «охраняемые элементы», которые учитываются при экспертизе и не дают возможности зарегистрировать часть товарного знака (его охраняемый элемент) в качестве самостоятельного товарного знака на имя другого лица.

Промышленные образцы

В настоящее время Патентный закон РФ в отношении промышленных образцов не предусматривает возможности защиты его части (фрагмента), несмотря на то, что в некоторых случаях один или несколько существенных признаков (словесные обозначения и/или графические элементы) запатентованного промышленного образца являются достаточно оригинальными, могут быть использованы отдельно от промышленного образца в целом. Такие фрагменты промышленного образца, как правило, являются самостоятельными объектами авторского права, и могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.

Пример практической ситуации (названия фирм изменены).

Фирма «Нева» запатентовала внешний вид упаковки для торта (заявка — 1995 г., патент на промышленный образец — 1996 г.), на которой крупно написано слово «МИРАЖ».

В 1997 г. фирма «Ладога» зарегистрировала на свое имя слово «МИ-

РАЖ» в качестве товарного знака по 30 кл. МКТУ — кондитерские изделия, после чего в 1998 г. предъявила претензии фирме «Нева» как нарушителю ее прав на товарный знак и предложила заключить с ней лицензионный договор о предоставлении права пользования товарным знаком «МИРАЖ» за вознаграждение в виде 2 % от выручки за реализацию тортов в соответствующей упаковке.

Если обратиться к действующему в то время российскому законодательству в области промышленной собственности, то получается, «Ладога» по своему права, т.к. в соответствии со ст.4 закона РФ «О товарных знаках...» все исключительные права на зарегистрированный товарный знак «МИРАЖ» принадлежат ей.

Однако при этом и фирма «Нева», возмущенная притязаниями со стороны «Ладоги», тоже права, т. к. в соответствии со ст.10 Патентного закона РФ ей принадлежит исключительное право на использование запатентованного промышленного образца с использованием всех его существенных признаков, в т.ч. надписи «МИРАЖ».

При этом фирма «Нева» не могла запретить фирме «Ладога» использовать слово «МИРАЖ» (т.е. аннулировать регистрацию товарного знака), т.к. в этом случае товарный знак воспроизводит не весь промышленный образец (всю совокупность существенных признаков), а только один из его существенных признаков.

А могла ли фирма «Ладога» запретить фирме «Нева» проставлять на упаковках для торта слово «МИРАЖ»?

При буквальном прочтении ст. 4 Закона РФ «О товарных знаках...» вроде бы могла, несмотря на то, что приоритет на промышленный образец является более ранним (1995 г.) по сравнению с приоритетом на товарный знак (1997 г.), хотя ...?

Налицо коллизия прав, которая юридически в то время не могла быть разрешена. В этом конкретном случае положение спасло то, что фирма «Нева» специализируется на вафельных тортах, а фирма «Ладога»- только на печенье, что и примирило их в конечном счете после многочисленных переговоров.

Промышленный образец

Товарный знак

Другой пример.

Пивоваренная компания «Балтика» в 2000 г. получила на свое имя Патент на промышленный образец «Бутылка» (приоритет 1999 г.), на плечиках которой имеется декоративный элемент в виде трех волнистых линий в круге.

При этом «Балтика» одновременно зарегистрировала этот декоративный элемент (фрагмент промышленного образца) в качестве товарного знака.

Впоследствии права на этот промышленный образец и товарный знак были предоставлены по лицензионным договорам разным лицам.

В этой ситуации возникают вопросы: «Может ли лицензиат товарного знака предъявлять претензии к лицензиату промышленного образца? Как будут решаться споры между ними?».

Промышленный образец

Товарные знаки

В рассмотренных ситуациях явна видна коллизия прав на промышленный образец и товарный знак в отношении оригинальной части промышленного образца (его фрагмента).

Таким образом, даже беглый анализ законодательства по интеллектуальной собственности с точки зрения защиты от неправомерного использования значимых частей и фрагментов охраняемых объектов, показал следующее:

- у произведений, охраняемых авторским правом, в соответствии с законом охраняются их части (названия, цитаты, фрагменты);

- у фирменных наименований косвенно охраняются оригинальные части (через запрет их использования в чужих товарных знаках и промыш-

ленных образцах);

- у товарных знаков могут быть элементы, обладающие самостоятельной правовой охраной;

- у промышленных образцов законодательством не предусмотрена охрана их составных частей (фрагментов) ни при каких условиях.

Поэтому для «выравнивания» объема прав, предоставляемых законодательством различным объектам ИС и их частям (фрагментам), и объемом прав на промышленный образец, считаем целесообразным в процессе патентования промышленных образцов выделять (например, при специальном указании на это в заявке) значимые охраняемые элементы (фрагменты), которые могут использоваться самостоятельно отдельно от промышленного образца, по аналогии с охраняемыми элементами товарных знаков, и указывать их в патенте.

В целях разрешения коллизии соотношения прав на промышленный образец и товарный знак предлагается внести изменения в п.3.7 Закона РФ «О товарных знаках ...» о запрете регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, которые воспроизводят не только чужие запатентованные промышленные образцы целиком, но и их значимые части (самостоятельно охраняемые фрагменты).

Проблема единообразного подхода при экспертизе различных объекты ИС

В настоящее время при проведении экспертизы заявки на промышленный образец реально проверяется факт использования в нем чужих товарных знаков или сходных с ними до степени смешения.

Так, «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец» в новой редакции 2003 г. предусматривают в рамках проверки патентоспособности (п.19.5 Правил) проверку того, не содержит ли заявленное для патентования решение, в частности, чужие зарегистрированные товарные знаки, фирменные наименования, ... относя это к решениям, противоречащим общественным интересам (п.2 ст.6 Патентного закона).

А при экспертизе заявки на регистрацию товарного знака проверка на наличие в заявленном обозначении чужого промышленного образца не производится.

«Правила составления, подачи и рассмотрения» заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» ни в старой (1993 г.), ни в новой (2003 г.) редакции, в рамках экспертизы заявленного обозначения не предусматривают проверку на соответствие требованию п.3 ст.7 Закона РФ «О

товарных знаках...» в отношении промышленных образцов других лиц.

Считаем, что в настоящее время назрела необходимость проведения проверки наличия в заявленном товарном знаке чужих промышленных образцов, в связи с тем, что Госреестры товарных знаков и промышленных образцов находятся в ведении Роспатента, а современный уровень компьютеризации вполне позволяет проводить такую проверку.

В связи с этим, а также с учетом указанных выше предложений, в действующих «Правилах составления, подачи и рассмотрения» заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» предлагается п. 14.4 раздела «Экспертиза заявленного обозначения» дополнить требованием «о проверке заявленного обозначения на отсутствие в его составе запатентованных или заявленных для патентования на территории РФ промышленных образцов с более ранней датой приоритета, чем дата подачи заявки на регистрацию товарного знака, или решений, сходных с ними до степени смешения, а также отдельных охраняемых элементов (фрагментов) этих промышленных образцов» в соответствии требованиям п.3. ст.7 Закона «О товарных знаках...» и п.2.10 этих Правил.

Кроме того, «Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (п. 3.5.2 - 3.5.7) предусмотрено, что в случае использования в заявленном на регистрацию товарном знаке элементов государственной символики, изображения объектов культурного наследия, чужих товарных знаков, известных объектов авторского права, фамилий, псевдонимов, портретов и факсимиле известных людей, данных производителя или наград товарам, к заявке на товарный знак должно быть приложено документальное подтверждение согласия соответствующего правообладателя на регистрацию такого знака.

При этом в товарном знаке может быть воспроизведен запатентованный промышленный образец другого лица или его фрагмент. Без разрешения этого лица использование запатентованного промышленного образца в товарном знаке запрещено (п.3 ст.7 Закона «О товарных знаках...»). Однако при письменном согласии патентообладателя промышленного образца было бы логично предоставлять возможность регистрации такого товарного знака.

Для этого в «Правила составления, подачи и рассмотрения» заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», после п. 3.5.5 об использовании чужих товарных знаков, предлагается ввести дополнительный пункт:

«В том случае, если заявляемое обозначение тождественно или сход-

но до степени смешения с запатентованным на имя другого лица промышленным образцом или его самостоятельно охраняемым фрагментом (п.3.ст. 7 Закона «О товарных знаках...»), к заявке прилагается документальное подтверждение согласия патентообладателя промышленного образца на регистрацию такого знака».

С другой стороны, в промышленном образце может быть воспроизведен товарный знак другого лица, без разрешения которого патентование такого промышленного образца запрещено законодательно, так как п.19.5 «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец» в новой редакции 2003 г. предусматривает в рамках проверки патентоспособности проверку того, не содержит ли заявленное для патентования решение, в частности, чужие зарегистрированные товарные знаки, фирменные наименования, ...относя это к решениям, противоречащим общественным интересам (п.2 ст.6 Патентного закона).

Но в случае письменного согласия правообладателя этого товарного знака на его использование в промышленном образце, было бы также целесообразно предоставлять возможность патентования такого промышленного образца.

Для этого в «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец» предлагается ввести положение, что при использовании в промышленном образце чужого товарного знака или обозначения сходного с ним до степени смешения, к заявлению на патентование промышленного образца должно быть приложено документально подтвержденное согласие правообладателя этого товарного знака на патентование такого промышленного образца..

Учитывая юридическую значимость писем-согласий при приобретении исключительных прав на товарные знаки или промышленные образцы, предлагается в охранных документах делать о них отметки.

В конце хотелось бы еще раз отметить, что отсутствие четкого урегулирования законодательством вопросов пересечения прав разных владельцев на один и тот же объект ИС приводит на практике к злоупотреблениям, недобросовестной конкуренции и затяжным спорам о праве.

ОБРАЩЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ – ПРАКТИКА ИХ РАССМОТРЕНИЯ В ФИПС

Е. А. МОЛЧАНОВА - зав. отделом организации и совершенствования деятельности ФИПС,
Е. Б. ГАВРИЛОВА – зав. отделом пищевой и биотехнологической промышленности ФИПС, Москва.

Работа с обращениями граждан является важнейшим направлением деятельности Федерального Института промышленной собственности (ФИПС), она осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рекомендациями Управления Президента Российской Федерации по совершенствованию работы с обращениями граждан.

Общая картина обращений – их тип, география и мотивы подачи отражают не только непосредственно деятельность Роспатента и подведомственных ему организаций, но и общее состояние развития науки, техники и промышленности. Анализ этой картины позволяет определить характер процессов, происходящих в области защиты прав интеллектуальной собственности и разработать соответствующие коррективы.

Все обращения можно разделить на три группы.

Заявления – документы, не связанные с нарушением интересов или прав принадлежащих обратившемуся лицу.

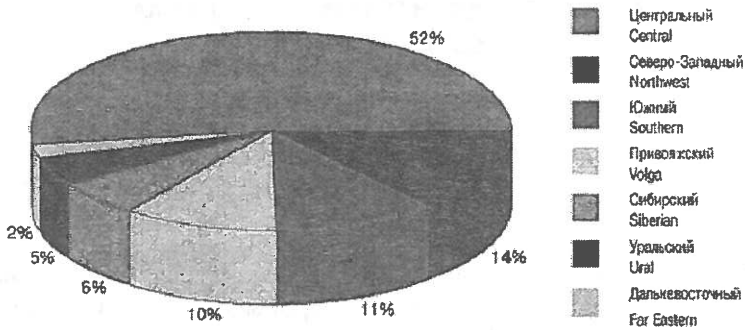
Предложения – обращения, содержащие указания на недостатки в работе организации, не связанные с нарушением прав и законных интересов лица, подавшего обращение, а также на конкретные пути и способы решения затронутых проблем.

Жалобы – обращения, в которых выражаются недовольство действиями (или бездействием) должностных лиц, либо содержится указания на неправомерность действия должностных лиц.

География поступления обращений следующая:

- из Российской Федерации - 1579 обращений;
- из СНГ - 73 обращения;
- из стран дальнего зарубежья - 49 обращений.

Количество обращений из федеральных округов Российской Федерации в 2003 г. представлено на рис. 1.



В 2002 году в Роспатенте и подведомственных организациях было рассмотрено 1701 обращение, что на 11 % меньше предыдущего отчетного периода.

Поскольку основные мотивы обращений касались экспертизы заявок на все объекты промышленной собственности и выдачи охранных документов, их рассмотрение осуществлялось в основном в Федеральном институте промышленной собственности — 1627 обращений, Роспатенте — 58 обращений и Палате по патентным спорам — 16 обращений.

В целом из рассмотренных в системе Роспатента обращений 72 % приходится на долю заявлений, 26 % квалифицированы как жалобы, и 2 % составляют предложения.

Анализ жалоб, рассмотренных в ФИПС в 2003 году, выявил следующее.

По сравнению с 2002 г. уменьшилось на 13 % как общее количество жалоб от всех поступивших обращений, так и количество жалоб, признанных обоснованными, — с 48 до 26. При этом более чем в 2,5 раза сократилось поступление обоснованных жалоб на сроки рассмотрения заявок, что свидетельствует об эффективности проведенных в Институте мероприятий по сокращению сроков рассмотрения заявок.

Важнейшим показателем деятельности всей системы создания интеллектуальной собственности является интенсивность функционирования патентных поверенных, а в качестве количественной характеристики их деятельности может быть принято количество обращения, поступающих от них. Патентные поверенные являются наиболее подготовленными представителями заявителей, и Институт вправе прогнозировать поступление от них качественно оформленных заявочных материалов, которые позволят сократить сроки их рассмотрения.

Для оценки возможности использования потенциала патентных поверенных был выполнен анализ количества заявок по всем объектам промышленной собственности, поступающих с их участием в ФИПС. Он показал следующее.

На изобретения через патентных поверенных подается чуть менее одной трети всех заявок. При этом соотношение этого количества за последние два года практически не изменилось. Так, в 2002 году было подано 22,9 % заявок, а в 2003 году – 21,3 %.

На товарные знаки больше половины всех заявок поступает в Институт при участии патентных поверенных, при этом наблюдается увеличение этого количества по сравнению с 2002 годом. Так, в 2002 году количество заявок составило 51 %, тогда как в 2003 году – 61,6 %.

На полезные модели количество заявок составляет пятую часть от общего числа заявок, поступивших в Институт. При этом наблюдается небольшое увеличение динамики поступления с 18,5 % в 2002 году до 20,8 % в 2003 году.

На промышленные образцы в среднем количество заявок составляет чуть более 40 %, при этом динамика поступления также увеличивается с 40,3 % в 2002 году до 42,1 % в 2003 году.

По заявкам, касающимся наименований места происхождения товара, количество заявок по сравнению с 2002 годом несколько уменьшилась, но, тем не менее, составляет 38,7 %.

Таким образом, большая часть заявок достаточно длительное время поступает в наше Ведомство при участии патентных поверенных.

Анализ обращений, поступивших от патентных поверенных в 2003 году, выявил следующее.

Из 1702 обращений, поступивших в Ведомство, от патентных поверенных поступило всего 324 обращения, что составляет 18,9 %. Это свидетельствует о том, что многие вопросы, по сравнению с другими категориями граждан, патентным поверенным ясны.

По изобретениям поступило всего 17,3 % обращений. Из них 80,4 % приходится на заявления и лишь 11 % на жалобы.

Результаты рассмотрения выявили следующее. Примерно половина заявлений затрагивало вопросы экспертизы заявок, а именно, сроки ее проведения, результаты рассмотрения и делопроизводство. Из них около 50% заявлений удовлетворено.

Что касается жалоб, поступивших от патентных поверенных по изобретениям, то следует отметить, что все поступившие от патентных поверенных по изобретениям жалобы были признаны необоснованными. При

этом только 4 жалобы были связаны с ошибочным толкованием норм, касающихся оценки патентоспособности заявленного изобретения. Остальные касались уплаты пошлин, неправомерной просьбы о внесении изменений в состав авторов и др. Жалобы, признанные необоснованными, и направляемые неоднократно по нескольким заявкам, поступали от патентных поверенных Шевкуна В.В. и Линника А.А., для которого характерен некорректный стиль изложения, а отсутствие аргументов заменяется высказываниями оскорбительного характера. Однако, следует отметить, что это исключение.

По полезным моделям поступило всего 3 заявления;

По промышленным образцам – 5 обращений, из них 1 необоснованная жалоба и 4 заявления;

По наименованию места происхождения товара – 4 заявления;

По товарным знакам была выявлена самая проблемная ситуация.

Из общего количества обращений от патентных поверенных по товарным знакам поступило 72,5 % обращений, также как и в 2002 году. При этом более 90 % обращений поступило из Центрального и Северо-Западного федеральных округов (217 и 38 соответственно, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга). Из остальных округов поступило 23 обращения (менее 10 %), причем из Дальневосточного округа не поступило ни одного обращения, что соответствует распределению зарегистрированных патентных поверенных по округам (в Центральном и Северо-Западном округах – около 90 % от общего количества зарегистрированных патентных поверенных). Эти обращения, более 70 %, чаще всего содержали просьбы об отзыве решений об отказе в регистрации или регистрации с ограничением перечня товаров и услуг и продолжении экспертизы без подачи возражения в апелляционную инстанцию. Из них, более одной трети было удовлетворено, в связи с представлением заявителями дополнительных материалов. Анализ жалоб по товарным знакам выявил, что 86,6 % жалоб признано необоснованными.

В значительной степени это связано с увеличением количества решений экспертизы об отказе, принимаемых без предварительного направления запроса. Несмотря на большую долю субъективности при рассмотрении заявленных обозначений, анализ мотивов необоснованных жалоб, выявил недостаточное понимание отдельными патентными поверенными положений Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Так, например, несмотря на то, что решение об отказе в регистрации ТЗ принималось экспертизой в полном соответствии с Законом, в Институт

неоднократно поступали необоснованные жалобы от патентно-правовой фирмы «ЮС» и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Некоторые необоснованные жалобы касались классических примеров того, как нельзя оформлять заявку.

Так, например, была подана заявка на регистрацию ТЗ «ЛАДА-ЛИДЕР». В заявленном обозначении слово «ЛАДА» являлось доминирующем, а «ЛИДЕР» - слабым элементов.

Экспертизой был противопоставлен ранее зарегистрированный ТЗ «ЛАДА», выданный на имя ЗАО «АВТОВАЗ» в отношении однородных услуг 37 и 39 классов МКТУ. Аргументы экспертизы основывались на том, что знаки сходны до степени смешения в связи с тождественностью по фонетическому и семантическому факторам сходства и близки к тождественному по графическому фактору сходства словесных элементов. Несмотря на это, по заявке была направлена жалоба на отказ в регистрации, которая была признана необоснованной.

Следующий пример касается использования в заявленном обозначении изображения церковного храма, которое занимало доминирующее положение, и словесного элемента «Святопреображенская».

Обозначение было заявлено в отношении «препаратов для уничтожения вредных животных», «фунгицидов», «гербицидов», «игральных карт», «пива», «табака и курительных принадлежностей». Экспертизой был направлен отказ на основании положений п. 2, ст. 6 Закона, поскольку заявленное обозначение может оскорблять чувства верующих.

Такие примеры классические, однако заявители не всегда их учитывают при оформлении заявки на выдачу свидетельства на ТЗ.

Поступления необоснованных жалоб по ТЗ может быть также вызвано и объективными причинами, о которых необходимо знать.

Так, в адрес Института поступило несколько жалоб, касающихся качества оказания платной услуги по проведению поиска с использованием АС ТЗ РФ.

По мнению лица, подавшего жалобу, из 100 ссылок 24 не могли быть признаны сходными с указанным словесным элементом.

Объяснением этому может быть то, что автоматизированный поиск проводится с целью выявления всех тождественных и сходных слов. Так как необходимо обеспечить максимально возможную полноту. В результате этого появляется «шум» в большей или меньшей степени зависящий от проверяемого обозначения. Степень сходства знаков определяется алгоритмом программы поиска в АС ТЗ РФ, учитывающим особенности проведения экспертизы заявленного обозначения (например, фонетической за-

мены букв). При получении поиска сам заказчик может произвести смысловую оценку его результатов.

Одним из путей сокращения длительности рассмотрения заявок является качественное оформление заявочных материалов и хорошее знание делопроизводства. Поскольку патентные поверенные являются наиболее грамотными оппонентами Роспатента, то оно вправе ожидать от них квалифицированного и конструктивного диалога. К сожалению, практика экспертизы показала, что сроки проведения делопроизводства и наличие взаимопонимания по отдельным заявкам зависят только от эксперта.

Целевые проверки, проведенные Отделом организации и совершенствования деятельности Института, выявили, что основными причинами, которые приводят к длительной процедуре делопроизводства, в частности по изобретениям, являются следующие.

В первую очередь некачественно проведенный поиск при подаче заявки. В большинстве случаев, раздел описания, раскрывающий уровень техники, состоит из одного аналога, который при проверке не является ближайшим. Это приводит к тому, что при выявлении экспертизой ближайшего аналога, в лучшем случае заявителю предлагается уточнить технический результат и представить заменяющие листы описания, а в худшем — ставиться под сомнение соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» или «изобретательский уровень». Таких случаев достаточно много.

Неожиданно для экспертов многих отраслевых отделов было установлено, что такой некачественно проведенный поиск наиболее характерен для заявок, по которым заявитель заказывает услугу об ускорении его проведения.

В качестве примера можно привести заявку, по которой была направлена просьба об ускорении проведения информационного поиска. Заявка включала в себя два объекта - продукт и способ его получения. В результате поиска экспертизой были выявлены отечественные источники информации, в том числе патенты РФ, которые были противопоставлены экспертизой в отношении «продукта» по «новизне», а в отношении способа его получения по «изобретательскому уровню». При этом представленное описание было составлено таким образом, что его невозможно было использовать для сохранения хотя бы одного объекта — способа.

Отчасти это можно объяснить тем, что не каждый патентный поверенный является специалистом в той или иной области техники, и поэтому не может сразу оценить уровень оформляемого технического решения. Выходом из такой ситуации может быть более тщательная и требовательная

работа с заявителями — специалистами в данной области техники. Поскольку они могут владеть информацией об уровне разработок своих конкурентов.

Второй причиной длительного делопроизводства может быть неверно выявленный или сформулированный технический результат. Поскольку в нашем Патентном законе наконец-то появилась запись о том, что в качестве изобретения охраняется «техническое решение», следовательно, более серьезные требования стали предъявляться к формулированию технического результата — как технического эффекта.

Если для других областей техники формулирование технического результата не представляло особой сложности, то для изобретений в области пищевой промышленности «расширение ассортимента» и «улучшение органолептических показателей» стало настоящей проблемой как для добросовестных изобретателей, так и для экспертизы.

По заказу Роспатента силами специалистов нескольких отделов — отдела пищевой промышленности и биотехнологии, отдела организации и совершенствования деятельности института и отдела теории и практики охраны интеллектуальной собственности была проведена научно-исследовательская работа, касающаяся «Исследования тенденций правовой охраны пищевых продуктов и напитков в РФ и промышленно развитых странах» отчет о которой будет опубликован. Выводы, сделанные в этой работе, были основаны на практике работы патентных ведомств США, Японии, Германии, Австралии и Европейского патентного ведомства.

В результате такого анализа было установлено, что независимо от результата, касающегося привлекательной формы изделия, особого декоративного или игрового эффекта, в формуле изобретения обязательно должны присутствовать признаки, относящиеся к составу компонентов или технологии или устройству для его получения, обеспечивающие технический эффект.

Следует иметь в виду, что подтверждение достижения технического результата входит в обязанность заявителя, который должен представлять полные и достоверные сведения, подтверждающие объем испрашиваемых прав.

Так, например, если в качестве технического результата указывается изменение (обратите внимание, не улучшение, поскольку это субъективный термин, а именно изменение конкретных органолептических показателей продукта), то заявителем приводятся примеры и экспериментальные данные, подтверждающие достижение такого результата. Такими данными могут быть физико-химические показатели, структурно-реологические па-

раметры продукта, а также результаты тестов, анкетирования или дегустационных оценок.

Заявителю необходимо знать, что при возможном оспаривании патента не подтвержденный технический результат не будет принят во внимание, что может привести к тому, что патент может быть признан недействительным полностью или частично.

Задачей эксперта в данном случае является проведение проверки указанного технического результата на предмет явного противоречия установленным законам природы и полноты представленных доказательств.

В Европейском патентном ведомстве подход к доказательности заявленного результата заключается в проверке на обоснованность и раскрытие содержащейся в описании информации, а также на ясность и краткость изложения объема притязаний. При этом в случае наличия в формуле изобретения множества альтернативных сочетаний, которые эксперту невозможно осмыслить, возможен полный или частичный отказ от проведения поиска.

В связи с этим, следует обратить внимание на то, что каждая указанная в формуле изобретения альтернатива должна быть подтверждена примерами.

Что касается «расширения ассортимента», то данный тезис может быть рассмотрен лишь в качестве поставленной задачи, а не технического результата, поскольку не отражает ни технического эффекта, ни технической характеристики.

Еще одна проблема касается нарушения единства изобретения, возникающего при объединении в одном независимом пункте нескольких объектов различного назначения, например, пищевого продукта, корма для животных, биологической добавки к пище и т.д.

В этом случае экспертиза рекомендует заявителю решить какой из продуктов имеет для заявителя наибольший приоритет, и на что он бы хотел получить патент. Если же для заявителя важны все указанные назначения, то ему следует подать несколько заявок.

Выходом из данной ситуации может быть формулирование в первом независимом пункте объекта, касающегося биологически активного вещества или активного начала, а в последующих независимых пунктах — пищевого продукта, фармацевтического препарата, кормового продукта, которые содержат это вещество или активное начало. Такая схема позволяет комплексно в одной заявке защитить всевозможное использование конкретного биологически активного вещества или активного начала в различных конечных продуктах.

Перечисленные выше проблемы и пути их решения позволят качественно оформлять заявки на изобретения, что в целом сократит по ней длительность делопроизводства.

Несмотря на перечисленные проблемы, в целом патентные поверенные — это высококвалифицированные специалисты и наши единомышленники в деле развития патентной системы в стране. В связи с этим вызывает удивление тот факт, что за весь 2003 год от патентных поверенных поступило всего 1 предложение!

Поскольку в ФИПС создан отдел, который занимается организацией и совершенствованием деятельности Института, предлагаем Вам направлять в его адрес предложения о том, как возможно, с Вашей точки зрения, улучшить работу ФИПС, а также о том, какие дополнительные услуги Вы хотели бы получить.

Необходимо вместе подумать над тем, как сделать нашу патентную систему наиболее гибко реагирующей на потребности рынка. Ведь это расширит и Ваши возможности в сфере оказания услуг заявителям.

Поскольку политика Института направлена на четкие и открытые связи с заявителями, а также открытый обмен планами, направленными на совершенствование его деятельности, ждем от Вас интересных предложений!

НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

В. В. МОРДВИНОВА, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург.

«Закон есть то, что мы объясняем...»

Промышленный образец по своей природе является двойственным объектом: его изобразительная сущность – из авторского права, а включение в гражданский оборот осуществляется в соответствии с патентным правом.

Роспатент проделал огромную работу по формированию нового «рыночного» законодательства. В обновленном Патентном законе РФ в с. 3 изменилось понятие объема правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, а в ст.6 исключено одно из трех условий патентоспособности промышленного образца (промышленная применимость).

Отличие прежней нормы от новой (п.4 ст.3 Закона) состоит в том, что объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, в настоящее время определяется «совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца», а не просто «совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, макета, рисунка», как это было ранее.

Теперь, когда перечню существенных признаков отводится столь значимая роль, может оказаться, что один и тот же объект согласно старой редакции Закона используется в анализируемом объекте, а согласно новой – нет.

В Патентном законе есть статья 10 «Права и обязанности патентообладателя», согласно которой промышленный образец, признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (п.2 ст.10).

Известно, что в перечень существенных признаков нередко попадают признаки, не определяющие эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, например:

- выполнение рукава с усилителем в области локтя;
- выполнение из карельской березы;
- обработка эластичным кружевом;
- выполнение из высокопрочной пластмассы;
- выполнение шрифтовой графики высокой печатью;

Такие признаки при экспертизе не всегда идентифицируются по изображению и ослабляют патент, поскольку они не смогут найти свое отражение на изображениях исследуемого изделия, что в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона будет означать — изделие не содержит все существенные признаки промышленного образца, а значит, он не использован в этом изделии.

Еще до принятия новой редакции Патентного закона многие адвокаты (юристы) считали, что при установлении нарушения патента на промышленный образец во внимание следует принимать только изложенный в письменном виде перечень существенных признаков (по аналогии с формулой изобретения). Тогда можно было пытаться доказать ошибочность такого подхода, а что мы будем делать сейчас? Выход один — признаков должно быть минимальное количество, причем только те, которые будут отражены на изображениях изделия.

При разрешении судебных споров по нарушению патента на промышленный образец экспертиза сравнивает все существенные признаки объекта, находящегося под охраной патента, с признаками объекта, который предположительно нарушает патент, для чего в табличном виде приводят все приведенные в перечне существенных признаков признаки объекта, находящегося под охраной патента, а затем отыскивают все эти признаки в проверяемом объекте (причем законом не предусмотрено понятие эквивалентности признаков для промышленных образцов!).

При оформлении заявки на промышленный образец кроме оптимизации объема правовой охраны, необходимо решить еще одну ситуационную задачу и ответить на вопрос, следует ли объект патентовать в качестве промышленного образца. При этом надо помнить, что в дальнейшем не любое использование промышленного образца можно будет считать нарушением патента, а только те действия, которые определены в п. 1 ст. 10 патентного закона.

Исчерпывающий перечень действий, которые являются нарушением исключительного права патентообладателя, включает:

- ввоз на территорию Российской Федерации;
- изготовление, применение;
- предложение о продаже;
- продажу;
- иное введение в гражданский оборот (!) или хранение для этих целей продукта, в котором использован запатентованный промышленный образец.

Нарушение патента, определенное в ст.14, п.1, крайне лаконично: «Любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентован-

ные изобретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением настоящего закона, считается нарушителем патента».

При этом следует помнить, что есть еще и необходимые условия, чтобы признать действия третьих лиц нарушением патента:

- эти действия должны были иметь место на территории Российской Федерации (ст.1 Закона);

- эти действия должны быть совершены без разрешения патентообладателя (п.1 ст.10 Закона);

- эти действия должны относиться к числу тех, которые Закон определяет как правонарушающие (п.1 ст.10 Закона);

- целью действий должно быть получение прибыли (дохода) (ст.11 Закона);

- эти действия не должны быть предназначены для личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд (ст.11 Закона);

- изделие не должно быть ранее введено в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с согласия патентообладателя (ст.11 Закона).

Судья Высшего арбитражного суда РФ Моисеева Е.М. весной этого года в своем выступлении перед патентными поверенными отметила, что категория дел, связанная со спорами с применением Патентного закона — самая сложная и по объему, и по сути. Причем самое главное в таких спорах — установить, кто является нарушителем патента (установить наличие или отсутствие вины у потенциального нарушителя).

Действия третьих лиц, перечисленные в п.1 ст.10 Закона, являются прямым нарушением патента (ранее в союзном законодательстве этот перечень был короче - нарушением считалось только изготовление изделия). С развитием рыночной экономики появилась необходимость детализации этого понятия, чтобы патентовладелец мог проследить за всей цепочкой противоправных действий, поскольку нарушителей патента может быть несколько, все зависит от конкретных обстоятельств.

Обобщение арбитражной практики рассмотрения споров, связанных с патентным законодательством, (как это было сделано для товарных знаков в 1997 году) позволило бы избежать многих ошибок, но доля таких споров пока невелика, также как и арбитражных судей, специализирующихся по этим вопросам.

Считаю делом нашей профессиональной чести обеспечить не только патентную охрану промышленных образцов, но и надежную защиту прав их владельцев, иначе у них пропадет вера в целесообразность патентова-

ния этих экзотических объектов интеллектуальной собственности, а значит и в наших услугах.

Думаю, что установившееся в Санкт-Петербурге повседневное общение коллег (не только в рамках проводимых коллегиальных чтений и семинаров, но и в других формах) позволит избежать профессионального застоя, и все вместе мы найдем выход из любого юридического тупика.

В заключение хочется добрым словом отметить деятельность коллег из Ассоциации Российских патентных поверенных, которые ежегодно организуют интереснейшие научно-практические конференции, и особенно - организаторов деловой игры, которая каждый раз проходит при активном участии всех присутствующих и является отличной школой с замечательными преподавателями, уроки которых все участники вспоминают с большой благодарностью.

ДОКАЗАТЕЛСТВО ФАКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТЕНТА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Н. А. ХМЕЛЕВСКАЯ , патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург

Данная статья посвящена правовому анализу лиц, имеющих право выступать в качестве экспертов, назначенных определением арбитражного или гражданского суда по ходатайству сторон при рассмотрении исков о нарушении исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец согласно ст. 31 Патентного закона РФ.

В частности нас интересует вопрос об участии государственных служащих в качестве судебных экспертов.

Вопросам регулирования деятельности по осуществлению государственной судебной экспертизы посвящен Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности РФ», от 31 мая 2001 года, N 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2001 N 196-ФЗ). В соответствии с данным законом в ст. 1, говорится, что государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами (далее также - эксперт), и состоит в организации и производстве судебной экспертизы.

Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на принципах соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований (ст. 4). При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела (ст. 7).

Рассмотрим частный случай, когда в качестве судебных экспертов выступают государственные патентные эксперты федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Для этого следует проанализировать организационно-правовые формы участников системы Роспатента.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.97 г. N 1203 г. «О российском агентстве по патентам и товарным знакам и подведомственных ему организациях» (с изменениями от 7 июня 2001 г. № 449) реорганизация подведомственных Российскому агентству по патен-

там и товарным знакам, в частности Всероссийского научно-исследовательского института государственной патентной экспертизы, управления прав промышленной собственности и производственного предприятия «Патент» осуществляется путем их слияния с образованием на их базе государственного учреждения - федерального института промышленной собственности и присоединения к нему в качестве структурных подразделений следующих государственных учреждений: всероссийской патентно-технической библиотеки и российского агентства по правовой охране программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем. функциями данного учреждения является — прием заявок, проведение экспертизы и проверка соответствия заявленных объектов интеллектуальной собственности (далее ИС) на соответствие условиям охраноспособности.

Одновременно в Положении о Российском агентстве по патентам и товарным знакам, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 года N 1203, указывается, что Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и организационные функции в области охраны объектов промышленной собственности, выполняет функции государственного патентного ведомства, принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по реализации государственной политики в области компетенции Роспатента, принимает заявки и выдает охранные документы, осуществляет информационную и издательскую деятельность.

В настоящее время вступило в силу Постановление № 178 от 07.04.2004 г. «Вопросы федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», в котором в соответствии с указом президента РФ № 314 от 09.03.2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», указывается, что «федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов ИС, включая патенты и товарные знаки». Далее разъясняется, что осуществляется контроль и надзор за проведением экспертизы заявок на объекты ИС и выдача охранных документов на них. Кроме того, функцией федеральной службы является обеспечение порядка предоставления и порядка использования ИС, а также регистрация прав

на ИС, контроль и надзор за соблюдением порядка уплаты патентным пошлин, проведение аттестации и регистрация патентных поверенных. Однако ни слова не говорится о функции проведения государственной судебной экспертизы.

Это постановление принято вместе с Постановлением № 190 от 08.04.2004 г. «Вопросы федерального агентства по промышленности», в котором указывается, что этот федеральный орган исполнительной власти, «реализует от имени РФ полномочия собственника в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности организаций, подведомственных агентству». Другими словами, распоряжается правами на ИС, принадлежащими государству.

Государство выступает в качестве субъекта правоотношений и реализовывает свои правомочия по осуществлению действий, которые порождают права на ИС. В настоящее время более четко расписаны функции федеральных агентств и служб.

В частности, государство делегирует свои полномочия системе органов государственной исполнительной власти в соответствии с Указом Президента РФ № 314 от 09.03.2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», в качестве которых в анализируемом случае выступает полностью вся система Роспатента, в состав которой входят государственные учреждения, учрежденные Роспатентом. Так, функции распоряжения правами на ИС, принадлежащими государству, переданы Агентству по промышленности, а функции по осуществлению действий от имени государства, порождающие права на ИС, оставлены за Роспатентом и ФИПС. Причем Роспатент принимает решение о предоставлении охраны на ИС и регистрирует эти права для всех субъектов права, как государства, так и частных лиц. ФИПС по поручению Роспатента и на основании Устава государственного учреждения ФИПС осуществляет экспертизу на соответствие заявленных объектов условиям охраноспособности.

Одновременно в Постановлении № 152 от 03.04.2004 г. «О представлении интересов правительства РФ в судах общей юрисдикции и арбитражных судах» говорится, что руководители органов исполнительной власти выступают представителями Правительства РФ в суде по вопросам, отнесенных к ведению органа по получении документов о привлечении Правительства РФ в качестве стороны по делу. А следовательно, Роспатент и подведомственные ему государственные учреждения не мо-

гут быть независимыми лицами, осуществляющими судебную экспертизу для всех субъектов права. В противном случае будет нарушена ст. 4 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности РФ».

Итак на основе нашего анализа выяснилось, что в соответствии с п.4 Постановления № 178 - Роспатенту разрешено передать ФИПС функции органа исполнительной власти в части приема заявок на объекты ИС и выдаче охранных документов.

В соответствии с п. 2.2. Устава ФИПС институт является некоммерческой организацией, являющейся в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (ГК РФ) государственным учреждением. В соответствии с п. 3.1. Устава ФИПС «институт создан для осуществления работ, связанных с реализацией Роспатентом функции государственного патентного ведомства в части предоставления охраны прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров (в дальнейшем именуемые - объекты промышленной собственности), а также регистрации программ для электронных вычислительных машин (в дальнейшем именуемые - программы для ЭВМ), баз данных и топологий интегральных микросхем (в дальнейшем именуемые - топологии ИМС)». В соответствии с п. 3.2.8. Устава институт «осуществляет различные виды хозяйственной деятельности на договорной основе, не противоречащие Уставу». То есть полномочия ФИПС строго ограничены закрытым перечнем. Кроме того, на основании устава ФИПС оказывает государственные услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 120 ГК РФ учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. В п. 3 той же статьи говорится, что «особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами».

В п. «д» ст. 2 Указа Президента РФ № 314 от 09.03.2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» дается четкое определение понятия «государственные услуги», а именно: «под функциями по оказанию государственных услуг понимается осуществление федеральными органами исполнительной власти услуг, имеющих

исключительную общественную значимость и оказываемых на установленных федеральным законодательством условиях неопределенному кругу лиц». И далее «Порядок назначения на должность руководителей и членов коллегиальных органов управления федеральных служб и федеральных агентств, имеющих статус коллегиального органа, определяется правительством Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом».

Итак, ФИПС является государственным учреждением, которому переданы полномочия учредившего его федерального органа исполнительной власти - Роспатента. Поскольку Роспатент в соответствии с последним Указом Президента становится федеральной службой, то Роспатент осуществляет функции по надзору и контролю, а функцию оказания государственных услуг передает ФИПС. Сотрудники ФИПС проходят квалификацию согласно положению о квалификации госслужащих и носят классные чины, соответствующие чину «государственный эксперт».

Относятся ли ограничения, налагаемые на госслужащих, к работникам ФИПС?

С точки зрения проведенного анализа, относятся. Кроме того, оказание государственных услуг может проводиться только строго в соответствии с переданными государственному учреждению полномочиями.

Так, в соответствии со ст. 11 ФЗ от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» (с изменениями от 18 февраля 1999 г., 7 ноября 2000 г.) «государственный служащий не вправе: заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности; не быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на государственной службе либо который непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен ему».

Проанализируем участие Роспатента и ФИПС в судебных экспертизах при рассмотрении исков о нарушении исключительны прав патентообладателя.

Может ли быть независим эксперт ФИПС при производстве такой экспертизы? Имеет ли государственный эксперт ФИПС полномочие и надлежащую квалификацию для того, чтобы проводить экспертизу на определение факта использования патента?

В вышеперечисленных документах впрямую указывается, что Роспатент и подведомственные ему государственные учреждения «принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по реализации государственной политики». Если в споре в качестве субъекта права выступает государственное унитарное или казенное предприятие, т. е. лицо, распоряжающееся государственной собственностью, то Роспатент, никогда не будет независимым органом от государства как субъекта права, поскольку его действия порождают правовые последствия - возникновение исключительных прав на объекты ИС. А, следовательно, с этой точки зрения его участие в экспертизе будет нарушать ст. ст. 1, 4, 7 закона РФ "О государственной судебно-экспертной деятельности РФ".

С другой стороны в ст. 11 того же закона говорится, что государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов российской федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов. Однако во всех постановлениях правительства говорится, что федеральный орган исполнительной власти выполняет свои функции в пределах своей компетентности, в частности компетенцией Роспатента является контроль и надзор за проведением экспертизы на проверку объектов ИС условиям охраноспособности, а функций — регистрация прав на ИС, но никак не проведение экспертизы на использование патента. Роспатентом государственному учреждению — ФИПС на основе постановления № 178. Т. е. при осуществлении таких экспертиз ФИПСом нарушалось бы постановление № 178, а также ст. 11 закона РФ "О государственной судебно-экспертной деятельности РФ". Кроме того, государственной судебной экспертизой должны заниматься в соответствии с этой статьей специально созданные специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, каковыми ни Роспатент, ни ФИПС не являются.

Следовательно, все действия при назначении вместо служащих Роспатента — экспертов ФИПС, все равно приводят к нарушению законодательства.

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДОГОВОРА НА РЕШЕНИЕ СУДА ПО ПАТЕНТНОМУ СПОРУ

М. И. ЛИФСОН, патентный поверенный РФ и ЕАПВ, Санкт-Петербург

В статьях, опубликованных в журналах «Патенты и лицензии» и «Интеллектуальная собственность» и многих других, уже не раз призывалось серьезнее относиться к защите своей интеллектуальной собственности при заключении договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, но выводов, как видно из моего сообщения, до сих пор сделано не достаточно.

При выполнении вышеперечисленных договоров всегда создается или используется интеллектуальная собственность, как Исполнителя и/или Заказчика, а также, возможно и принадлежащая третьим лицам. Права на использование интеллектуальной собственности каждой из сторон договора, владения и распоряжения вновь созданной интеллектуальной собственностью должны быть отражены в договоре, при этом они должны быть увязаны с результатом работы и соответствовать действующему патентному и гражданскому законодательству.

Однако, как показала практика, все эти вопросы не находят отражения во многих хозяйственных договорах или носят дискриминационный характер, т.е. Заказчику принадлежат все результаты работы, и он может делать с ними все, а Исполнителю - ничего. Во многом этому способствовали Постановления Правительства РФ от 02 сентября 1999 г. № 982 и от 29 сентября 1998 г. № 1132, в которых содержатся императивные нормы, направленные на закрепление прав за Российской Федерацией на результаты научно-технической деятельности.

Статьи с критикой этих постановлений, ущемляющих права разработчиков и не способствующих техническому прогрессу, неоднократно публиковались в разных журналах, поэтому не будем повторяться.

Порядок реализации прав на результаты работ и использование средств, полученных от их реализации, должен также обеспечивать права и законные интересы Исполнителя и стимулировать деятельность его сотрудников — авторов интеллектуальной собственности.

Однако просьба Исполнителя об увеличении цены Договора в связи с необходимостью при выполнении работ использовать его исключительные права на ИС приводят к спорным ситуациям или разрыву отношение между

сторонами. Примеров тому много, но мы остановимся на одном, в котором дело дошло до судебного разбирательства. В середине 2002 г. ТОО «Оркен» (Республика Казахстан) поручила ЗАО «Механобр инжиниринг» (г. Санкт–Петербург, Россия) разработать проект обогатительной фабрики с целью повышения качества железорудного концентрата. В процессе разработки технического задания на проектирование, Исполнитель неоднократно просил Заказчика решить вопрос по цене договора, исходя из того, что достижение оптимальных результатов без использования патента, принадлежащего ему невозможно. Заказчик обещал решить этот вопрос положительно, но когда в конце ноября 2002 г. все подготовительные работы, связанные с заключением договора были закончены, Исполнителю было сообщено, что проектирование фабрики передано казахскому институту. ЗАО «Механобр инжиниринг» сообщило проектному институту, что технология обесфосфоривания железорудных концентратов, являющаяся основой проекта, не обладает патентное чистой на территории республики Казахстан (РК), т. к. защищена их Предварительным патентом РК, поэтому Заказчику проекта необходимо приобрести лицензию на право использования исключительных прав третьего лица.

В январе 2003 г. институт получил письмо, датированное 27 декабря 2002 г. и подписанное юристом фирмы «Baker & MG Kenzie», являющейся и патентным поверенным РК, в котором содержалось требование о незамедлительной уступке Предварительного Патента РК ТОО «Оркен», т. к. у ЗАО «Механобр инжиниринг» «...никогда не было оснований для получения прав на Способ – ни в Казахстане, ни в иной стране». Этот вывод был сделан на основании утверждения, что в соответствии с контрактом от 15.11.00 институт якобы был привлечен для оказания услуг по разработке Способа, собственником которого является ТОО «Оркен». Это подтверждается и тем, что Предварительный патент РК содержит данные, полученные ТОО «Оркен» при содействии английской и еще ряда зарубежных компаний, которые, также как и ТОО «Оркен», никогда не предоставляли права использования их работ для извлечения коммерческой выгоды Патентовладельцу. Далее письмо содержало угрозы, которые ждут институт, если он не выполнит требование, и был приложен договор уступки патента. Договор, мягко говоря, не соответствовал не только патентному закону РК, но и юридическим нормам.

Институт, учитывая, что Лисаковский ГОК являлся его детищем и его судьба ему не безразлична, сообщил о готовности мирным путем разрешить спорную ситуацию, как уже неоднократно предлагал последнему приобрести лицензию или патент, с учетом интересов обеих организаций и авторов изобретения. Однако в качестве ответа мы 10 апреля получили

исковое заявление со следующими требованиями:

- признать незаконной выдачу Предварительного патента РК №... на имя ЗАО «Механобр инжиниринг»;

- признать недействительным Предварительный патент, в части неправильного указания Патентообладателя;

- признать Патентообладателем Предварительного патента ТОО «Оркен».

Дело рассматривалось в гражданском Областном суде Костанайской области, т. к. Арбитражных судов в Казахстане до сих пор нет. Нельзя сказать, что решение суда было справедливым, т. к. судья не обладал достаточными знаниями ни только в области ИС, но и в экономике. Это не остановило его без привлечения специальной экспертизы вынести, бесспорно, быстрое, но, как нам кажется, не основанное на законе решение. Сложилось впечатление, что судья выполнял заказ и результат был ему известен задолго до рассмотрения существа спора. Надеюсь, результаты судебного спора, изложенного ниже, позволят сделать правильные выводы многим российским организациям.

Для лучшего понимания существа спора ниже приводим историю создания технологии обесфосфоривания железорудного концентрата.

Институт «Механобр» являлся Генеральным проектировщиком обогатительной фабрики Лисаковского ГОКа, находящегося в Костанайской области Казахстана с момента ее строительства и вплоть до распада СССР. Одной из особенностей Лисаковского железорудного месторождения является высокое содержание фосфора, что значительно влияло на качество получаемого железорудного концентрата. В течение 70-х годов в институте проводились поисковые работы по разработке технологии обесфосфоривания железорудного концентрата.

Однако, при существующей плановой системе качество концентрата не являлось лимитирующим фактором, поэтому работы в этом направлении не финансировались. После распада СССР и постепенного возникновения рыночных отношений в Казахстане спрос на железорудные концентраты Лисаковского ГОКа резко снизился, а для предприятия наступили тяжелые времена. АО «Механобр инжиниринг» в 1995-96 г.г. по просьбе предприятия продолжил практические работы по доработке технологии обесфосфоривания железорудного концентрата.

За счет собственных средств технология была доработана и даже выполнены предпроектные проработки отделения обесфосфоривания Лисаковского концентрата, о которых было сообщено Министру промышленности РК, руководству Лисаковского ГОКа и ряду руководителей заинтересованных металлургических предприятий как Казахстана, так и России. В

2000 г. Лисаковский ГОК и ряд других предприятий Казахстана были приобретены англо—индусской фирмой «Испат—Кармет», а Лисаковский ГОК стал называться ТОО «Оркен». Разработки института заинтересовали новое руководство предприятия, и институт подготовил проект договора от 11.09.2000 г., но в соответствии с протоколом разногласий объем работ был уменьшен и сформулирован следующим образом:

Подтвердить результаты исследований по удалению фосфора из гравитационно—магнитного концентрата до содержания 0,2-0,3 % и повышение содержания железа до 60-61 %, провести лабораторные испытания по методике института «Механобр инжиниринг», с последующим воспроизводством результатов в условиях ЦЛ ТОО «Оркен» (ЛГОК).

После успешного проведения работ был подготовлен второй Договор от 15 ноября 2000 г., подписанный Заказчиком 22 декабря 2003 г., а пробы для проведения исследований поступили в институт только в середине января 2001 г.

Одновременно с этими событиями в ноябре 2000 г. «Тяжпромэкспорт» обратился к ЗАО «Механобр инжиниринг» с просьбой о проверке технологии обесфосфоривания применительно к железной руде нескольких месторождений Колумбии.

В декабре 2000 г. в институт были доставлены четыре пробы колумбийской руды. По результатам этих испытаний колумбийская сторона предложила российской организации разработать предложения по предварительному заключению Контракта. После этого предложения и было принято решение о патентовании разработанной технологии обесфосфоривания железорудного концентрата, хотя в России аналогичные месторождения отсутствуют, но, в этом случае, отечественная разработка будет защищена и это укрепит позицию института при заключении Контракта.

Учитывая хорошие отношения с ТОО «Оркен» и единство интересов, в феврале 2001 г. велись устные переговоры с руководством ТОО о совместном патентовании этого изобретения, причем, в качестве авторов был приглашен генеральный и технический директора ЛГОКа. Целесообразность такого предложения была вызвана тем, что при выполнении контракта с Колумбией, необходимо было провести пилотные испытания, а ЛГОК являлся единственным предприятием, где возможно их проведение.

Заявка на изобретение была готова к середине февраля 2001 г. и некоторые ее материалы была высланы спецпочтой предполагаемым соавторам. Только более чем через два месяца генеральный директор сообщил об отказе в соавторстве на изобретение. В результате заявка поступила в Патентное ведомство РФ только в мае 2001 г.

После успешного завершения работ по второму договору, суть кото-

рого заключалась в более широком проведении лабораторных исследований современной лисаковской железной руды, разработки всех сопутствующих процессов получения качественного концентрата, решения экологических проблем и т. п., а также получения исходных данных для разработки регламента проведения пилотных испытаний, работа была принята по акту (подписан ТОО «Оркен» 01 июня 2001 г.) и оплачена 30 июня 2001 г. Замечаний и претензий по договору от Заказчика не поступило.

При проведении пилотных испытаний, проводившихся в октябре 2001 г. по третьему договору, выявилось, что на них в качестве наблюдателей, ТОО «Оркен» пригласило сотрудников нескольких иностранных фирм, занимающихся исследованием той же проблемы, но до сих пор не сумевших получить результаты, соответствующие требуемому качеству железорудного концентрата.

Приглашение иностранных специалистов Заказчиком на пилотные испытания, без согласования с Исполнителем, являлись грубым нарушением принципов конфиденциальности и коммерческой тайны Исполнителя, т. к. в письмах и отчетах по договорам Заказчик был извещен о том, что эта технология является «ноу-хау» Исполнителя. Возникла опасность неконтролируемого использования интеллектуальной собственности института. С целью защиты своих коммерческих интересов на территории Казахстана и было принято решение, используя конвенционный приоритет российской заявки, запатентовать ее в Казахстане. 29 октября 2001 г. заявка поступила в КазПатент и для нее, в соответствии с Парижской Конвенцией, был установлен приоритет российской заявки.

Результаты пилотных испытаний были использованы индусской фирмой, которой было поручено выполнение ТЭО на проектирование производства с использованием технологии обесфосфоривания железорудных концентратов, хотя в соответствии с протоколом от 16 декабря 2001 г. разработка ТЭО должна была выполняться российским институтом.

В апреле 2002 г. после обсуждения этого ТЭО специалистами различных организаций, том числе и сотрудниками ЗАО «Механобр инжиниринг», руководство ТОО «Оркен» было вынуждена доработку выявленных недостатков ТЭО и подготовку договора на проектирование поручить институту. На этом предистория спора закончилась.

Не будем описывать ход судебного рассмотрения спора, а отметим лишь следующие факты:

1. Договор от 15 ноября 2000 г. заключен юридическими лицами, находящимися на территории различных государств, причем все работы выполнялись на территории России, поэтому, несмотря на то, что в Договоре принято условие о подсудности споров законодательству Республики Казахстан, при рассмотрении споров необходимо было руководствоваться разделом VII «Меж-

дународное право» ГК РК, а не статьями ГК РК, регулирующим отношения Сторон по внутренним договорам между казахскими организациями.

2. В Договоре отсутствуют разделы о конфиденциальности и защите интеллектуальной собственности, т. к. патентоспособное решение создано не в ходе выполнения договора, а значительно раньше. Технология была разработана на территории России в 1995-96 г.г., т. е. до возникновения договорных отношений между организациями (это было документально подтверждено), поэтому ТОО «Оркен» не может быть собственником ее.

3. В ответе на исковое заявление институт не отрицал права Заказчика на использование результатов по вышеуказанному договору, но трактовать результаты необходимо так, как они изложены в п. 4.2 Договора, т. е. «Продукция в виде отчета по результатам лабораторных исследований по настоящему договору передается в собственность Заказчика с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ».

4. В ходе выполнения договора Заказчик был извещен о намерении Исполнителя запатентовать технологию и лишь из-за задержки ответа со стороны Заказчика сделал это только в мае 2001 г., а не в феврале. Порядок патентования и законность действий Исполнителя, с учетом того, что работы выполнялись в России, не вызывают сомнений.

5. Патентование изобретения в Казахстане было спровоцировано некорректными действиями Заказчика, передавшего информацию о технологии иностранным конкурентам и пригласивших их в качестве наблюдателей на пилотные испытания, а затем для разработки ТЭО.

6. Нормативные документы разрешают заключение договора как на всю разработку, т. е. под ключ, так и на отдельные её стадии. На основании того, что Заказчик и Исполнитель заключали договор на каждую стадию, ими был выбран поэтапный вариант выполнения работ по внедрению технологии с указанием общего тематического названия.

7. Техническое задание не предусматривало создание изобретения, а авторы его не являются работниками ТОО «Оркен», поэтому не могут уступить ему право на получение Патента на основании п. 2, ст. 10 Патентного закона РК. Изобретение создано в России независимо от договоров с ТОО «Оркен», поэтому не может быть служебным и для г-на Ч....

Как нам стало известно позднее, попытки ТОО «Оркен» лишить Ответчика права быть Патентовладельцем указанного изобретения, предпринятые в КазПатенте, не принесли желаемого результата, поэтому Истец вынужден был изменить первоначальные требования. Основным требованием нового заявления было:

- обязать ЗАО «Механобр инжиниринг» выдать Истцу исключительную

лицензию на технологию, защищенную Предварительным патентом РК, на безвозмездной основе на срок действия исключительных прав на способ.

Проанализировав новые исковые требования, Ответчик констатировал, что согласиться с ними не может и, более того, не видит оснований у ТОО «Оркен» для предъявления иска по существу дела.

Этот наш вывод основан на статье 966 ГК РК «Лицензионный договор» и Патентном законе РК. Истец просит Суд обязать Ответчика выдать ему **исключительную** лицензии на право использования изобретения «Способ очистки железорудного концентрата от примесей фосфора» на территории РК, но на **безвозмездной** основе. Фактически речь идет о выдаче Истцу принудительной лицензии по решению Суда, но такая лицензия может быть только **неисключительной и с обязательной выплатой лицензионных платежей.**

П. 1 ст. 966 ГК РК «Лицензионный договор» содержит положение, что лицензионный договор подразумевается **возмездным.** Это требование содержится и в Патентном законе РК для всех видов лицензий, в том числе и принудительных.

Не выполнение этого требования является нарушением п. 1 ст. 14 Патентного Закона РК, который гласит: «Любое лицо, **не являющееся патентообладателем**, вправе использовать охраняемый объект промышленной собственности лишь с **разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора».**

Патентное Законодательство РК предусматривает два случая выдачи принудительной лицензии, которые аналогичны Патентному закону РФ, т. е. с обязательной компенсацией Патентообладателю, поэтому не требует комментариев. Патентообладатель не отказывается выдать лицензию ТОО «Оркен», а наоборот предлагает заключить ее. Более того, учитывая общие интересы Сторон, цена предлагаемой лицензии определена нами значительно ниже рыночной стоимости.

В ходе трехдневного рассмотрения дела, судья предложил Сторонам обменяться своими вариантами лицензионного договора и дать соответствующие замечания, которые нами и были даны. Некоторые из замечаний приведены ниже.

По форме представленный Договор не может квалифицироваться как лицензионный. В нем отсутствуют многие обязательные для таких договоров условия. В самом договоре нет упоминания о виде лицензии, поэтому в соответствии со ст. 966 ГК РК, такая лицензия может быть только неисключительной. Этот вид лицензии не предусматривает такого ограничения в правах Лицензиара, а сублицензию Лицензиат может предлагать только,

если Лицензиар ему это позволит, а не наоборот. Срок действия договора превышает 20 лет с даты приоритета изобретения при том, что срок действия Предварительного патента — 5 лет.

16 мая наше заключение было озвучено на очередном заседании суда, однако другая Сторона требование суда не выполнила и свое заключение не представила. Причиной являлось отсутствие генерального директора, без которого решить вопрос они не могут. Суд обязал Истца выдать такое заключение и ознакомить с ним Ответчика, а следующее заседание назначил на 30 мая 2003 г. Представители Ответчика попросили перенести его на месяц, учитывая предстоящее в эти же дни 300-летие города, в связи с чем прибыть на заседание суда очень проблематично. Однако наша просьба не была удовлетворена.

28 мая 2003 г. нами было послано в суд ходатайство о том, что:

- в связи с празднованием праздника города, из-за транспортных проблем, не имеем возможности прибыть на заседание суда. Кроме того, заключение Истца на наш вариант лицензионного договора до сих пор не получено, поэтому не возражаем против рассмотрения дела 30.05.2003 г. без нашего присутствия, но при условиях, что наша позиция и имеющиеся в деле документы, представленные Ответчиком будут судом учтены;
- в случае недостижения согласия между Сторонами по лицензионному договору суд должен выдать принудительную лицензию, которая может быть только неисключительной, поэтому в решении суда необходимо отразить порядок компенсационных платежей, срок действия лицензии, цену лицензии, исходя из ее рыночной стоимости.

06 июня по факсу мы получили решение Костанайского областного суда, датированное 03 июня, которое, мягко говоря, нас шокировало. Суд принял решение исковые требования Истца удовлетворить.

Во-первых, в нем отмечалось, что «...рассмотрев в открытом судебном заседании 03 июня 2003 г. в г. Костанае...», причем в качестве присутствующих и даже выступающих были перечислены представители Ответчика (виртуальное присутствие).

Во-вторых, в решении содержались не только ранее уже известные доводы Истца, но и добавлены ложные сведения, отсутствующие в самом договоре.

У нас возникли вопросы, если рассмотрение дела закончилось 30 мая, почему решение суда вынесено от 03 июня?

Ответчик 10.06.2003 г., руководствуясь статьями 264, 265 ГПК РК, подал заявление на отмену заочного решения суда, т. к. не был извещен об очередном переносе заседания суда. Одновременно в этом же заявлении содержалась просьба, выслать для ознакомления протокол заседания суда от 03.06.03.

Естественно нам было отказано. Причина отказа стала ясна, когда мы в Верховном Суде РК знакомились с материалами дела.

На основании того, что мы не могли согласиться с решением суда от 03.06.2003 г, т. к. судья не руководствовался ст. 6 ГПК РК и вынес решение, основанное не на законе РК, Конституции РК и международном праве, в соответствии со статьями 332-335 ГПК РК нами 20 июня была подана Апелляционная жалоба в Верховный суд РК.

В Апелляционной жалобе отмечались многочисленные нарушения судьей статей ГПК РК и приводились примеры необоснованности решения суда от 03.06.2003 г.

Заседание Верховного суда РК было назначено на 24 июля 2003 г. и мы воспользовались возможностью проконсультироваться у известной нам юридической фирмы, находящейся в Казахстане. Нами было задано шесть вопросов, в четырех из них подтверждалась наша позиция и отмечалась нарушение действующего законодательства РК.

Заключение было дано в письменной форме и было передано Верховному Суду до начала заседания. В частности, в нем было отмечено, что лицензионный договор по общему правилу возмездный, если иное прямо не установлено соглашением сторон. Законодательством четко установлено, что в случае выдачи принудительной лицензии судом устанавливается порядок и размер платежей. Следовательно, можно утверждать о нарушении судом действующего законодательства РК.

Решение суда является нарушением имущественных прав авторов изобретения.

23 июля, буквально на 1,5 часа нам было предоставлено само дело. При рассмотрении выяснилось, что в нем имелось масса неизвестных нам документов, часть из которых не имело отношения к делу, но исчезли из дела листы с 27 по 56. Протокол заседания суда 14-16 мая, в печатном варианте фальсифицирован, а ранее имеющейся рукописный вариант исчез. На с. 176 дела нами обнаружено письмо судьи от 19.06.2003 г., адресованное г-ну Каудырову Т.Е. с просьбой ответить на его вопросы. Судя по содержанию вопросов, они были предложены стороной Истца, а Ответчику не было даже предложено дать свои вопросы. Ответы г-на Каудырова содержатся на с. 177-182 дела.

По нашему мнению, в вопросах сознательно не содержалось сведений о том, что разработчик известной технологии, Исполнитель по договору на НИР и Патентовладелец — одно и то же лицо. Практически, консультанта лишили возможности ознакомиться с делом и дать свое заключение, как эксперту, назначенному по определением суда и по согласова-

нию со Сторонами. Однако, несмотря на нечетко поставленные вопросы, ответы г-на Каудырова подтверждали правоту позиции Ответчика, но, судя по принятому Судом решению, были не приняты во внимание.

Из протокола судебного заседания 30 мая – в день, по мнению судьи, окончания судебного рассмотрения дела – решение не было принято и оглашено, но причиной явилась позиция Прокурора по этому делу, которая выступила за отклонение исковых требований Истца, как необоснованных. Фактически решение, как мы и предполагали, было принято на заседании суда 03 июня., а три дня были потрачены представителями Истца на посещение мэрии г. Костаная, КазПатента и Верховного суда РК, а только после этого родилось окончательное решение суда.

На заседании Верховного Суда, Ответчик четко изложил историю создания технологии и повторил свою позицию, а также отметил полное игнорирование Костанайском судом его доводов и наличие большого числа нарушений ГПК РК. Учитывая сложность разрешения споров, относящихся к интеллектуальной собственности, которые практически трудно решить без специальной экспертизы, и на основании документальных подтверждений своей позиции Ответчик просил Верховный суд отменить решение областного суда.

Многочисленные процессуальные нарушения, а также приобщенные к делу заключения казахстанской юридической фирмы и еще ряда документов Верховный суд просто проигнорировал.

По поводу процессуальных нарушений допущенных судом, патентному поверенному был задан вопрос - является ли он юристом? После ответа, что он не имеет юридического образования, а высшее патентное, последовала реплика: Вы что хотите, проведение расследования действий судьи? Это не входит в нашу компетенцию, а патентных претензий к Ответчику не предъявляется, поэтому не Вам судить о юридических нарушениях.

Из постановления Верховного суда можно сделать вывод, что доводы Ответчика фактически проигнорированы, защищается честь мундира, причем налицо попытки Верховного суда подправить решение областного суда путем изменения ссылок на договор подряда, который не должен относиться к договорам на НИР, а статьи 673-679 ГК РК, которые относятся к рассматриваемому типу договора, произвольно трактовались в пользу Истца, т. е. как им было выгодно.

Таким образом, окончательное решение принято не в пользу Ответчика, в результате чего Истец, якобы, получил «право» бесплатного пользования интеллектуальной собственностью Ответчика.

Так ли это? В случае, если реальная технология подпадет под действия Патента РК, то за авторами изобретения остается право на вознаграждение за

использование их интеллектуальной собственности. Кто же в итоге выиграл? А сколько Истцу будет стоить эта пиррова победа? Ответчик остается Патентовладельцем и вправе распоряжаться патентом по своему усмотрению, в то время, как Истец может использовать технологию, только в пределах ЛГОКа и не более того. Этот требование вытекает и из ГК РФ, а в ст. 677 ГК РК сказано, что результатами работы Заказчик может пользоваться только на условиях, как они отражены в договоре. В договоре они вообще не определены.

Следует признать, что Ответчик, дорогой ценой, но понял свои ошибки в оформлении договора, поэтому провел ревизию всех хозяйственных договоров организации.

Разработал типовые формы различных договоров, в том числе с организациями СНГ.

Как показали дальнейшие события дело еще не закончено, а получило продолжения в части выполнения решения иностранного государства на территории РФ. На основании Конвенции между странами СНГ существует возможность подачи такого ходатайства в Арбитражный суд (экономические споры) по месту нахождения лица, обязанного выполнить решение иностранного суда. Арбитражный суд не может пересматривать решения суда иностранного государства, но может отказать в его исполнении, если реально его нельзя выполнить без нарушения законодательства РФ.

Истец подал такое требование в Арбитражный Суд (точнее в Городской Суд, который его передал в Арбитражный).

Учитывая, что решение суда противоречиво и его нельзя выполнить без нарушения действующего законодательства РК, основные условия лицензионного договора отсутствуют, т. к. суд их не определил и в решении они не отражены, мы изложили свое мнение Арбитражному Суду. Был использован факт, отраженный в решении Верховного суда, что решение его основано не на Патентном законе, а на ГК РК. Учитывая, что Патентовладельцем является институт, а Истец, Костанайский и Верховный Суд это признали, то право на использование патента может быть представлено на основе лицензионного договора, факт которого отсутствует. В исковом заявлении такое требование не заявлялось, тем более патентообладатель не отказывался ее выдать, если же суд принуждает заключить такой лицензионный договор то в своем решении он должен был отразить его условия, чего сделано не было. Более того такая лицензия не может быть исключительной и безвозмездной. Таким образом отсутствует предмет исполнения.

Решение Арбитражного суда — в исполнении решения Костанайского областного суда — отказать в полном объеме.

Как говорится — продолжение следует.

ДОМЕННОЕ ИМЯ И ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ПОЛТОРА ГОДА СПУСТЯ

Е. П. БЕДАРЕВА, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург

Прошло полтора года с того момента, когда в декабре 2002 года Президент подписал принятый Государственной Думой ФС РФ 13 ноября 2002 года Федеральный закон РФ N 166 «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон).

Пункт 2 статьи 4 Закона устанавливает, что «нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения... - в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации».

Эта норма означает следующее: лицо не вправе использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения владельца в доменном имени в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Таким образом, Законом установлено условие, при котором включение в доменное имя обозначения, совпадающего или сходного до степени смешения с товарным знаком, будет являться нарушением, а именно: использование его в отношении товаров, входящих в классы, по которым товарный знак зарегистрирован.

Если на заре развития института судебных споров (1999 г.) по доменным именам трудно было заранее предположить, кому суд отдаст предпочтение — владельцам доменных имен или владельцам товарных знаков, то введение вышеназванной поправки дало суду все основания разрешать споры в основном в пользу владельцев товарных знаков, при этом вопрос использования доменных имен в отношении товаров, входящих в классы, по которым товарный знак зарегистрирован, судами не рассматривался. Достаточным основанием было сходство доменного имени с товарным знаком.

Как известно, положительный для истцов исход любого судебного разбирательства возможен благодаря четкому формулированию исковых

требований, которые соответствуют нормам как материального, так и процессуального права. Например, первые отечественные иски очень часто предъявлялись к Российскому НИИ Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС), администратору домена RU, и заканчивались проигрышами, так как согласно мировой практике организации, осуществляющие регистрацию доменов, либо не участвуют в спорах о доменных именах, либо привлекаются в качестве третьих лиц. Анализ решений по первым судебным делам показывает, что владельцам товарных знаков удавалось не только запретить использование доменов, сходных с товарными знаками, но и получить право на администрирование домена. Однако, после вынесения судом решения о запрете владельцу домена использовать в наименовании домена спорный товарный знак, любое заинтересованное лицо могло зарегистрировать этот домен на себя, еще до того, как это успеет сделать правообладатель товарного знака, и игра «ВЫКУПИ У МЕНЯ ДОМЕН!» начиналась снова. Поэтому 10 апреля 2002 года РосНИИРОС внес изменения в «Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне RU», сформулировав их следующим образом:

«Регистрация доменного имени аннулируется до истечения срока действия регистрации в следующих случаях:

1) по письменному заявлению Администратора домена;

2) по вступившему в законную силу решению суда:

- признающему администрирование домена его Администраторов нарушением прав истца;

- и (или) запрещающему использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец.

При этом преимущественным правом на регистрацию аннулируемого домена обладает лицо, чьи права суд признал нарушенными. Для реализации преимущественного права указанное лицо обязано представить в РосНИИРОС письменный запрос о регистрации в течение 30 дней со дня аннулирования регистрации».

Споры последних лет показали, что изменения, внесенные в Закон, не повлекли изменений правил регистрации доменов в части отмены регистрации. По-прежнему основанием для аннулирования регистрации остается признание судом администрирования домена его администратором нарушением прав истца и (или) запрет использования в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец.

За прошедшие полтора года обладателями ТЗ были выиграны дела по доменным спорам «coca-cola.ru», «comromat.ru», «opel.ru», «gillet.ru» и др.

Если, как уж было отмечено ранее, вопрос использования доменных

имен в отношении товаров, входящих в классы, по которым товарный знак зарегистрирован, до введения поправки к п. 2 ст. 4 Закона судами, как правило, не рассматривался, то в последних судебных делах понятие однородности выходить на первый план.

Согласно ст.1 Закона под товарами понимают любые услуги и работы. Подробное установление однородности товаров раскрывается в п. 14.4.3 Приказа Роспатента от 5 марта 2003 г. №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания»: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному потребителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки». Указанная норма Приказа Роспатента соответствует статье 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г., по состоянию на 14 июля 1967 г.): «подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Насколько данное в таком виде определение однородности товаров подходит для сети Интернет, трудно судить, так как в настоящее время нет четкого понятия, что же такое домен — средство индивидуализации в сети Интернет или информационный ресурс. Сейчас широко обсуждается необходимость принятия закона об Интернете, в котором, по всей вероятности, будет дано определение домена. В зависимости от того, определит ли законодатель домен как средство индивидуализации в сети Интернет или как информационный ресурс и будет в будущем формироваться судебная практика по делам данного рода.

А в настоящее время необходимо для предотвращения конфликтных и спорных ситуаций следовать следующим правилам:

1. При регистрации словесного товарного знака желательно также регистрировать одноименный домен второго уровня.

2. Помимо регистрации в отношении товаров и услуг, по которых ведется предпринимательская деятельность заявителя, для защиты захвата домена киберсквоттером[1] дополнительно регистрировать знак в 38 или 42

[1] Киберсквоттеры — это лица (физические и юридические), пытающиеся извлечь выгоду из регистрации доменных имен путем последующей перепродажи.

классах для следующих услуг:

38 класс:

- телекоммуникационные услуги с использованием сети Интернет; предоставление доступа к электронным коммуникационным сетям и электронным базам данных; передача и распространение информации и данных посредством компьютерных сетей; электронная почта;

42 класс:

- компьютерные услуги в сети Интернет; Интернет услуги; консультационные услуги, проектирование, тестирование, научно-исследовательские и консультативные услуги, все, относящееся к компьютерным вычислениям и программированию, программное обеспечение; разработка, услуги по технической поддержке и обучению.

По данным пресс-службы Регионального Сетевого Информационного центра (RU-CENTER), начиная с момента внесения поправок в Закон, в российских судах были вынесены решения по 27-ми делам, связанным с доменными спорами, еще 16 дел находятся в стадии рассмотрения. Абсолютным лидером по числу рассматриваемых доменных дел является Арбитражный суд Москвы. Единичны случаи рассмотрения подобных дел в региональных арбитражных судах. В последнее время из-за участия в спорах физических лиц была нарушена монополия арбитражных судов и дела о доменах начали рассматриваться судами общей юрисдикции, преимущественно московскими[2].

Это лишний раз свидетельствует о том, что для полноценной защиты прав владельцев (в т.ч. и будущих) товарных знаков необходимо учитывать все новые тенденции, предпринимаемые конкурентами для продвижения своего товары на рынке, защищая свою продукцию по всем доступным позициям.

[2] http://info.nic.ru

ЭТА НЕПРОСТАЯ 22 СТАТЬЯ

Е. П. БЕДАРЕВА, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург

Если еще совсем недавно мы говорили о начале формирования рынка интеллектуальной собственности (далее ИС), то в настоящее время приходится констатировать тот факт, что рынок (это касается особенно рынка товарных знаков) уже полностью сформирован. И, как всякий рынок, рынок ИС подчиняется неписаным рыночным правилам. Сформированы пока еще в единичном количестве Интернет-магазины по продаже товарных знаков (ТЗ) и рынки всевозможных инновационных технологий. Таким образом, можно смело утверждать, что уже складывается вторичный рынок ИС.

Вопросы продажи ТЗ через их переуступку новому владельцу, с одной стороны, не кажутся сложными с точки зрения юридической техники, но в ряде случаев правопреемник может столкнуться с проблемами, которые в не столь отдаленном прошлом были не часто встречающимися. Наконец-то, спустя годы, заработала ст. 22 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее закон о товарных знаках), которая в руках умелых специалистов становится действенным инструментом в конкурентной борьбе. В настоящее время Палата по патентным спорам (далее ППС) завалена делами, связанными с аннулированием ТЗ в связи с их неиспользованием.

Как, например, разрешится ситуация, при которой в ППС рассматривается заявление о досрочном прекращении охраны ТЗ, принадлежащего фирме А, в связи с его неиспользованием, если до вынесения ППС решения по заявлению фирма А уступает права на ТЗ фирме В. Договор уступки ТЗ надлежащим образом зарегистрирован и фирме В выдано свидетельство на ТЗ. Будет ли новый правообладатель привлечен к участию в заседании ППС? С какого момента для нового правообладателя будет исчисляться 3-летний срок?

22-я статья является нормой материального права, поэтому, возникающие в связи с переуступкой ТЗ, процессуальные вопросы ею не регулируются.

Неоднозначно трактуется данная проблема и в «Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам».

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Е. Н. БЕЛЯЕВА, руководитель Патентного бюро "Елена Н. Беляева", патентный поверенный Республики Беларусь и ЕАПВ
М. Г. ДОРОНИН, юрист Патентного бюро "Елена Н. Беляева", Минск

По общему правилу передача технологий в Республике Беларусь проводится на основе норм права, регулирующих правовые отношения в области договорного права.

В Республике Беларусь в соответствии со статьей 998 Гражданского Кодекса (далее – ГК РБ) к объектам промышленной собственности отнесены: изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания.

Помимо ГК РБ, право на объекты промышленной собственности регулируется рядом специальных Законов Республики Беларусь:

1. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 05 февраля 1993 г. № 2181-XII (в ред. Законов РБ от 27.10.2000 № 447-З, от 24.07.2002 № 134-З, от 05.01.2004 № 268-З).

2. Закон Республики Беларусь «О географических указаниях» от 17.07.2002 г. № 127-З.

3. Закон Республики Беларусь «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 07.12.1998 г. № 214-З (в ред. от 16.07.2001 г. № 48-З).

4. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г. № 160-З.

5. Закон Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII (в ред. Закона Республики Беларусь от 16.07.2001 № 48-З).

В соответствии со ст. 984 ГК РБ собственник объекта промышленной собственности может передавать свои права на объект промышленной собственности по договору. Если права передаются на ограниченное время, то по лицензионному договору (п. 3 ст. 984 ГК РБ).

В соответствии с п. 1 ст. 985 ГК РБ установлены требования к лицензионному договору:

«По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор предполагается возмездным».

Лицензионный договор является возмездным, т.е. лицензиар должен получить плату или иное вознаграждение за предоставленные права по лицензионному договору (исходя из п. 1 ст. 393 и части 2 п. 1 ст. 985 ГК РБ).

По лицензионному договору может предоставляться как исключительная так и неисключительная лицензии.

По неисключительной лицензии лицензиар предоставляет право лицензиату использовать объект интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (подпункт 1 пункта 2 статьи 985 ГК РБ).

По исключительной лицензии лицензиар предоставляет право лицензиату использовать объект интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (подпункт 2 пункта 2 статьи 985 ГК РБ).

Лицензии могут быть и других видов, если они не будут противоречить законодательству (подпункт 3 пункта 2 статьи 985 ГК РБ).

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной) (абзац 5 пункта 2 статьи 985 ГК РБ).

В лицензионном договоре могут быть оговорены условия о возможности предоставления лицензиатом сублицензий в пределах, определяемых лицензионным договором. Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором. При заключении лицензиатом сублицензионного договора, он будет нести ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата, если иное не предусмотрено лицензионным договором (пункт 3 статья 985 ГК РБ).

Статья 26 Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» и статья 37 Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» предусматривают открытую лицензию. Статья 27 Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений», статья 17 Закона Республики Беларусь «О правовой охране топологий интегральных микросхем», статья 38 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» предусматривают принудительную лицензию.

Открытая лицензия и принудительная лицензия не представляют собой самостоятельные виды лицензионного договора.

Суть открытой лицензии состоит в следующем. Патентообладатель может подать в патентный орган Республики Беларусь для официального опубликования ходатайство (заявление) о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемого сорта растения на условиях простой, неисключительной лицензии (далее - открытая лицензия). В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50 процентов, начиная с года, следующего за годом публикации такого заявления. Лицо, желающее использовать указанное изобретение, полезную модель, промышленный образец, охраняемый сорт растения, вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих указанным в заявлении об открытой лицензии.

Суть принудительной лицензии состоит в следующем. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения в течение пяти лет с даты выдачи патента; полезной модели, промышленного образца в течение трех лет с даты выдачи патента; охраняемого сорта растения в течение трех лет с даты внесения сорта в Реестр охраняемых сортов; топологии интегральной микросхемы в течение трех лет с даты регистрации ее в патентном органе, - любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец, охраняемый сорт растения, топологию интегральной микросхемы, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в судебную коллегию по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь (далее — суд) с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что не использование или недостаточное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемого сорта растения, топологии интегральной микросхемы обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Право на использование объекта промышленной собственности может быть также передано при заключении различных видов договоров: купли-продажи, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, франчайзинга и т.д.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2003 г. № 681 лицензионные договоры о пере-

даче прав на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания, секретов производства (ноу-хау), иные договоры или их части, которые по своему содержанию соответствуют лицензионному договору, подлежат обязательной регистрации в патентном органе Республике Беларусь. Не зарегистрированные договоры считаются недействительными (пункт 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2003 г. № 681).

В соответствии с пунктами 1.2. и 1.3. «Правил рассмотрения и регистрации договоров уступки товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака» и «Правил рассмотрения и регистрации договоров уступки патента, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых патентом, и лицензионных договоров о передаче права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца» лицензионный договор может быть заключен только на срок, который не может превышать срок действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и срока действия свидетельства на товарный знак. Лицензионный договор на передачу прав на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака может быть заключен и зарегистрирован только после выдачи патента или свидетельства.

В качестве примера может быть использована форма лицензионного договора, опубликованная в Бюллетене Государственного патентного ведомства Республики Беларусь «Промышленная собственность (нормативно-методические материалы)», выпуск 1, Мн., 1993 г. В общем случае лицензионный договор имеет следующую структуру.

- Дата и место заключение договора.
- Наименование и юридические адреса сторон.
- Определение терминов.
- Предмет договора. В соответствии с п. 2 ст. 984 ГК РБ исключительные права, которые передаются по договору, должны быть четко определены (права, не указанные в договоре, считаются не переданными). Поэтому необходимо указывать регистрационный номер патента или свидетельства на объект промышленной собственности, название объекта промышленной собственности. В случае предоставления лицензии на использование товарного знака и знака обслуживания в предмете договора необходимо перечислить классы МКТУ (рекомендуется с указанием товаров и услуг), на которые выдается лицензия.
- Порядок передачи, вид и перечень документации, содержащей объект

промышленной собственности.

- Цена лицензии (расчет ее цены).
- Права и обязанности сторон.
- Вид лицензии (исключительная или неисключительная).
- Территория использования лицензии.
- Право лицензиата выдавать или не выдавать сублицензии.
- Оговоренное качество продукции, которую будут выпускать по лицензии.
- Защита передаваемых прав.
- Разрешение споров.
- Момент вступления договора в силу и прекращения его действия.
- Подписи и печати сторон договора.

Лицензионный договор также может содержать такие разделы, как:

- Усовершенствования и улучшения;
- Техническая помощь лицензиара;
- Информация и отчетность;
- Реклама;
- Иные дополнительные условия.

Существенные особенности имеет лицензионный договор о передаче ноу-хау.

Законодательство Республики Беларусь не дает определения объекта права «ноу-хау». В некоторой степени оно раскрывается в п. 1 ст. 1010 ГК РБ через отношение к ноу-хау субъекта права: «Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммерческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), не известными третьим лицам (нераскрытая информация), имеет право на защиту этой информации от незаконного использования, если соблюдены условия, установленные пунктом 1 статьи 140 настоящего Кодекса».

Хотя указанные в п. 1 ст. 140 ГК РБ условия относятся к служебной и коммерческой тайне, законодатель устанавливает их и для объектов, указанных в п. 1 ст. 1010 ГК РБ. Это позволяет по аналогии определить условия охраны ноу-хау:

- ноу-хау должно иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам;
- к ноу-хау не должно быть свободного доступа на законном основании;
- обладатель ноу-хау должен принимать меры к охране конфиденциальности.

При сравнении требований следует обратить внимание на то, что:

· понятия «ноу-хау» и «секреты производства» отождествляются;

· понятие «ноу-хау» включено в понятия «техническая информация», «организационная информация», «коммерческая информация»;

· к ноу-хау предъявляется требование быть неизвестным третьим лицам (нераскрытая информация).

В соответствии со ст. 998 ГК РБ ноу-хау отнесено к объектам промышленной собственности. В Республике Беларусь право на ноу-хау возникает в связи с фактом его создания и не требует осуществления каких-либо формальностей (исходя из положений п. 2 ст. 1010 ГК РБ).

Анализ требований разных статей ГК РБ позволяет дать следующее определение ноу-хау: «Ноу-хау — это информация технического, организационного или коммерческого характера, не отнесенная законом к информации, которая не может составлять коммерческую или служебную тайну, не известная третьим лицам, имеющая потенциальную или действительную коммерческую ценность в силу ее неизвестности, к которой нет свободного доступа третьих лиц, которой лицо правомерно обладает и принимает меры к охране ее конфиденциальности». В Республике Беларусь обладатель ноу-хау имеет право на его защиту от незаконного использования до тех пор, пока сохраняются условия, изложенные в ст. 140 ГК РБ.

Прямое указание на возможность предоставления права на использование нераскрытой информации дано в части 1 ст. 1012 ГК РБ: «Лицо, обладающее нераскрытой информацией, может передать все или часть сведений, составляющих содержание этой информации, другому лицу по лицензионному договору». Эти требования можно перенести и на ноу-хау.

С учетом приведенных требований можно дать следующее определение лицензионного договора о предоставлении права на использование ноу-хау:

«По лицензионному договору о предоставлении права на использование ноу-хау сторона (лицензиар), обладающая исключительным правом на использование ноу-хау, передает ноу-хау в материальной форме и предоставляет разрешение использовать ноу-хау другой стороне (лицензиату) за вознаграждение».

Лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау действует, пока сохраняются условия, указанные в п. 1 ст. 140 ГК РБ. Если они перестают выполняться, лицензионный договор прекращает свое действие, так как исчезает предмет договора: ноу-хау перестает быть ноу-хау, так как уже не является нераскрытой информацией.

Лицензиат обязан принимать надлежащие меры к охране конфиденциальности информации, полученной по договору, и имеет те же права на

ее защиту от незаконного использования третьими лицами, что и лицензиар. Если в договоре не предусмотрено иное, обязанность сохранять конфиденциальность информации лежит на лицензиате и после прекращения лицензионного договора, если соответствующие сведения продолжают оставаться нераскрытой информацией.

Лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау должен дополнительно содержать следующие разделы (по сравнению с иными лицензионными договорами), в которых отражена следующая информация:

- Указание на то, что лицензиар может передавать ноу-хау от своего имени по лицензионному договору и что передача ноу-хау не нарушит прав третьих лиц;
- Указание на то, что лицензиар не подал заявки и не имеет охранных документов на ноу-хау на территории использования ноу-хау лицензиатом;
- Определение предмета договора. В соответствии с п. 2 ст. 984 ГК РБ исключительные права, которые передаются по договору, должны быть четко определены (права, не указанные в договоре, считаются не переданными). Поэтому необходимо давать краткую характеристику ноу-хау (например, в приложении к договору);
- Порядок передачи ноу-хау в материальной форме, раскрывающей ноу-хау и необходимой для его использования. Вид и перечень документации, содержащей ноу-хау;
- Цена лицензии (расчет ее цены);
- Обеспечение конфиденциальности.

При заключении лицензионного договора о предоставлении права на использование ноу-хау обязательным условием является передача ноу-хау в материальной форме. Без этого лицензиат не сможет реализовать права, предоставляемые ему лицензионным договором.

Право на использование ноу-хау может быть также передано при заключении различных видов договоров: уступки, купли-продажи, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, франчайзинга.

Предоставление права на использование ноу-хау может осуществляться и при передаче по лицензионному договору прав на использование изобретения, промышленного образца, полезной модели. При этом ноу-хау выступает как факультативный правовой объект и помогает лицензиату использовать изобретение, промышленный образец, полезную модель.

В законодательстве Республики Беларусь установлены специальные нормы, определяющие и регулирующие требования к лицензионному до-

говору. По аналогии их можно перенести на лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау и изложить следующим образом.

Лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау:

· является возмездным, т.е. лицензиар должен получить плату или иное вознаграждение за переданные сведения и предоставленное разрешение использовать ноу-хау (исходя из п. 1 ст. 393 и части 2 п. 1 ст. 985 ГК РБ);

· может предоставлять лицензиату неисключительную или исключительную лицензию (на основании п. 2 ст. 985 ГК), а также право заключать сублицензионные договоры (на основании п. 3 ст. 985 ГК РБ).

Лицензионный договор на использование ноу-хау обычно вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента заключения. Однако стороны вправе установить, что его условия применяются к их отношениям, возникшим до заключения лицензионного договора.

В соответствии с п. 1 Постановления Совета Министров от 22 мая 2003 г. № 681 лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау подлежит обязательной государственной регистрации в патентном органе Республики Беларусь. Без такой регистрации он считается недействительным.

РЕКОМЕНДАЦИИИ РОССИЙСКИМ ЗАЯВИТЕЛЯМ ПРИ ПАТЕНТОВАНИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ В США

М. ЕЛИСЕЕВА, адвокат и партнер юридической фирмы Houston Eliseeva LPP, Бостон, США[1]

Патентное законодательство США складывается из двух составляющих: свода патентных законов (том 35 собрания федеральных законов) и судебных прецедентов, имеющих силу закона. Основные положения патентного законодательства содержатся в своде законов, тогда как судебные прецеденты часто поясняют и трактуют тот или иной закон применительно к конкретным патентным спорам.

ЗАЯВИТЕЛЯМИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Одним из принципиальных отличий американского патентного законодательства является положение о том, что заявителем, указанным в патентной заявке, может быть только изобретатель. Это право не может быть передано никому другому. Патентообладатель может быть любое юридическое или физической лицо, получившее от изобретателя право на получение патента по поданной заявке, но заявителем может быть только изобретатель. Согласно этому положению, до того, как заявка будет отправлена эксперту для проведения патентной экспертизы, изобретатель долже подписать Декларацию изобретателя. Эта Декларация содержит утверждение о том, что заявляемое изобретение было сделано именно этим изобретателем в том виде, как оно заявлено в формуле изобретения.

Возможно ли делопроизводство по заявке от имени компании-работодателя, если изобретатель отказался подписывать Декларацию? По существующим правилам такая заявка может быть рассмотрена Патентным ведомством после предоставления доказательств отказа изобретателя подписать Декларацию. Однако сбор подобных доказательств может занять много времени и стоить довольно дорого. Чтобы избежать этого, оптимально рекомендовать подписание Декларации изобретателем сразу после того, как изобретатель ознакомился с подготовленной заявкой и внес все поправки. Если компания планирует увольнения — дешевле и разумнее воздержаться от увольнения изобретателя до получения его подписи на всех необходимых патентных документах.

---

[1] http://www.patentbar.com, maria@patentbar.com

ИЗБЕГАЙТЕ СОВМЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ ПАТЕНТОМ

Ещё одним важным отличием американского патентного законодательства является статья, гласящая, что в отсутствии договора между несколькими патентообладателями, определяющего их права, каждый из них может продать свое право на патент или лицензию на право использования изобретения без разрешения других патентообладателей и без обязанности что-либо им выплачивать из полученных от такой сделки доходов[2]. Из этой нормы следуют по крайней мере две важные рекомендации:

- избегать совместного владения патентом двумя или более лицами;
- в тех случаях, когда этого не удается, обязательно оговаривать в договоре права и обязанности патентообладателей.

Почему желательно избегать совместного владения патентом? Представьте ситуацию, когда патентом совместно владеют патентообладатели А и В. Потенциальный лицензиат договаривается с патентообладателем А о лицензии за 6% роялти. Причем, если сделка состоится, патентообладатель А будет получать 6% роялти, а патентообладатель В не имеет права на какую-либо часть роялти, получаемых патентообладателем А. Однако, договорившись предварительно с патентообладателем А о таких условиях сделки, потенциальный лицензиат может тут же пойдет к патентообладателю В и предложить за такую же лицензию 5% роялти, сославшись на то, что иначе получит лицензию от патентообладателя А, который уже готов предоставить лицензию за 6% роялти. После того, как патентообладатель В согласится на 5%, ничто не мешает потенциальному лицензиату опять пойти к патентообладателю А и предложить уже 4% роялти. В американской практике подобное ведение переговоров потенциального лицензиата с владельцами патента называется «race to the bottom» («скачки вниз») и является крайне нежелательным.

Для того, чтобы избежать нежелательной ситуации совместного владения патентом несколькими лицами при отсутствии договора о правах сторон, можно рекомендовать следующее. Прежде всего, следует избегать совместного владения патентом во всех случаях, когда это возможно. Для этого, например, лучше подписывать у изобретателя правопередаточный документ в пользу будущего патентообладателя как можно раньше, или же, по крайней мере, не увольнять его, пока он не поставил нужной подписи. В ситуациях, когда совместное владение патентом неизбежно, обязательно составлять письменный договор о взаимных финансовых и прочих обязательств сторон. Если третья сторона собирается купить патент

---

[2] 35 U.S.C. §262 (35 том свода федеральных законов, статья 262)

или лицензию, желательно проверить в реестре Патентного Ведомства, нет ли других патентообладателей, и обязательно потребовать от патентообладателя включить в договор об уступке патента или лицензионное соглашение гарантии о том, что нет иных патентообладателей, связанных или не связанных договорными обязательствами, относящимися к патенту.

ЗАКОН НЕ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ДОГОВОРОВ ОБ УСТУПКЕ ПАТЕНТА

В патентном законодательстве США нет положения о необходимости регистрации в Ведомстве лицензионных договоров или договоров об уступке патентов - правопередаточных документов. Любой лицензионный договор начинает действовать с момента подписания его сторонами согласно его условиям. Уступка патента также происходит при подписании соответствующего договора, и не зависит от того, зарегистрирован ли такой документ в Патентном Ведомстве.

Даже в отсутствии формального требования регистрации указанных договоров понятно, что подавляющее большинство патентообладателей регистрируют их в Патентном Ведомстве. Правопередаточные документы об уступке патента или об уступке права на получение патента по поданной заявке, зарегистрированные в Ведомстве, находятся в открытом доступе, так что каждый желающий может с ними ознакомиться и определить последнего зарегистрированного владельца (владельцев) патента. Если третье лицо заинтересовано в приобретении патента или лицензии, то необходимо проверить в реестре всю цепочку передачи прав и обязательно потребовать от патентообладателя гарантий того, что он действительно является таковым, а также предусмотреть в договоре компенсацию в случае их невыполнения.

Положение о регистрации правопередоточных документов возникает в американском законодательстве применительно к ситуации, в которой один и тот же недобросовестный патентообладатель X продает один и тот же патент сначала покупателю А, а потом покупателю В, который ничего не знает о существовании А[3]. Как определить, кто имеет право на патент, А или В? Упомянутая статья закона гласит, что В выиграет спор, если:

1) В был добросовестным покупателем, не знающем о более ранней сделке между X и А;

2) А не зарегистрировал правопередаточный документ об приобретении патента в течение 3 месяцев со дня сделки или до дня сделки между X и В.

Таким образом, если А не потрудился и не зарегистрировал в Патентном

[3] 35 U.S.C. §261 (35 том свода федеральных законов, статья 261)

Ведомстве договор, по которому он приобрел патент, а недобросовестный X тем временем еще раз продал тот же патент ничего не знающему о первой сделке В, в споре между А и В выиграет В, поскольку у него не было возможности найти сведения о сделке X с А в открытом доступе. Поэтому для А разумно будет зарегистрировать в Ведомстве правопередаточный документ как можно скорее и в любом случае не затягивать регистрацию больше, чем на три месяца со дня подписания этого правопередаточного документа.

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДО ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Если изобретение было запатентовано или опубликовано в США или за пределами США, а также если изобретение было в открытом использовании или предложено к продаже в США, заявитель сохраняет возможность патентования изобретения в США, если подаст заявку в течение 12 месяцев со дня публикации, или открытого использования, или предложения к продаже.[4]

Из этого положения следует, что даже если произошло раскрытие сущности изобретения, при котором в некоторых странах право на получение патента может быть утрачено, в США у заявителя есть год, в течение которого можно подать заявку, не потеряв права на получение патента. Важно отметить, что этот год дается заявителю для подачи заявки именно в США. Если, например, в пределах льготного по российскому законодательству полугода после раскрытия сущности изобретения была подана российская заявка, а еще через год подана международная заявка, в которой указаны США, российский патент может быть получен, но право на получение американского патента будет утрачено, поскольку с момента раскрытия сущности изобретения до подачи заявки в США (или заявки PCT с указанием США) прошло больше года. Таким образом, если заявитель стремится получить патент в США, необходимо следить, чтобы с момента раскрытия сущности изобретения до подачи заявки в США прошло не более 12 месяцев.

ПРАКТИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК[5]

Предварительная заявка (provisional application) — это фактически депонирование описания изобретения в Патентное Ведомство, дающее возможность испрашивать приоритет для обычной заявки на выдачу патента. Такая заявка часто бывает очень удобна, поскольку она может подаваться в произвольной форме и без представления формулы изобретения. Предварительная заявка является полноценным приоритетным документом для обычной национальной заявки, либо междуна-

---

[4] 35 U.S.C. §102(b) (grace period provision), §119(a).

[5] Подробнее см. Ю. И. Буч, М. М. Елисеева. Предварительные заявки в США //Патенты и лицензии. 2004. №8.

родной заявки или заявки на выдачу патента на изобретение в другой стране. Часто предварительную заявку можно быстро подать накануне неизбежного раскрытия изобретения, например, перед публичным выступлением или публикацией, встречей с потенциальными партнерами или инвесторами. Предварительную заявку можно использовать и как инструмент, подтверждающий дату создания изобретения.

Механизм подачи предварительных заявок несложен и относительно дешев. Тем не менее, при подаче предварительной заявки, особенно когда заявку надо подать в короткий срок, важно иметь в виду, что приоритет для последующей заявки может быть установлен только в отношении сведений, раскрытых в предварительной заявке.

ПАТЕНТОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Несколько недавних прецедентов привлекли внимание не только специалистов, но и прессы, в связи с обсуждением норм законодательства, применяемых при рассмотрении вопросов охраноспособности изобретений, относящихся к программному обеспечению и методам ведения бизнеса. Появились статьи, в которых утверждалось, что теперь в США разрешили патентовать подобные изобретения. На самом деле ничего подобного тому, что утверждалось в популярных статьях, не произошло.

Что такое компьютерная программа? Это некий закодированный алгоритм или совокупность алгоритмов. Что такое алгоритм? Это некая последовательность действий, то есть метод. А любой метод (в терминологии российского законодательства - способ), к чему бы он не относился, является объектом изобретения, на который может быть выдан патент, если он удовлетворяет установленным критериям патентоспособности.

В случае методов ведения бизнеса, ни одним из прецедентов не было признано, что методы типа «купи два, третий получи бесплатно» вдруг стали патентоспособными. Как и в случае программного обеспечения, метод ведения бизнеса, как и любой другой метод, в первую очередь является методом, то есть объектом изобретения. Если метод удовлетворяет критериям патентоспособности, установленным в законодательстве, то метод может быть запатентован, будь он метод ведения бизнеса или чего иного.

Таким образом, упомянутые прецеденты всего лишь подтвердили, что ни методы ведения бизнеса, ни методы, лежащие в основы алгоритмов программного обеспечения, не являются исключением из установленных законом объектов изобретения, важно только, чтобы они удовлетворяли установленным критериям патентоспособности - промышленной применимости, новизне и неочевидности.

ЗАЯВКА, ПОДАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ, – ПЕРЕХОД НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ

Г. П. МУС, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург

Система Договора о патентной кооперации (PCT) предлагает изобретателям и заявителям выгодный способ обеспечения международной охраны патентов путем подачи одной «международной» патентной заявки по процедуре PCT. Можно одновременно испрашивать охрану изобретения в каждой из большого числа стран.

Заявители и патентные ведомства государств-членов PCT получают преимущества благодаря единообразным формальным требованиям, централизованной системе международной публикации в рамках системы PCT и использованию отчетов о международном поиске и заключений международной предварительной экспертизы

Устойчивый рост использования системы PCT служит ярким показателем стратегической важности патентов, полученных по процедуре PCT в деловой практике.

Число присоединившихся к PCT государств по состоянию на 31 декабря 2002 г. составило 118 Договаривающихся государств (Ежегодный обзор PCT: 2002).

В заявлении к международной заявке до 1 января 2004 г. указывались те государства—участники Договора, в которых заявитель впоследствии испрашивал охрану своего изобретения (Статья 4 (1) (ii) Договора), т.е. переходил на национальную фазу.

Такие государства назывались указанными государствами, а их национальные патентные ведомства - указанными патентными ведомствами.

В соответствии со Статьей 22 (1) Договора (Глава 1 Международная заявка и международный поиск) вступление в национальную фазу должно было осуществляться заявителем не позднее 20 месяцев с даты приоритета.

В соответствии с «Главой 2 Международная предварительная экспертиза» заявитель для начала процедуры должен был подать Требование о проведении международной предварительной экспертизы (Статья 31 Договора), оплатив соответствующие пошлины. Подача указанного Требования до истечения 19 месяцев с даты приоритета имело важное правовое последствие, как отсрочка перевода международной заявки на национальную

фазу, которая составляла 30 месяцев с даты приоритета,

Если часть указанных в международной заявке государств оставалось указанными государствами, а другая часть благодаря подачи Требования на проведение международной предварительной экспертизы становилась выбранными государствами, то в первую группу стран переводы на иностранный рабочий язык, акты о назначении патентных поверенных (доверенности) и пошлины должны были быть представлены до истечения 20 месяцев с даты приоритета, а во вторую группу стран позднее на 10 месяцев.

Начиная с 1 января 2004 г., международные заявки автоматически включают указание всех Договаривающихся государств PCT.

Изменения в правилах и процедурах
Новые сроки в соответствии со Статьей 22(1) PCT

Новые сроки вступили в силу с 1 апреля 2002 г. с учетом возможности получения оговорок со стороны Договаривающихся государств в переходный период вследствие несовместимости изменений с их национальным законодательством.

Сроки для выполнения действий, необходимых для вступления в национальную фазу в соответствии с Главой I, теперь становятся такими же, что и сроки в соответствии с Главой II, т.е. 30 месяцев с даты приоритета, что является результатом изменения Статьи 22(1) PCT.

В некоторых странах для перехода на национальную (региональную) фазу срок составляет 31 месяц (Европейская патентная организация, Евразийская патентная организация, Африканская региональная организация, все государства, входившие ранее в СССР, Словакия, Чешская республика, Вьетнам, Новая Зеландия, Сьерра-Леоне).

Были внесены поправки, относящиеся к восстановлению прав после несоблюдения требования о вступлении в национальную фазу в течение применимого срока (новое Правило PCT 49.6).

Это новое правило применялось к международным заявкам, поданным 1 января 2003 г. или после этой даты, и к международным заявкам, поданным до этой даты, в отношении которых срок, применимый в соответствии со Статьей PCT 22 или, в случае необходимости, Статьей PCT 39(1), истек 1 января 2003 г. или после этой даты.

Расширенная система международного поиска и предварительной экспертизы

Ассамблея приняла поправки к Инструкции к PCT с целью введения «расширенной системы международного поиска и предварительной экс-

пертизы», направленной на рационализацию процедур международного поиска и международной предварительной экспертизы в рамках PCT. Главная особенность новой расширенной системы состоит в том, что основные элементы действующей в рамках Главы II процедуры международной предварительной экспертизы, - т.е. выражение мнения в письменной форме, - будут перенесены и включены в процедуру международного поиска в рамках Главы I.

В случае подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы, письменное мнение также будет использоваться для целей международной предварительной экспертизы в рамках Главы II, объединяя таким образом процедуры международного поиска и международной предварительной экспертизы

Измененное Правило PCT 4.9 применяется ко всем международным заявкам, международная подача которых имела место 1 января 2004 г. или после этой даты. В соответствии с новой системой указаний заявителю будет обеспечен автоматический и всеобъемлющий учет всех указаний в рамках Договора без необходимости, во время подачи международной заявки, указания отдельных Договаривающихся государств.

В настоящее время имеет место введение «единой» пошлины за международную подачу заявки. Эта пошлина заменяет действующую основную пошлину и пошлины за указания.

Таким образом после введения в действие изменений от 1 января 2004 г. в Правило 4.9, все страны, связанные Договором PCT, автоматически указываются в качестве стран для получения национальных патентов в заявках, поданных после 1 января 2004 года.

Вопрос заключается в том, можно ли исключить из Указаний некоторые страны, в которых не предполагается переход на национальную фазу, когда должны быть поданы указанные «Изъятия» и до какого времени такие «Изъятия» должны быть представлены?

В соответствии с Новыми правилами такие «Изъятия» могут быть сделаны в дополнительном письме или для этих целей можно заполнить новую Форму PCT/IB/372 ("Notice of withdrawal"). Указанная форма может быть использована для изъятия заявки PCT, изъятия Указаний, пунктов формулы и т. п. Указанная форма опубликована на сайте www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm

В указанную форму необходимо включить следующую информацию: сведения о заявителе или агенте, номер международной заявки, фамилию первого указанного в заявлении заявителя, дату международной подачи и самую раннюю дату приоритета.

Необходимо указать, что конкретно должно быть исключено и указанная форма должна быть подписана заявителем, агентом, или общим представителем.

Если вместо формы направляется письмо, то оно должно содержать всю информацию, о которой говорилось выше.

Указанная форма или письмо могут быть представлены в Получающее ведомство, Международный орган предварительной экспертизы или как частный случай, непосредственно в Международное бюро (PCT Rule 90*bis*)

«Изъятия» могут быть сделаны в любое время до окончания 30 месяцев с даты приоритета (PCT Rule 90*bis*.2(a).

Указанные сроки соблюдаются в случае представления любых изменений перечисленных выше. Однако, если изменения предназначены для целей международной публикации, сведения об «Изъятиях» должны быть получены Международным бюро до осуществления технических приготовлений к международной публикации, которая осуществляется в соответствии со Статьей 21 к концу 19 месяца с даты приоритета), т. е. не менее чем за 15 дней до даты публикации(PCT Rule 90*bis*.2(e)).

Для того, чтобы «Изъятия» были приняты, форма или письмо должно быть подписано всеми заявителями, назначенным агентом или общим представителем. Если указанные документы подписаны агентом, а доверенность, подписанная всеми заявителями, еще не представлена, то «Изъятия» будут осуществлены только после представления доверенности (Newsletter № 2, 2004).

Некоторые проблемы возникают в случае, когда Заявитель подает заявку PCT, но не хочет указывать США в качестве страны патентования.

Необходимо иметь ввиду, что практически все страны признают право подачи заявки за лицом физическим или юридическим.

Единственное исключение составляют США, в законодательстве которых установлено, что заявителем для этого государства может быть только сам изобретатель или изобретатели.

Внесенная США оговорка привела к тому, что в заявлении к заявке PCT приходится указывать разных заявителей для США и для остальных государств. Несоблюдение этого требования приведет к отклонению международной заявки на национальной фазе США.

Если заявка PCT подается после 1 января 2004 года в соответствии с новыми правилами США автоматически указывается в качестве страны патентования.

Для того, чтобы исключить США из стран патентования, не следует подписывать у авторов-изобретателей международную заявку или дове-

ренность. Получающее ведомство по новым правилам, введенным в действие после 1 января 2004 г., не может автоматически корректировать заявление, в котором авторы указаны только как изобретатели. Таким образом, получающее ведомство автоматически уберет из указаний США, т.к. для США только изобретатели могут выступать в качестве заявителей (Newsletter № 3, 2004).

Восстановление пропущенного срока при переходе на национальную фазу может быть осуществлено национальными патентными организациями на основании Статьи 48(2) PCT.

Любое Договаривающееся государство может допускать любую задержку в соблюдении сроков, по причинам, которые предусмотрены национальным законодательством.

Приведем пример восстановления пропущенного срока при переходе международной заявки на национальную фазу Венгрии и Польши.

Срок подачи национальной заявки в Венгрию истек на 1 месяц и в комплекте документов патентный поверенный Венгрии представил ходатайство о восстановлении пропущенного срока ввиду форс-мажорных обстоятельств, происшедших не по вине заявителя.

Ходатайство было удовлетворено при уплате соответствующей пошлины за восстановление пропущенного срока, составляющей 100 USD (Для сравнения: пошлина и услуги поверенного за подачу заявки составляли 600 USD).

Аналогичное ходатайство о восстановлении срока представления документов при переходе на национальную фазу Польши было подано в Патентное ведомство. Однако, для восстановления пропущенного срока потребовалось документальное подтверждение форс-мажорных обстоятельств, которые заключались в технических неполадках в системе электронной связи. Был представлен официальный документ, подтверждающий потерю информации на дисках системы, в частности на секторе информации электронной почты, что привело к несвоевременному получению патентным поверенным инструкций заявителя о необходимости перехода международной заявки на национальную фазу Польши. Таким образом были представлены доказательства о том, что нарушение сроков представления материалов произошло не по вине заявителя и патентного поверенного.

Представленные объяснения специальная комиссия Патентного ведомства Польши сочло убедительными и удовлетворило ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

Стоимость подготовки и подачи ходатайств составила 415 USD.

Стоимость вхождения заявки PCT в национальную фазу Польши со-

ставила 580 USD.

Ниже приведены примерные стоимости вхождения в национальные фазы некоторых государств (USD) без учета стоимости перевода на язык страны патентования (Заявка подана в Национальные ведомства на английском языке).

Вьетнам	Индия	Китай	Марокко	Сирия	ОА Эмираты
2000	1000	2000	1000	1000	1000

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ЧТО ОНО ДАЕТ ГОСУДАРСТВУ И ИЗОБРЕТАТЕЛЮ?

Г. М. ЗАРУБИНСКИЙ, вед. н. сотр., к. х. н,
Р. А. ГРОМОВА, н. сотр., к. физ.-мат. наук.,
Лаборатория патентно-информационных исследований,
Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург

Среди установленных в настоящее время в России почетных званий свое место занимает звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Это звание имеет предысторию.

В газете «Русский инвалид» в 1835 г. была опубликована информация о том, что ямщик Саблуков был награжден правительственной наградой - медалью «За усердие и изобретательность» (Санкт-Петербургские ведомости от 24 января 2004 года). Он предложил способ перевозки по существовавшим дорогам колоколов, самый тяжелый из которых весил 607 пудов или почти 10 тонн. Из бревен, скрепленных железными обручами, изобретатель изготовил цилиндр, внутри которого закрепил колокол. На боковых торцах полученного «катка» смонтировал оси, к которым запряг лошадей. Транспортировка колоколов по российским дорогам из Спасской Полисти в Санкт-Петербург для только что построенного Смольнинского собора не встретила никаких трудностей. Можно быть уверенным, что изобретатель получил также солидное денежное вознаграждение.

Изобретатели уже в то время имели возможность демонстрировать свои технические новинки на промышленно-торговых выставках, организуемых Департаментом мануфактур и внутренней торговли. Создатели лучших предложений, представленных на выставке в Москве в 1843 году, награждались орденами св. Анны, св. Станислава, золотыми и серебряными медалями для ношения на шее на орденских лентах св. Александра, св. Анны, св. Владимира, «похвальными» медалями, «высочайшим благоволением», правом безвозмездного использования на вывесках и изделиях государственного герба, они могли также получить денежные премии, чин коллежского асессора и подарки по чину (В.В. Орлов. Стимулирование предпринимательства и изобретательства в Российской империи в XVIII - начале XIX века //Изобретательство, т.III, № 11. С.2-8). Департамент издавал специальный журнал, информировавший предпринимателей о но-

вых открытиях. Монаршая милость могла быть представлена в виде значительной денежной премии (до 5000-25000 руб.), а также в виде освобождения от уплаты пошлин в течение длительного времени. СССР продолжил эту традицию.

Постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 года № 435 было признано целесообразным установить почетное звание «Заслуженный изобретатель республики» и поручалось Советам Министров союзных республик подготовить и внести на рассмотрение проект указа по этому вопросу. Такие указы были приняты во всех республиках. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 апреля 1961 г. было установлено почетное звание заслуженного изобретателя РСФСР, утверждено Положение об этом звании и описание нагрудного знака «Заслуженный изобретатель РСФСР».

В те годы наши попытки оформить ходатайство на присвоение почетного звания двум ведущим изобретателям ИВС, открывшим новые направления в развитии химических технологий, оказались безуспешными: слишком маленьким, по мнению экспертов городского совета ВОИР, оказался экономический эффект.

Но, к сожалению, плановое хозяйство существовало отдельно от научных разработок. Государством эти изобретения оказались невостребованными.

В разгар экономических реформ резко снизилось финансирование научных исследований, развалилась система отраслевых НИИ, прекратили деятельность многие промышленные предприятия. Изобретения продолжали создаваться, но из-за отсутствия достаточного финансирования бюджетных научных институтов в десятки раз упало количество подаваемых заявок на выдачу патентов РФ.

Вместо введения налоговых и иных льгот изобретателям и организациям, создающим и использующим новые технические решения, ныне действующее патентное законодательство РФ предусматривает льготы по уплате патентных пошлин инвалидам, ветеранам войны и учащимся, а для остальных новаторов обещает льготы в неопределенном будущем и существенно увеличивает пошлины в настоящем.

Государство вынуждено вернуться к методам поощрения изобретателей, но не экономическими стимулами (в соответствии с проводимыми реформами), а испытанными административными методами.

«В целях поощрения граждан за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд» Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 были введены 68 почет-

ных звания Российской Федерации, утверждены положения о почетных званиях и описания нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации. Однако до сих пор нет легального документа, определяющего перечень необходимых документов и порядок присвоения почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ».

В Памятке РС ВОИР по оформлению наградных материалов на почетные звания «Заслуженный изобретатель РФ» и «Заслуженный рационализатор РФ» были перечислены следующие документы:

- наградной лист (форма № 1, утвержденная Указом Президента РФ от 25.11.94 г. № 2119, в редакции Указа Президента РФ от 07.11.00 г. № 1848);
- перечень охранных документов и основные сведения об использованных изобретениях;
- решение регионального и Республиканского советов ВОИР;
- справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы;
- справка об отсутствии задолженности по платежам в федеральный бюджет (предоставляется налоговой инспекцией).

В случае представления к награждению председателей совета директоров, руководителей, их заместителей, главных инженеров, главных экономистов организаций любых форм собственности требуется прилагать дополнительно документы, содержащие следующие сведения об организации, к руководящему составу которой они относятся:

- о задолженности организации по налогам и иным платежам и о текущих налоговых платежах;
- о динамике основных финансово-экономических показателей организации за последние 3 года, о выполнении кредитных и долговых обязательств (форма прилагается);
- о результатах проверки по базам данных правоохранительных, в т.ч. таможенных органов;
- для акционерных обществ, кроме того, о конкретном вкладе в экономику региона.

Наградной лист подписывается, во-первых, руководителем регионального образования по месту работы представляемого к почетному званию; во-вторых, Губернатором региона; в-третьих, Полномочным представителем Президента РФ в федеральном округе.

Для научного сотрудника Российской Академии наук требуются также:

- выписка из заседания Ученого совета института,
- представление Ученого совета института;
- ходатайства от Президиума регионального научного центра РАН, от

отделения РАН и Президиума РАН;

· проект ходатайства Президенту РФ о присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ» от Президиума РАН;

· сопроводительное письмо в Президиум РАН.

Особо трудоемким оказалось оформление перечня общего количества охранных документов, (со)автором которых является кандидат на почетное звание. Неопределенность порядка оформления документации привела к тому, что даже после подписания документов Губернатором Санкт-Петербурга и Полномочным региональным представителем Президента документация, направленная в Президиум РАН, по требованию РС ВОИР была возвращена для доработки. Документацию необходимо было дополнить рекомендациями регионального совета ВОИР и Республиканского Совета ВОИР.

Документы начали собирать в 1998 году. А почетные знаки вручены нашим сотрудникам только в январе 2003 г. Таким образом процесс занял около пяти лет.

Теперь немного статистики. В письме Патентно-лицензионного отдела АН СССР (от 23.04.1984 № 10110-2532.4-444) были подведены итоги действия Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1961 г.: почетное звание «Заслуженный изобретатель РСФСР» за 1961—1984 годы было присвоено 1174 лицам (в среднем 53 в год), среди них 28 (2,4 %) - сотрудников АН СССР. Столь незначительное число ученых-изобретателей в АН СССР, получивших почетное звание, можно объяснить, прежде всего, тем, что одним из основных требований к изобретателю было использование его изобретений в отечественной промышленности с указанием полученного экономического эффекта. А это от изобретателя, занимающегося фундаментальными научными исследованиями, не зависело и не зависит по настоящее время.

Мы изучили динамику присвоения почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ» за 1990—2003 годы по изданиям: «Ведомости ВС РСФСР» (1990), «Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР» (1991), «Собрание актов Президента и Правительства РФ» (1992—1993), «Собрание законодательства РФ» (1994—2003). Данные представлены в виде Таблицы.

год	кол-во чел., получивших почетное звание	в том числе:			
		жен.	муж.	СПб и обл.	АН СССР/ РАН
1990	43	1	42	7	3
1991	121	3	118	17	5
1992	172	6	166	24	4
1993	90	3	87	9	0
1994	66	2	64	5	0
1995	91	1	90	7	1
1996	52	2	50	2	0
1997	59	1	58	1	1
1998	92	4	88	2	1
1999	39	0	39	2	0
2000	26	0	26	2	3
2001	27	2	25	1	2
2002	47	0	47	7	4
2003	53	1	32	2	3
итого	958	26(2,8%)	932	88(9,4%)	27(2,9%)

Данные Таблицы за 1990—1995 годы несомненно относятся ко времени действия законодательства СССР.

За 1996—2003 г. было присвоено 350 почетных званий «Заслуженный изобретатель РФ» или в среднем 48 изобретателям в год. Из них женщинам-изобретателям — 10 (2,9 %), жителям СПб и области — 19 (5,4 %), ученым РАН 14 (4,0 %). Практически эти показатели мало отличаются от соответствующих показателей за 1961—1984 годы, хотя количество выдаваемых Патентным ведомством России охранных документов уменьшилось в десятки раз.

Теперь — самый главный вопрос. Что дает государству и создателю новых технологий звание «Заслуженный изобретатель РФ»? Государство и общество по-прежнему никак не заинтересовано в реализации отечественных высоких технологий. Идет интенсивное разрушение отечествен-

ных предприятий химической и фармацевтической промышленности.

А изобретатель, кроме почетного знака может претендовать на звание ветеран труда.

Заслуженный изобретатель РФ Д. А. Гречинский в своем открытом письме Президенту Р.Ф. В.В. Путину (Новые известия, 17 ноября 2003 г.) указал, что «Лица, удостоенные звания «Заслуженный изобретатель РФ» незаслуженно лишены льгот и доплат, положенных другим категориям граждан. К примеру, повышенные пенсии установлены работникам многих министерств... Почему обделены в этом «Заслуженные изобретатели РФ»? ...Увеличение размера пенсий изобретателям не нанесет ущерба бюджету страны: их на всю Россию всего несколько сот человек».

Нельзя не задать следующие вопросы:

1. Зачем нужно почетное звание «Заслуженный изобретатель РФ», если до сих пор не установлены налоговые и иные льготы, позволяющие быстрее наладить промышленное освоение перспективных изобретений? Не по-хозяйски — вкладывать деньги в создание изобретений и не использовать их.

2. Почему до сих пор нет законодательно утвержденного порядка и исчерпывающего перечня документации, необходимой и достаточной для любого региона РФ при присвоение почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ»?

3. Насколько правомочны общественные организации - советы ВОИР давать свои рекомендации, которые являются обязательными при присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ», если учесть, что в большинстве регионов ВОИР не функционируют с начала 90-х годов прошлого века? Имеют ли право давать такие рекомендации иные общественные организации?

4. Почему от правового регулирования присвоения этого почетного звания отстранилось Российское патентное ведомство, организация наиболее компетентная в области изобретательства? Не хочется думать, что причиной может служить отсутствие уплачиваемых за оформление звания пошлин.

5. Почему для присвоения почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ» требуется не только создание изобретений, но ещё и отчет о внедренных изобретениях? Очевидно, что создатели высоких технологий в области оборонной промышленности, космоса, здравоохранения, кораблестроения и иных отраслей народного хозяйства, научные исследования в которых финансирует бюджет, не имеют возможностей финансировать производство.

6. Не ясно, какое отношение к присвоению почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ» имеют справки о задолженности организации, в которой работает изобретатель, по налогам и иным платежам, о текущих налоговых платежах, о динамике основных финансово-экономических показателей за последние 3 года, о выполнении кредитных и долговых обязательств, о результатах проверки по базам данных правоохранительных органов? Очевидно, что при необходимости всю эту информацию государственные органы могут получать самостоятельно из автоматизированных государственных баз данных.

7. Почему защита интеллектуальной собственности сводится Правительством к борьбе с пиратскими видеодисками, нарушающими, как привило, авторские права иностранных компаний ?

Необходимо сделать следующее.

1. Создать систему государственных ежегодных конкурсных грантов для скорейшего промышленного освоения наиболее перспективных высоких технологий, созданных лицами, которым присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель РФ».

2. Установить систему льготных пошлин для заявок на выдачу патентов РФ и финансовой поддержки зарубежного патентования, а также поддержания таких патентов в силе до даты промышленного освоения, если автором или даже одним из соавторов является лицо, которому присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель РФ».

3. Установить иные льготы для заслуженных изобретателей РФ, например, надбавки к получаемой зарплате и пенсии.

Регулярно публиковать перечень изобретений, создаваемых не только VIP-персонами, но и заслуженными изобретателями РФ.

5. Регулярно публиковать материалы о заслуженных изобретателях РФ.

ОФОРМЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

О. В. НОВОСЕЛЬЦЕВ, президент Компании патентных поверенных «Петропатент», к. т. н., к. ю. н.

Рис. 1. Схема основной цели и задач отношений создания и использования интеллектуальной собственности.

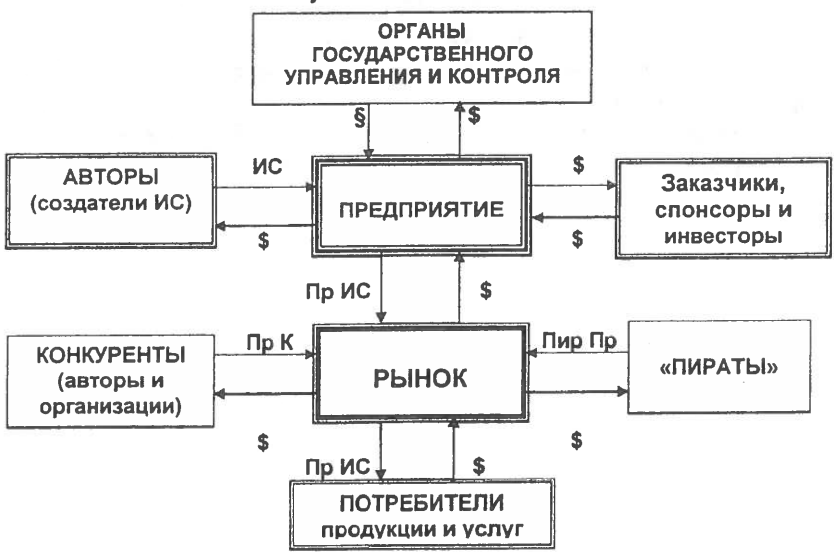


Рис. 2. Схема взаимоотношений субъектов и объектов рыночных отношений использования интеллектуальной собственности.

§ законодательные и нормативные акты; ИС - интеллектуальная собственность; $- финансовые средства; Пр - потребляемая потребителями продукция (услуги); Пр. ИС -продукция на основе интеллектуальной собственности; Пр. К. - продукция конкурентов; Пр. Пир. - "пиратская" продукция.

1. ПРАВОВЫЕ МЕРЫ - "меры принуждения" – правовая охрана и судебная защита прав и интересов авторов и их правопреемников авторским и патентным правом силой законов государства и наказания "пиратов за несанкционированное использование «чужой» интеллектуальной собственности.

Для практического получения официальных, предоставляемых законом прав на правовую охрану и защиту **необходимы**:

- **регистрация авторских прав** на программы ЭВМ и базы данных,
- **патентная защита разработок** и получение официальных регистрационных и охранных документов (свидетельств о регистрации авторских прав, свидетельств на товарные знаки, патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели)
- **оформление** необходимых юридически значимых документов на предприятия для охраны интеллектуальной собственности **в режиме коммерческой тайны («ноу-хау»).**

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ - "меры экономического расчета" основанные на сознательном и добровольном выборе приемлемых правил индивидуального поведения на основе экономической целесообразности, использовании официальных преимуществ санкционированного использования.

3. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, основанные на пропаганде правил "честного бизнеса" и общественного неприятия несанкционированного использования чужой интеллектуальной собственности.

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

5. МЕРЫ ПО ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВА (объектов собственности) И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА (активов) ПРЕДПРИЯТИЯ путем инвентаризации, документального оформления, оценки и бухгалтерского учета результатов интеллектуальной деятельности и прав интеллектуальной собственности.

Рис. 3. Основные меры обеспечения прав и имущественных интересов предприятия, авторов и правообладателей интеллектуальной собственности

1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

материалов, приборов, оборудования, изделий

2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- *отчеты по научно-исследовательским работам*
- *конструкторская документация*
- *технологическая документация*
- *геологические и топографические карты*
- *инструкции*

3. ИНФОРМАЦИЯ

- ИНФОРМАЦИЯ НЕОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
- ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА (НОУ-ХАУ)
- ИНФОРМАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОСТУПА -

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- ОБ ОБЪЕКТАХ АВТОРСКОГО ПРАВА
  - *Произведения науки, литературы и искусства*
  - *Программы для ЭВМ и базы данных*
  - *Селекционные достижения*
- ОБ ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
  - *Изобретения*
  - *Промышленные образцы*
  - *Полезные модели*
  - *Товарные знаки и знаки обслуживания*

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Объектов собственности
  - *образцов, материалов, приборов, оборудования, изделий,*
  - *научно-технической документации*
- Объектов интеллектуальной собственности
  - *информации ограниченного доступа (ноу-хау)*
  - *информации исключительного доступа (объектов интеллектуальной собственности)*

Рис. 4. Объекты коммерциализации интеллектуальной собственности-результаты интеллектуальной деятельности

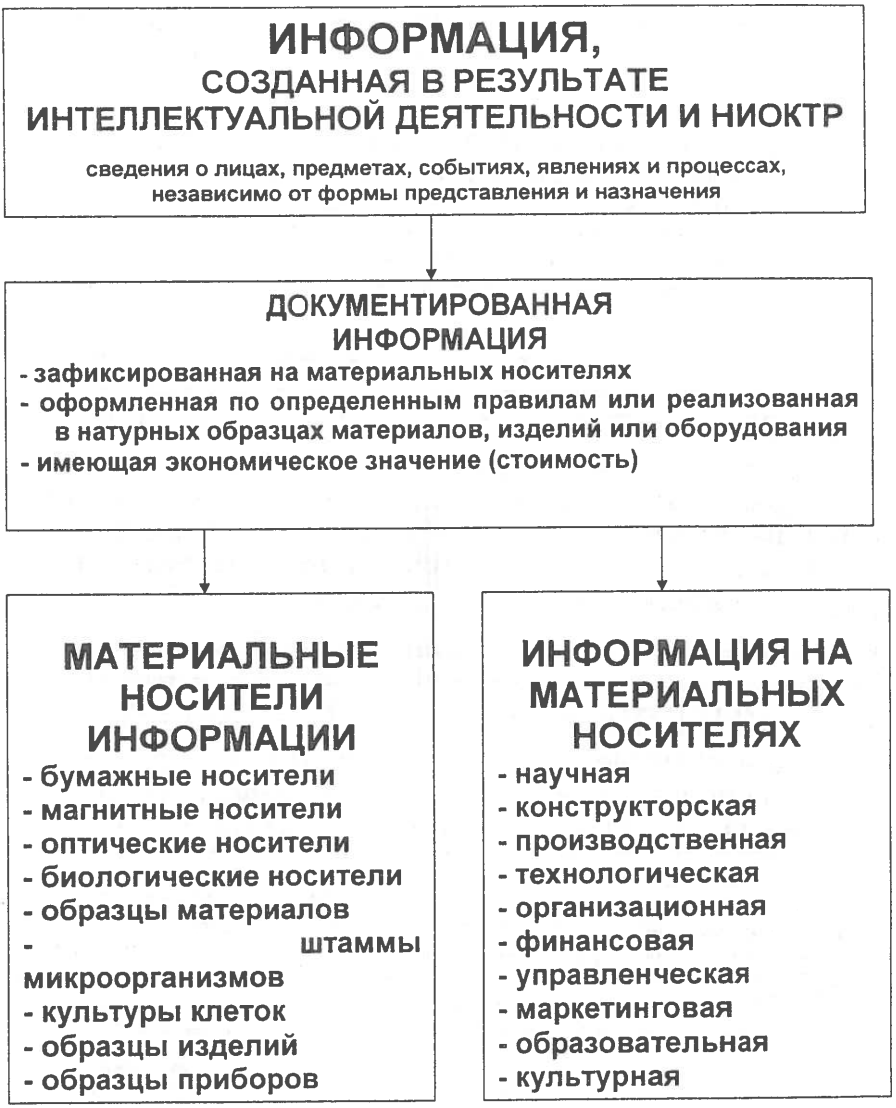


Рис. 5 Информационная составляющая результатов интеллектуальной деятельности.

Рис. 6 Основные формы капитализации и коммерциализации объектов и прав интеллектуальной собственности как результатов интеллектуальной деятельности.

Рис. 7. Соотношение и взаимосвязь экономического содержания и юридической формы результатов интеллектуальной деятельности

Рис. 8. Алгоритм квалификации и юридического оформления объектов и прав интеллектуальной собственности в качестве интеллектуального капитала предприятия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. В. САВИКОВСКАЯ, директор ООО «ИНВЕРС», патентный поверенный РФ, лицензированный оценщик ИС, Санкт-Петербург

Сегодня на многих наукоемких предприятиях Санкт-Петербурга и всей Российской Федерации проходит инвентаризация объектов интеллектуальной собственности. Проходит инвентаризация как в обязательном, так и в инициативном порядке.

Этот процесс можно рассматривать двояко. С одной стороны, это инвентаризация результатов научно-технической деятельности (РНТД), созданных за счет средств федерального бюджета.

С другой стороны, инвентаризацию можно рассматривать как первый этап управления интеллектуальной собственностью. Как известно, на этом этапе идентифицируются все внутренние интеллектуальные ресурсы, созданные на предприятии, создаются их реестры.

Хочу отметить ряд проблем, которые свойственны инвентаризации объектов интеллектуальной собственности как таковой, с которыми обязательно столкнутся непосредственные исполнители, и решение которых (проблем) не раскрыто в существующих нормативных документах по инвентаризации.

Первая проблема: в нормативных документах нет четкого объектного перечня выявленных РНТД. Для качественного выполнения работ по инвентаризации РНТД необходимо детальное знание как нового патентного законодательства, так и нормативных актов бывшего СССР в области изобретательства.

Необходимо отметить, что при всем многообразии результатов интеллектуальной деятельности, их правовая защита основана на трех законодательных схемах.

Первая законодательная схема: система патентного права.

Для получения правовой охраны в рамках такой системы на каждый объект необходимо получить государственный охранный документ-патент или свидетельство. Для получения такого документа каждый объект проходит процедуру экспертизы, проверки на соответствие установленным критериям охраноспособности. Патентным правом охраняются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, селекционные достижения.

При проведении инвентаризации таких объектов необходимо исследовать именно охранные документы как таковые: срок их действия, правильность уплаты годовых пошлин за поддержание охранных документов в силе или пошлин за продление действия патентов или свидетельств.

Наименования охранных документов объектов патентного права и сроки их действия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование объекта	Охранный документ	Срок действия
Изобретение	Патент	20 лет без права продления
Промышленный образец	Патент	10 лет с правом продления на 5 лет
Полезная модель	Патент	5 лет с правом продления на 3 года
Товарный знак	Свид-во	10 лет с правом продления каждый раз на 10 лет
Селекционное достижение	Патент	30 или 35 лет

Одним из «подводных» камней при проведении инвентаризации объектов патентного права является инвентаризация изобретений, защищенных авторскими свидетельствами. Следует помнить, что исключительное право на использование изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, принадлежит государству. Предприятию, как хозяйствующему объекту, могут принадлежать только те из изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, которые по ходатайству заявителя переведены в патенты по соответствующей процедуре.

Однако, реализуя первый этап управления, необходимо составлять отдельный реестр всех имеющихся авторских свидетельств, так как эта информация представляет большую ценность с точки зрения тематической направленности изобретательской активности, а также эта информация важна для выявления ведущих авторов предприятия.

Новым для предприятий является такой объект патентного права как полезная модель. По сути своей полезную модель называют «малым» изобретением. Это своего рода частный случай изобретения, так как из всех объектов патентования в качестве полезной модели охраняются только конструкции. Кроме этого, для полезной модели предусмотрен «облегченный» вариант критериев патентоспособности и меньший срок охраны.

Вторая законодательная схема: система авторского права.

В рамках авторского права, по общему правилу, защищаются произведения науки, литературы и искусства, а также объекты смежных прав. К объектам смежных прав, в частности, относятся права первых исполнителей или лиц, осуществивших первую запись произведения.

Объекты авторского права охраняются в силу факта их создания. Это означает, что для охраны прав не требуется получение специальных охранных документов, а также не проводится официальная проверка, экспертиза созданных объектов.

Какие из объектов авторского права могут быть отнесены к результатам научно-технической деятельности? Это программы для ЭВМ и баз данных.

При проведении правовой инвентаризации для исследования правового статуса программ для ЭВМ важным является вопрос о передаче автором прав на использование созданного программного продукта. Иными словами, особое внимание необходимо уделить исследованию вопроса о соглашении между автором программы для ЭВМ и предприятием о передаче исключительных прав.

Законодательством предусмотрена регистрация программ для ЭВМ и баз данных по желанию правообладателя. Регистрация проводится структурным отделом Роспатента. Такая регистрация укрепляет доказательственную базу правообладателя в случае спора об авторстве.

Однако при инвентаризации необходимо не только выявить все свидетельства на программы для ЭВМ, но и попробовать выявить программы для ЭВМ, не проходившие регистрацию в Роспатенте.

Третья законодательная схема может быть названа таковой скорее условно, чем по существу. Третий правовой режим, предусмотренный для охраны результатов интеллектуальной деятельности состоит в том, что создатель нового интеллектуального продукта держит его в секрете, охраняет в качестве своей коммерческой тайны.

Такая система охраны предусмотрена для использования так называемых «ноу-хау» — любой коммерчески ценной информации технического, финансового, маркетингового характера. Стержнем коммерческой тайны является сохранение конфиденциальности.

Материальными носителями «ноу-хау» могут быть любые комплекты научно-технической информации (отчеты, чертежи, схемы, рецептура), договорная документация, списки клиентов и пр.

Необходимость сохранения конфиденциальности по отношению к коммерческой тайне, конечно, осложняет введение этого объекта в коммер-

ческий оборот, однако не является непреодолимым препятствием для извлечения прибыли из «ноу-хау». Необходимым условием коммерциализации «ноу-хау» является требование к контрагентам о неразглашении полученных коммерческих секретов, а также отсутствие публикаций открытого доступа.

Для правовой охраны «ноу-хау» не предусмотрено никаких официальных охранных документов. При этом необходимым условием существования «ноу-хау» в соответствии с действующим законодательством является принятие владельцем юридических мер по сохранению конфиденциальности.

Как мне представляется, «ноу-хау» – центральный объект инвентаризации.

В контексте правовой инвентаризации «ноу-хау» является самым сложным объектом. Проблемы начинаются уже при идентификации «ноу-хау». Иными словами, что является единицей «ноу-хау»?

Как мне представляется, единицей «ноу-хау» является научно-техническая разработка, выполненная в рамках договора. При этом в некоторых ситуациях, для продолжающихся разработок, несколько договоров необходимо объединять, ориентируясь на функцию конечной разработки.

Серьезная проблема заключается в определении владельца «ноу-хау». При этом необходимо отметить, что многие РНТД создавались в течение всего времени существования предприятий, в том числе и задолго до приватизации, на средства госбюджета. По этой причине на владение созданными РНТД вполне обоснованно может претендовать и претендует государство в лице своих уполномоченных органов.

Поэтому выявление правообладателя «ноу-хау» включает в себя детальное исследование договорной документацию, в том числе определение момента создания «ноу-хау». Если этот момент приходится на период времени до приватизации, тогда необходимо проверить внесены ли «ноу-хау» в состав приватизированного имущества. Если да, то предприятие в процессе приватизации стало собственником имущества, в том числе и «ноу-хау». Если нет, то собственником «ноу-хау», как правило, является государство.

К рассмотренным трем правовым схемам примыкают так называемые нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, которые нельзя однозначно отнести ни к одной из перечисленных схем.

К ним относятся топологии интегральных микросхем и рационализаторские предложения.

Топологии интегральных микросхем по своему правовому статусу близки

к программам для ЭВМ. Для них характерно отсутствие обязательной регистрации, а в процессе правовой инвентаризации необходимо проверить как урегулированы отношения с автором, создателем топологий.

Особого разговора заслуживают рационализаторские предложения. Эти объекты были очень распространены в советское время, а сегодня их правовой статус представляется в достаточной степени «размытым». Ни один из новых «патентных» законов, ни Гражданский Кодекс РФ не содержат в себе даже термина «рационализаторское предложение».

Автор исследовала особенности рационализаторских предложений и предложила относить их к разряду «ноу-хау» при условии выполнения некоторых действий формального характера, а именно: не публиковать рационализаторские предложения в открытой печати и внести их в перечень сведений. охраняемых в качестве коммерческой тайны. (Подробно см.: Савиковская Е.В. Охрана рационализаторских предложений в режиме «ноу-хау». Патенты и лицензии. -1999. - №9.- С. 33-35.)

Такие действия позволят беспрепятственно ввести в оборот коммерчески ценную информацию, содержащуюся в сохранившемся на многих предприятиях массиве рационализаторских предложений.

В таблице 2 приведены все рассмотренные выше объекты в соответствии с правовым режимом охраны.

Таблица 2.

Результаты интеллектуальной деятельности.

Патентное право	Авторское право	Коммерческая тайна	Нетрадиционные объекты
Изобретения Полезные модели Промышленные образцы Товарные знаки Селекционные достижения	Произведения науки, литературы, искусства Объекты смежных прав Программы для ЭВМ, базы данных	Коммерчески ценная информация, «ноу-хау»	Топологии интегральных микросхем Рационализаторские предложения

Вторая проблема — ретроспектива проведения работ по инвентаризации.

Инвентаризация объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с новым патентным законодательством, должна быть проведена за период, начиная с 1992 г.

Однако, десятилетняя ретроспектива не является оптимальным сроком

для следующих объектов: товарных знаков, «ноу-хау», авторских свидетельств, рационализаторских предложений.

Товарные знаки необходимо выявлять, начиная с даты начала функционирования предприятия, а для других объектов, в первую очередь, учитывать срок морального старения.

Мне представляется, что ретроспектива инвентаризации для «ноу-хау», авторских свидетельств и рационализаторских предложений не должна быть меньше 20 лет. При этом целесообразно все-таки провести первичный отбор указанных объектов с точки зрения морального старения.

Третья проблема — выявление потенциально охраноспособных объектов.

Само по себе выявление потенциально охраноспособных технических решений является исключительно трудоемким процессом, связанным как с формулированием самих решений, так и с соотнесением таких решений с достигнутым на дату инвентаризации мировым техническим уровнем по всему тематическому спектру деятельности предприятия. При этом основная нагрузка при проведении таких работ ложится не на патентный отдел, не на юристов или консультантов, а на ведущих технических специалистов.

Очевидно, что такую задачу в рамках проведения инвентаризации не решить.

В таком случае потенциально охраноспособными РНТД могут быть поданные заявки на ИЗ, ПМ или ПО, не прошедшие экспертизу Роспатента на момент инвентаризации.

Четвертая проблема — определение владельца прав на выявленные РНТД.

Названная проблема обусловлена тем, что определение владельца прав на выявленные РНТД касается, в основном, «ноу-хау», так как в охранных документах патентообладатель указан. В свою очередь, определение владельца прав на «ноу-хау» непосредственно связано с анализом договоров на создание выявленных «ноу-хау». Здесь и кроется проблема. Для составления реестров необходимо провести кропотливую работу по анализу договорной документации, связанной с созданием «ноу-хау». На этом пути могут встретиться любые неожиданности, разные формулировки. В конечном итоге для определения правообладателя приходится обращаться к общим нормам гражданского законодательства, касающихся договорных отношений.

Пятая проблема. На заключительном этапе инвентаризации необходимо дать конкретные рекомендации по правовой охране и дальнейшему использованию выявленных РНТД.

В рамках инвентаризации РНТД на конкретном предприятии идет анализ внутренних структур, а также накопленной информации. Однако, для разработки полноценных рекомендаций по правовой охране и использова-

нию выявленных РНТД необходим анализ внешней конкурентной среды, проведения которого порядком инвентаризации не предусмотрено.

Поэтому на практике, рекомендации могут касаться таких вопросов, как продление действия тех или иных охранных документов, перевода авторских свидетельств в патенты, перевода рационализаторских предложений в режим ноу-хау, а также важнейшего аспекта деятельности предприятия — корректировки действия режима охраны коммерческой тайны.

Результат инвентаризации.

1. Четкая идентификация РНТД, создание реестров, в которые вносят вновь создаваемые объекты.

2. Уточнение правообладателя на все РНТД.

3. Постановка на учет РНТД в качестве нематериальных активов.

4. Отработка формулировок для распределения прав на будущие разработки между исполнителем и заказчиком.

5. Корректировка функционирования режима коммерческой тайны.

Проведенная правовая инвентаризация, четкая идентификация всех нематериальных активов позволит предприятиям перейти к следующим этапам коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

Нормативные документы

1. О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности. Постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7.

2. Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности. Утверждены Распоряжением Мин-ва имуществ. отношений РФ (1272-р), Мин-ва промышленности, науки и технологий РФ (№ Р-8), Мин-ва юстиции РФ (№ 149) от 22 мая 2002 г.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ю. Б. ЛЕОНТЬЕВ, преподаватель Финансовой академии при Правительстве РФ, Москва

Летом прошлого года мы отметили десятилетие оценочной деятельности в Российской Федерации. С какими итогами оценка интеллектуальной собственности пришла к этому рубежу?

По численности оценщиков, имеющих право оценивать интеллектуальную собственность (ИС), мы давно уже обогнали всю планету. Но, к сожалению, количество специалистов упорно не хочет переходить в качество их работы. В условиях, когда число выданных лицензий на право проведения оценки собственности всех видов приближается к десяти тысячам, качество оценки ИС страдает более всего. В значительной степени это объясняется двумя обстоятельствами. С одной стороны, неразвитость инфраструктуры российского бизнеса и отсутствие необходимых знаний у естественных оппонентов профессиональных оценщиков способствуют тому, что последние работают практически в атмосфере всепрощения. С другой стороны, общий низкий уровень нашей оценки ИС объясняется и тем, что до 2003 года отсутствовало единство взглядов на её методологию.

Однако, сейчас в методическом обеспечении оценки нематериальных активов (НМА) и ИС наметился прорыв, который в первую очередь следует связывать с выходом в свет в конце 2002 года «Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности», подготовленных Министерством имущественных отношений. Эти рекомендации по своему духу соответствуют общей теории профессиональной оценки. Они совпадают по основным положениям с той методологией, которая используется во всем цивилизованном мире. Это действительно революционный шаг, и заслуги Минимущества[1] (далее — МИО) здесь не замечать нельзя.

Помимо практически полного соответствия общей методологии профессиональной оценки к числу достоинств рекомендаций МИО можно отнести трактовку некоторых положений оценки ИС и НМА:

В рекомендациях к доходному подходу разъясняется, что «*Доходом*

[1] От министерства разработку рекомендаций курировала И. В. Бриндикова.

от использования интеллектуальной собственности является разница за определенный период времени между денежными поступлениями и денежными выплатами (далее - денежный поток), получаемая правообладателем за предоставленное право использования интеллектуальной собственности». При этом, поскольку речь идет о денежном потоке, должны учитываться все поступления и все, фактически происходящие выплаты, к числу которых, конечно, относятся и платежи в бюджет по налогу на прибыль.

В рекомендациях к затратному подходу появились указания по расчету прибыли предпринимателя, учет которой необходим при расчете рыночной стоимости собственности. «*Прибыль инвестора может быть рассчитана исходя из ставок отдачи на капитал при его наиболее вероятном аналогичном по уровню риска инвестировании и периода времени, необходимого для создания оцениваемой интеллектуальной собственности*».

В применение затратного подхода впервые в оценке НМА вводится деление износа, учет которого необходим при определении рыночной стоимости, на устранимый и неустранимый. При этом совершенно справедливо отмечается, что: «*износ является устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости интеллектуальной собственности в результате его устранения*».

Однако, помимо достоинств следует отметить и некоторые недостатки методических рекомендаций МИО. Основными из них являются следующие.

В рекомендациях к доходному подходу дается указание руководствоваться при оценке НМА принципом наилучшего наиболее эффективного использования (принцип ННЭИ), который, как известно, в развитых странах используется почти исключительно при оценке земельных ресурсов. Сочетаясь с низким уровнем профессиональной подготовки оценщика, такая рекомендация может привести к завышению стоимости объекта оценки. Такое положение, безусловно, может быть выгодно продавцу (обладателю прав), в роли которого часто выступает, например, государство. Но оно плохо стыкуется с интересами покупателя (будущего инвестора), а, следовательно, не способствует определению справедливой рыночной стоимости.

В описании методологии затратного подхода не дается общеизвестного деления износа НМА на функциональное и экономическое устаревание, и, соответственно, отсутствуют рекомендации по расчету снижения стоимости, обусловленного действием этих факторов. А это также может

Поскольку не все замечания специалистов, участвовавших в обсуждении методических рекомендаций МИО, были учтены в утвержденной редакции этого документа, в комитете по оценочной деятельности ТПП РФ были разработаны и в августе 2003 года изданы «Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости нематериальных активов предприятий». К числу достоинств этих рекомендаций можно отнести то, что они содержат не только теоретически обоснованные указания, но и примеры практических расчетов по всем описанным процедурам.

С выходом в свет этого руководства мы еще на шаг приблизились к методологии оценки ИС и НМА, использующейся в развитых странах. В дополнение к указаниям МИО при определении рыночной стоимости предлагается руководствоваться и принципом зависимости, который устанавливает, что «*Рыночная стоимость НМА зависит от характера и стоимости активов, вместе с которыми он образует единый хозяйственный комплекс, участвуя в создании денежных потоков, направленных к владельцу оцениваемой собственности*».

Это положение должно воспрепятствовать появлению, например, заключений о существовании рыночной стоимости, определяемой через доходный подход, у патентов, которые еще не начали использоваться в бизнесе. Рыночная стоимость ИС представляет собой обоснованный компромисс между мнениями продавца и покупателя, а потому адекватность её понимания в применении доходного подхода может появиться только при условии использования оцениваемой ИС на конкретном предприятии. Если же такое использование еще не началось, через доходный подход определяется не рыночная, а инвестиционная стоимость объекта оценки.

Для того чтобы устранить произвольность оценки при определении инвестиционной стоимости ИС была уточнена формулировка принципа ННЭИ: «*Наилучшее и наиболее эффективное использование НМА, приводящее к его максимальной стоимости, должно быть легитимно, физически возможно и осуществимо с точки зрения финансовых возможностей владельца оцениваемой собственности и поддерживающих его инвесторов*».

В дополнение к указанным методическим рекомендациям в конце 2003 года библиотеки оценщиков пополнились еще тремя изданиями. Первой из них появилась широко разрекламированная книга А.Н. Козырева и В.Л. Макарова «Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности» (учебное пособие, М., 2003).

Эта работа очень хорошо читается и в целом, безусловно, должна быть оценена положительно. Человек, начинающий знакомиться с оцен-

кой ИС, будет целиком захвачен очарованием и перспективами развития этого вида человеческой деятельности. Особая ценность книги заключается в том, что, в дополнение к несомненным информативным достоинствам, она позволяет наконец-то определиться с рыночной позицией одного из её авторов - А.Н. Козырева. Рецензируемая работа воспринимается, как осознанное решение автора отмежеваться от профессиональной стоимостной оценки. Обоснованию своей позиции А.Н. Козырев отводит почти тридцать страниц раздела «1.2. Соотношение оценки ИС и профессиональной оценки», где автор «доходчиво» объясняет, почему профессиональные оценщики не должны заниматься оценкой ИС.

Методология профессиональной оценки автором объявляется неправильной, она выставляется продуктом некомпетентности как российских, так и международных методических центров:

«...принятое в 2001 году руководство по оценке № 4 нельзя признать удачным. В нем слишком сильно проявились присущие профессиональным оценщикам стереотипы мышления и недостаточно глубокое понимание большинством из них специфики предмета. В целом довольно большой объем руководства удивительно бездарно растрачен на рекомендации, часть из которых правильна, но абсолютно не специфична для НМА, а другая часть не применима именно к НМА. В этой связи принятие и публикацию данного руководства следует считать неудачей. Более того, есть основание предполагать, что МКСО в его нынешнем составе абсолютно не готов к методической работе в области оценки НМА» (стр. 230).

Делая такие резкие заявления, А.Н. Козырев в то же время открыто признает, что не имеет профессиональной оценочной подготовки, в которой он не видит для себя никакой необходимости (стр. 29). А между тем её отсутствие проявляется в содержании книги, которая преподносится как учебное пособие для профессиональных оценщиков.

К примеру, автор повторяет наиболее распространенную ошибку, совершаемую специалистами, пришедшими в профессиональную оценку из сферы лицензионной торговли:

«При установлении рыночной стоимости ИС более удобным показателем оказывается прибыль до налогообложения, а не после...-...При продаже актива (НМА), созданного за счет бюджетных средств (а таких большинство), по рыночной стоимости вся вырученная сумма составит прибыль, так как все затраты на создание (приобретение) данного актива списаны. Разумеется, это будет прибыль до налогообложения.» (стр. 47).

Автор не понимает, что стоимость прав собственности, в отличие от цены лицензии, рассчитывается только на основе тех денежных средств, которые образуются от использования объекта оценки и не просто поступают на расчетный счет владельца, а ещё и остаются в его распоряжении (см., например, методические рекомендации МИО о денежном потоке). Использование других показателей дохода допустимо, только в том случае, если в распоряжении оценщика имеются сведения о рыночных ставках капитализации, соответствующих этим показателям. Однако в распоряжении российских оценщиков таких подтверждаемых рыночной статистикой ставок, к сожалению, не имеется, и нет надежды на то, что они могут появиться в ближайшем будущем.

Далее автор выдает такую формулу приведенной стоимости:

«$PV=CF_0+1/(1+r)xCF_1+[1/(1+r)]^2xCF_2+\ldots+[1/(1+r)]^TxCF_T$,

где PV — приведенная стоимость конечной последовательности потоков CF_0, CF_1, CF_2, ... , CF_T, индекс 0 соответствует текущему году, индекс T — последнему году использования оцениваемого актива.» (стр.132).

При том, что внешне формула как бы правильна, автор сильно лукавит. В таком виде это выражение применяется для расчета NPV - чистой текущей стоимости, являющейся, как известно, критерием оценки инвестиционных проектов, но не для расчета текущей стоимости - PV. В инвестиционном проектировании CF_0 представляет собой начальный объем инвестиций, всегда имеющий отрицательное значение. В оценке собственности доходный подход строится на принципе ожидания, однозначно устанавливающем необходимость учета исключительно будущих денежных потоков. Денежный поток, по времени совпадающий с датой оценки, для будущего собственника (покупателя) уже потерян, а потому поток CF_0 не должен показываться в формуле DCF.

А.Н. Козырев издает учебное пособие по оценке нематериальных активов, где заявляет о несостоятельности затратного подхода. Он так и озаглавил две странички, уделенные описанию методов этого стандартного подхода:

«2.4. Несостоятельность затратного подхода

В профессиональной оценке затратный подход считается одним из трех основных подходов, наряду с рыночным и доходным подходами. В частности этому подходу уделяется достаточно много внимания в международных стандартах оценки, а также в учебниках по оценке бизнеса и нематериальных активов. Однако если говорить об оценке интеллектуальной собственности и нематериальных акти-

вов, то этот подход скорее вводит в заблуждение, чем помогает принимать правильные решения. Тем не менее, нельзя не отметить живучесть представлений о нем, как о реальной альтернативе доходному и рыночному подходам.» (стр. 118).

И такое пишется, несмотря на то, что автору прекрасно известно о мнении таких авторитетных специалистов, как Г. Смит и Р. Парр, по поводу невозможности оценки некоторых видов НМА без применения этого стандартного подхода. Так о какой же несостоятельности идет речь? Может быть о несостоятельности автора, как специалиста, пытающегося заниматься оценкой стоимости собственности?!

В заключение следует еще раз отметить, что, несмотря на явную политизированность, работу А. Н. Козырева и В. Л. Макарова отличает богатая информативная насыщенность. Особенно интересно все, что пишется о современном состоянии рынка интеллектуальной собственности, о применении реальных опционов и об интеллектуальном капитале. Несомненно, эта книга будет полезна всем оценщикам, которые своей специализацией избрали оценку ИС и НМА.

На два месяца позже только что рассмотренной работы вышла из печати книга Б. Б. Леонтьева и Х. А. Мамаджанова «Принципы и подходы к оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов» (учебное пособие, М., 2003).

Эта работа была создана на основе курса, читаемого авторами в Государственном университете управления. Основное отличие данной книги от ранее изданных в России аналогичных учебных пособий состоит в том, что в ней в логической последовательности излагаются принципиальные вопросы как собственно стоимостной оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов, так и организации оценочного процесса с учетом новых тенденций развития оценочной деятельности в России. Структура книги характеризует взгляд авторов на методологию преподавания дисциплины «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов». Содержание разделов отличает применение системного подхода к раскрытию излагаемого материала. В конце каждого раздела предлагаются вопросы для повторения и более глубокого усвоения учебного материала. Они создают основу для дискуссий и обмена мнениями при проведении практических занятий.

Очень интересно и, в то же время, лаконично написан «Раздел 1. Правовые основы возникновения и развития интеллектуальной собственности». Много нового о коммерциализации интеллектуальной собственности читатель узнает, прочитав «Раздел 2. Ценообразование в сфере интел-

лектуальной собственности».

Однако, рассматривая «Раздел 3. Оценка интеллектуальной собственности», следует отметить, что при общей методической правильности некоторые положения излагаются несколько запутанно. Примеры, выбранные для книги из прошлого профессионального опыта авторов, не прошли критического осмысления с точки зрения современных рекомендаций, и потому, естественно, им не всегда соответствуют.

Так, например, на стр. 173—174 практически без комментариев приводится пример оценки товарного знака, выполненной по коэффициентной методике ФИПСа (Бромберг Г. В., Орлова Н. С., Соловьева Г. В., 1999 г.). Эта экспертная методика, построенная на нормативно устанавливаемых коэффициентах, абсолютно не вписывается в методологию профессиональной оценки. Однако пример её применения в книге авторитетных специалистов может быть воспринят, как рекомендация к практическому использованию.

«Раздел 4. Организация оценки интеллектуальной собственности», пожалуй впервые, в российской оценочной литературе описывает технологию организации и управления процессом оценки ИС и НМА. Многолетний опыт работы авторов в этой сфере оценочной деятельности, безусловно, окажется полезным всем практикующим специалистам.

В начале 2004 года в продаже появилась книга, автором которой является известный американский специалист по учету НМА Барух Лев, «Нематериальные активы: управление, измерение, отчетность» (переводчик Л.И. Лопатников, научный редактор профессор В.М. Рутгайзер).

Приступая к чтению этой книги, не следует ожидать, что в ней описываются какие-либо аспекты технологии профессиональной оценки. Однако её появление должно рассматриваться, как чрезвычайно своевременное, поскольку она знакомит читателя с представлениями о составе и сущности НМА, сложившимися в условиях развитой рыночной экономики. Как известно, состав активов, признаваемых в качестве НМА, в представлении нашего Министерства финансов выглядит очень ограниченным.

Книга Баруха Лева помогает по-новому взглянуть на роль и значение НМА действующих предприятий, и на необходимость их квантификации (оценки) для управления стоимостью бизнеса.

Особенно интересна с этой точки зрения «Глава 2. Экономика нематериальных активов». Так, например, иллюстрируя высокий уровень риска коммерциализации инноваций, автор приводит данные по исследованию их эффективности, проведенному Ф.М. Шерером с его резюме:

«Главным выводом этого исследования было то, что «во всех

случаях относительно небольшое число успешных единиц (патентов, новых предприятий) объясняло львиную долю общей стоимости изобретений или инноваций». Например, верхние 10% патентов (как в Германии, так и в США) представляли 81–83% общей стоимости патентов. Совершенно очевидно, что большинство патентов оказалось при этом бесполезными, а средства, вложенные в эти патенты – потерями... Эти и другие эмпирические исследования показывают асимметричность инновационного процесса: успех сопровождает лишь относительно небольшое число продуктов и процессов, тогда как остальные оказываются пустышками. Именно здесь лежит объяснение неизбежно высокой степени риска инновационно-творческого процесса и инвестиций в нематериальные активы, лежащие в основе этого процесса.» (Стр. 46)

Далее (на стр. 48) автор приводит еще один интересный факт:

«Сокращение риска по мере инновационного процесса было квантифицировано еще два с лишним десятка лет назад Мэнсфилдом и Вагнером (1977). Изучая результаты отдельных инновационных проектов в шестнадцати химических, фармацевтических, электронных и нефтяных компаниях, эти авторы установили следующие средние вероятности успеха (оцененного по компаниям и проектам):

вероятность технического успеха – 0,67;

вероятность коммерциализации (продажи продукта) при условии технического успеха – 0,65;

вероятность финансового успеха (окупаемость инвестиций равна или выше стоимости капитала фирмы) при условии коммерциализации – 0,74.

Как отмечают...(другие авторы) *эти оценки вероятности успеха, возможно преувеличены, поскольку обследовались проекты по преимуществу крупных, солидных предприятий.»*

А вот как Б. Лев смотрит на идентификацию НМА (стр. 57):

«...чтобы квалифицировать нечто как актив для финансовой отчетности, надо показать, во-первых, что корпорация осуществляет существенный (хотя и необязательно полный) контроль над данным активом (а именно, только она способна присваивать большую часть выгод); во-вторых, степень риска коммерческого успеха существенно снижена (например, потому что обеспечена подходящая технология производства); и в-третьих, что рыночные механизмы способны обеспечить торговлю этим активом или возникающими в связи с ним денежными потоками.»

И далее (стр. 96):

«То, что не контролируется фирмой (неспособной исключить несобственников из числа тех, кто пользуется частью выгод), не может рассматриваться как актив — гласит бухгалтерский аргумент, и стоимость того, что не может быть сопоставлено с аналогичным активом (поскольку нет рынка), по самой природе является субъективной характеристикой, а оценка её — ничтожной.»

Говоря об управлении НМА автор отмечает некоторые известные, но часто забываемые аспекты организации производства (стр. 42):

«Стоимость таких знаний может быть полностью использована во благо компании лишь тогда, когда они закодированы (в учебниках или программах искусственного интеллекта) и систематически «дробятся» среди других служащих. Но создание такой системы кодирования и системы разделения знаний информации на всех — главная задача[2]. Серьезной задачей также является максимизация доходов от патентов и ноу-хау, которые не используются предприятием в текущем производстве. Это требует инвентаризации знаний и поиска потребителей (пользователей лицензий) для этих нематериальных активов.»

В целом книга очень информативна и потому, на мой взгляд, будет с интересом встречена российским читателем. Особо следует отметить, что она была написана в связи с постоянно дискутирующимся на Западе вопросом о создании информационных систем (баз данных) по нематериальным активам публичных компаний и их инновационной активности. Существование таких систем автор считает необходимым для повышения обоснованности принятия решений всеми инвесторами (прежде всего - участниками рынка ценных бумаг).

---

[2] Система разделения информации такого типа — Eureka — была разработана компанией Xerox для двадцати тысяч её инженерно-технических работников.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЗАКОН ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т. В. ПЕТРОВА, директор Патентной конторы «ПАТРИС», патентный поверенный РФ, оценщик ИС;
Д. И. ПЕТРОВ, патентный поверенный РФ, оценщик ИС, Санкт-Петербург

Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принятый в 1998 г. со всеми последующими изменениями и дополнениями является основой регулирования оценочной деятельности в отношении любых объектов оценки, включая и интеллектуальную собственность. Однако в тексте самого Закона особенности такого объекта как интеллектуальная собственность остались практически не рассмотренными.

Настоящий Закон регулирует оценочную деятельность в отношении объектов гражданских прав, участвующих в гражданском обороте. Виды объектов гражданских прав перечислены в статье 128 ГК РФ.

В ст. 5 Закона приведен перечень объектов оценки, который четко коррелирует с перечнем гражданских прав ст. 128 ГК РФ.

При этом в ст. 5, кроме информации, не прописаны объекты оценки очень специфического направления оценочной деятельности, по которому совсем недавно выдавались отдельные лицензии, а именно по оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности. В ст.128 ГК РФ в качестве таких объектов названы: результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), суть которых раскрыта в ст. 138 ГК РФ. А ст. 139 ГК РФ предусмотрена такая специфическая разновидность охраняемой информации как служебная и коммерческая тайна.

Учитывая тот факт, что в современном деловом мире неуклонно возрастает роль интеллектуальной собственности, в связи с чем постоянно повышается востребованность ее оценки, а также то, что отдельные оценщики и оценочные фирмы специализируются на оценке объектов интеллектуальной собственности, предлагается ввести их в перечень объектов оценки в ст. 5 Закона.

Кроме того, в ст. 5 в качестве объектов оценки не назван ряд объектов, которые приходится оценивать при судебных разбирательствах: ущерб за порчу имущества, различные компенсации за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков, про-

грамм для ЭВМ, произведений литературы, науки и искусства и т.п.), за неправомерное получение, использование и разглашение служебной и коммерческой тайны, а также компенсации за причинение морального вреда при нарушении личных неимущественных прав либо других нематериальных благ, неотчуждаемых от личности гражданина (т.е. не участвующих в гражданском обороте), или за причинение вреда деловой репутации юридического лица (гудвилла), что предусмотрено ст. 150—152 ГК РФ.

На основании вышесказанного в ст. 5 перечень объектов оценки предлагается дополнить следующим:

«... - информация, в том числе коммерческая тайна;

- права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе права на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации;

- ущерб, нанесенный имуществу;

- компенсация за использование объектов интеллектуальной собственности;

- компенсация за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации;

- упущенная выгода;

- компенсация за неправомерное получение, использование и разглашение служебной и коммерческой тайны;

- компенсация за причинение морального вреда физическому лицу при нарушении его личных неимущественных прав либо других нематериальных благ;

- компенсация за причинение вреда деловой репутации юридическому лицу.»

В Законе в качестве главного вида стоимости, которая, как правило, устанавливается для объектов оценки, определена рыночная стоимость. Ее нормативное определение дано в ст. 3 Закона.

Однако в практике оценки для целей совершения сделок с объектами оценки, а особенно для иных целей (например, для залога, в целях контроля для правильности уплаты налогов, для составления брачных контрактов, для определения размера возмещения ущерба имуществу и т.д.) достаточно часто приходится устанавливать другие виды стоимости, отличные от рыночной. Эти, другие виды стоимости не названы в Законе и не даны их определения, что приводит к разнобою и неоднозначному использованию терминологии в различных нормативных актах и отчетах оценщиков.

Предлагается в отдельной статье Закона привести определения всех видов стоимости, как рыночной, так и отличных от рыночной (например,

стоимость при ограниченном рынке, стоимость для конкретного пользователя при конкретном использовании, стоимость специализированного объекта, инвестиционная стоимость, страховочная стоимость, балансовая стоимость, ликвидационная стоимость и т. д.).

Среди обязательных требований к договору на оценку в ст. 10 Закона указано, что договор должен содержать «**вид** определяемой **стоимости** объекта оценки». Однако при заключении договора заказчик далеко не всегда знает (и не обязан знать) какой вид стоимости объекта ему следует определить, зато он четко знает цель оценки. Оценщик же обязан правильно обосновать определяемый вид стоимости объекта оценки, исходя из его подробного описания, цели оценки и изучения состояния рынка в области, к которой относится объект оценки.

Таким образом, обоснование выбора вида определяемой стоимости объекта оценки, которое часто неизвестно на момент заключения договора, является составной частью работы по оценке и должно содержаться не в договоре, а в отчете.

Поэтому предлагается по тексту ст. 10 слова «Договор должен содержать: ...вид определяемой стоимости объекта оценки...» заменить словами «Договор должен содержать: ...цель определения стоимости объекта оценки...».

При этом в ст. 11 предлагается добавить по тексту слова «В отчете должны быть указаны: ...**вид объекта оценки**...».

В ст. 12 Закона говорится, что «Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете... и **рекомендуется для целей совершения сделки с объектом оценки,** если... в судебном порядке не установлено иное».

Однако оценка стоимости проводится не только с целью совершения сделок, а, например, в целях контроля за правильностью уплаты налогов, или для определения размера ущерба или справедливой компенсации, выплачиваемой виновной стороной добровольно, а не по решению суда.

Для того, чтобы текст данной статьи охватывал все случаи оценки, предлагается изложить его в измененной редакции:

«Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете... и **рекомендуется для цели, предусмотренной договором**, если... в судебном порядке не установлено иное».

В четвертом абзаце ст.11 Закона перечислены сведения, которые обязательно должны быть указаны в отчете об оценке, среди которых для юридического лица - **балансовая стоимость объекта оценки**.

Однако в некоторых случаях объект оценки не может быть вообще поставлен на бухгалтерский учет (например, при определении вреда, нане-

сенного деловой репутации не менявшего собственника предприятия). В других случаях, например, в период подготовки материалов для патентования изобретения или регистрации товарного знака и проведения предусмотренной законодательством процедуры закрепления прав юридического лица на соответствующий объект интеллектуальной собственности в Роспатенте, этот объект еще не может быть учтен в качестве нематериального актива (по крайней мере, до получения из Роспатента патента или свидетельства). Но при этом может возникнуть, например, необходимость оценки ущерба от преждевременного, до подачи заявки в Роспатент, разглашения будущего товарного знака или раскрытия сущности изобретения, или, например, необходимость по поручению суда оценки размера авторского вознаграждения по изобретению в связи со спором между юридическим лицом (будущим патентообладателем) и автором - его работником.

В связи с этим в тексте ст. 11 после слов «балансовая стоимость объекта оценки», предлагается добавить слова «, если она есть».

В статье 6 указано, что государство, его субъекты и все юридические и физические лица имеют право на оценку «любых **принадлежащих им** объектов оценки на основаниях и условиях, предусмотренных настоящим законом».

Однако перед совершением сделки, как правило, рыночную или другую стоимость ее объекта оценивают обе стороны: как сторона, которой этот объект принадлежит, так и другая сторона, заинтересованная в нем. То же самое можно сказать и о других случаях оценки, например, при определении величины ущерба имущества или различных компенсаций. Так, исходя из указанной выше нормы ст. 6, при определении стоимости для контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора получается, что налоговая инспекция не имеет права сама обратиться к оценщикам, так как объект оценки - имущество проверяемого предприятия ГНИ не принадлежит.

Таким образом, слова «принадлежащих им объектов оценки», содержащиеся в первом абзаце ст. 6 приводят к абсурду. Предлагается их из текста исключить.

В перечень случаев, при которых проведение оценки является обязательным, кроме прописанных в ст. 8 Закона предлагается добавить следующие:

« - при предоставлении прав на использование или полной уступке прав на результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям;

- при нанесении ущерба имуществу, принадлежащему Российской Федера-

ции, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям;

- при правомерном использовании объектов интеллектуальной собственности, за которое российским законодательством предусмотрена выплата компенсации, либо при неправомерном использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям;

- при нанесении вреда юридическому лицу действиями служащих государственных органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации либо муниципальных образований, повлекшими за собой разглашение и неправомерное использование коммерческой тайны;

- при причинении морального или материального вреда физическому лицу действиями служащих государственных органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации либо муниципальных образований, повлекшими за собой разглашение служебной тайны и нарушение его личных неимущественных прав либо других нематериальных благ;

...при удовлетворении в судебном порядке по требованию одной из сторон или обеих сторон исковых требований, в том числе:

- о возмещении ущерба, нанесенному имуществу, компенсация за использование объектов интеллектуальной собственности;

- о выплате компенсаций за правомерное и/или неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности, в т. ч. объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации;

- о размере упущенной выгоды;

- о выплате компенсации за неправомерное получение, использование и разглашение коммерческой тайны;

- о выплате компенсации за причинение морального вреда физическому лицу при нарушении его личных неимущественных прав или других нематериальных благ;

- о выплате компенсации за причинение вреда деловой репутации юридическому лицу.

Перечисленные пробелы Закона об оценочной деятельности в части интеллектуальной собственности вызывают недоумение и вопросы у потребителей услуг оценочной деятельности (Заказчиков), бухгалтеров, налоговых органов и прочих проверяющих структур.

Предложенные изменения и дополнения в Закон, с нашей точки зрения, позволят устранить недостатки Закона в части интеллектуальной собственности.

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е. В. САВИКОВСКАЯ, директор ООО «ИНВЕРС», патентный поверенный РФ, лицензированный оценщик ИС, Санкт-Петербург

В настоящее время управлению товарными знаками (брендингу) уделяется достаточно много внимания. По этой теме проводят много семинаров, публикуют много статей и книг.

Представляется интересным ответить на вопрос: «Какое место занимает брендинг в системе управления нематериальными активами предприятия?».

Ниже предлагаются результаты такого исследования.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕНДА И БРЕНДИНГА

В 2002 г. в издательстве «ПИТЕР» в серии «Маркетинг для профессионалов» вышла книга автора В.Н.Домнина «БРЕНДИНГ: новые технологии в России» [1]. Книга эта имеет очень солидный список использованной литературы, в ней в достаточно сжатом и систематизированном виде можно найти практически все, что касается бренда и брендинга.

Начнем с определений.

По определению американской ассоциация маркетинга [1, с.28] бренд - «Название, термин, знак символ дизайн, а также их комбинация, которые предназначены для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов».

Еще одно определение: бренд, по определению Чарльза Р. Петтиса (Charles R. Pettis) , директора компании Brand Solution [1, с.29] - «запатентованный визуальный, рациональный и культурный образ, который ассоциируется с компанией и продуктом».

Казалось бы очевидно, что это определения товарных знаков, однако, маркетологи в один голос утверждают, что бренд — это нечто большее, чем товарный знак.

Что же это? «Бренд в современном понимании является образом в представлении потребителя, набором впечатлений и ассоциаций, и этот образ позволяет потребителю различать и выбирать тот или иной товар» [1, с.30].

Или: «Брендом является то, что в сознании пользователей имеет отношение по крайней мере к одному из аспектов, связанных с товаром (соб-

ственный потребительский опыт, советы окружающих, реклама, выбор, покупка, хранение, транспортировка, использование, обслуживание, ремонт, повторное применение упаковки и т.п.» [1, с.32].

Брендинг — процесс создания и развития бренда и его идентичности [1, с.326].

Брендинг как понятие появилось достаточно недавно. В 1955 году появилось понятие имидж и индивидуальность бренда [1, с.26].

Первая книга о брендинге появилась только в 1991 г. Это книга профессора по маркетингу Калифорнийского университета Дэвида Аакера (David Aaker) «Управление марочным капиталом». Затем появились книги Эла Райса (Al Ries) и Джека Траута о брендинге. Тогда же, в начале 90-х годов идеи брендинга распространились и в России и пользуются неизменной популярностью.

Понятие брендинга появилось именно тогда, когда на рынке товаров массового спроса стали исчезать различия в самих товаров. «Каждый год на рынке появляется огромное количество новых товаров, подавляющее большинство товарных категорий представлены количеством марок, исчисляемых десятками и даже сотнями. Новые сегменты рынка, едва оформившись, стремительно заполняются товарами, мало отличающимися по своей сути» [1, с.12-13].

В этой ситуации маркетологи начали работать напрямую с сознанием потребителей, добиваясь того, чтобы покупатель воскликнул: «Да, это мой товар!». Когда нам объясняют, что есть пиво «с твоим характером», есть «продвинутое пиво», есть «правильное пиво», трудно устоять от покупки. При этом очевидно, что продвинутость и правильность — это характеристики не пива, это характеристики человеческого сознания.

Осуществляя действия брендинга, маркетологи обращаются к «глубинам потребительского сознания» [1, с.43] и восприятия информации. Эта область другой науки, которая имеет свое название. Это семиотика - «наука о знаковых системах» [1, с.43].

Итак, делаем вывод:

Брендинг как инструмент продвижения товаров востребован, когда товаров одной товарной категории так много, что различия между самим товарами ничтожно малы, практически нивелируются.

При этом необходимо отметить, что речь идет о продвижении товаров массового спроса: напитки, продукты питания, табачные изделия, гигиенические и косметические товары, бытовая техника.

БРЕНДИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЗАПАДНЫХ ВИОЛЕНТОВ

Вспомним теперь классификацию бизнес-участников конкурентного рынка, которую мы использовали в качестве системного ориентира в процессе управления нематериальными активами [2, 3]. В этой классификации полноценными производителями конкурентных товаров и услуг являются две категории патиенты и виоленты.

Оптимальные параметры стратегии патиентов [4, с. 358].

Показатель	Состояние	Оценки, рекомендации
Издержки	Средние	Достигается за счет экономии на всех характеристиках товара, кроме тех, которые определяют его особую притягательность для клиента.
Качество продукции	Высокое	Кроме хороших общих характеристик продукция должна иметь "изюминку" - неожиданное, поражающее клиента достоинство.
Ассортимент	Узкий	Как правило, ограничивается верхним сегментом рынка.
Тип НИОКР	Приспособительный	НИОКР необходимы. Надо приспособить для узкого целевого слоя клиентов все лучшее, что создано не только в вашей, но и в других отраслях.
Сбытовая сеть	Собственная или контролируемая	Является одной из главных составляющих всего бизнеса, требует больших расходов. Желательна индивидуальная работа с каждым клиентом.
Реклама	Специализированная	Узость слоя клиентов требует отбирать лишь те носители, которые они регулярно читают и которым доверяют.

Патиенты производят высококачественный дорогостоящий товар, имеющий ярко выраженные отличия от обычных товаров массового спроса. Пользуется такими товарами ограниченное число потребителей.

Оптимальные параметры стратегии виолентов [4, с. 353].

Показатель	Состояние	Оценки, рекомендации
Издержки	Низкие	Для сохранения низких издержек необходимо помнить об их взаимосвязи с качеством продукции, объемом производства и ассортиментом
Качество продукции	Среднее	Товар доброкачественный, но без изысков
Ассортимент	Средний	Ассортимент должен включать все пользующиеся массовым спросом разновидности товара
Тип НИОКР	Улучшающий	НИОКР необходимы. Должны быть основаны на изучении потребности клиентов, а не на свободном изобретательстве
Сбытовая сеть	Собственная или контролируемая	Критерий контролируемости — заинтересованность сбытовиков в успехе именно ваших изделий
Реклама	Массовая	Необходима. Фирма должна иметь большой рекламный бюджет.

Виоленты производят товары массового спроса, широкого ассортимента и среднего качества.

Сопоставив две основные стратегии поведения на конкурентном рынке с брендингом, становится очевидным, что брендинг — это инструмент, используемый виолентами и только виолентами. Остальные участники рынка, включая эксплерентов и коммутантов, безусловно, могут и должны использовать товарные знаки как средство индивидуализации своих товаров и услуг. Товарный знак — да, но брендинг, как способ поиска коммуникативной связи непосредственно с сознанием потребителя, им просто не нужен.

Остается добавить маленький штрих к сделанному выводу. Чтобы этот штрих внесли сами читатели, достаточно вспомнить, какие фирмы (российские или западные) владеют рынком товаров массового спроса в России: рынком пива, напитков, конфет, гигиенических товаров, бытовой техники?

Ответ очевиден: брендинг сегодня — это, в основном, инструмент западных виолентов, крупнейших западных фирм, производящих товары массового спроса.

РЕЗЮМЕ

Брендинг как инструмент продвижения товаров целесообразно использовать фирмам, относящимся только к одной из четырех категорий участников конкурентного рынка, а именно к виолентам — крупнейшим фирмам, производящим товары массового спроса.

Литература

1. В.Н. Домнин. Брендинг: новые технологии в России. — СПб.: Питер, 2002, 352 с.

2. Е.В. Савиковская. Золотой ключик управления нематериальными активами. //Патенты и лицензии. 2002. №10. С.43.

3. Е.В. Савиковская. Системный подход к управлению нематериальными активами. //Патенты и лицензии. 2004. №4. С.46.

4. А.Ю. Юданов. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», из-во «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. 384 с.

ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ САЙТ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

П. В. БАБАРЫКИН, адъюнкт кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербург

Широкое распространение в повседневной жизни информационных технологий вообще, и Интернета, в частности, приводит к формированию новых или изменению уже существующих общественных отношений. Темпы развития сети Интернет обостряют отставание правового регулирования от развития общественных отношений. По информации с netsizer.com от Telcordia к сентябрю 2002 года число пользователей сети Интернет превысило 840 миллионов. К 2010 году прогнозируется, что 80 % всей планеты будет охвачено Интернетом. В условиях прогнозируемого роста числа пользователей и дальнейшего распространения Интернет технологий особую актуальность приобретает вопрос правового определения базовых понятий сети Интернет.

Одним из основных и широко применяемых понятий является сайт сети Интернет. Проанализируем данное понятие с учетом теории и практики его применения.

В теории под сайтом (от англ. site — место, местонахождение, местоположение) сети Интернет можно понимать любое место в сети Интернет. Место в Интернет подобно месту в материальном мире должно обладать определенным числом признаков для его отличия от иных мест. Своего рода географическими координатами для сайта сети Интернет является универсальный определитель ресурса, сокращенно URI (Uniform Resource Identifier), который может быть преобразован в URL (Uniform Resource Locator) или URN (Uniform Resource Name). Примечательно, что в RFC3305 затрагивается проблема, когда URI в действительности может не указывать на сетевой ресурс, а являться указанием, например, на абстрактный объект или физический объект, такой как книга или даже человек. Описание URI применительно к World Wide Web, созданной в 1989 году в качестве развития технологий Интернет, содержится в RFC1630. Однако широкое распространение World Wide Web преимущественно за счет его коммерческого внедрения в середине 90-х годов 20 века привело к тому, что многие стали ошибочно полагать, что Интернет и World Wide Web понятия равнозначные и взаимозаменяемые. Сайты World Wide Web принято назы-

вать web-сайты Интернет.

На практике под сайтом сети Интернет в зависимости от контекста может пониматься как сам информационный ресурс (в терминологии Закона Российской Федерации от 20.02.1995 N 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», далее — Закон «Об информации»), так и его идентификатор. Поэтому круг правовых вопросов можно условно разделить на две большие группы: 1) регулирование и закрепление правового положения сайта как информационного ресурса; 2) определение правовой природы идентификатора.

К первой группе можно отнести дискуссию о том, является ли сайт сети Интернет средством массовой информации. Базовым законом для данной сферы общественных отношений является Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации». По мнению В.Б. Наумова понятие средства массовой информации в общем случае принципиально неприменимо к сайту сети Интернет. С другой стороны названный закон предусматривает понятие специализированное СМИ, к которому, по мнению А. Серго, относится сайт сети Интернет. Однако для применимости положений названного закона необходимо в большинстве случаев отождествлять понятия сайт сети Интернет и печатное издание.

Вопрос о применимости к сети Интернет законодательства о рекламе также относится к первой группе. Понятие рекламы содержится в статье 2 Закона Российской Федерации от 18 июля 1995 года №108-ФЗ «О рекламе». Формально понятие рекламы охватывает случаи размещения рекламной информации на сайтах сети Интернет, но не учитывает ее специфики. В то время как, например, статьи с 11 по 13 названного закона устанавливают особенности рекламы в радио- и телепрограммах, в периодических печатных изданиях, в кино- и видеообслуживании, справочном обслуживании.

Особый блок правовых вопросов в области интеллектуальной собственности затрагивает как первую, так и вторую группы. В первом случае необходимо определить относится ли сайт как информационный ресурс к объектам интеллектуальной собственности. На данный вопрос существуют различные точки зрения. При рассмотрении такой разновидности сайтов сети Интернет как web-сайт, И. Близнец выделяет три основные точки зрения: 1) web-сайт является программой для ЭВМ; 2) web-сайт — база данных (Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»); 3) web-сайт — особый, ни на что не похожий вид информации или комплексный объект, состоящий из информации различных видов.

На наш взгляд последний подход представляется наиболее перспектив-

ным, так как позволяет определить не только web-сайт, но и любой сайт сети Интернет до тех пор, пока его содержимым будет являться информационный ресурс, а не вещь материального мира. Рассмотрение сайта сети Интернет как комплексного объекта позволяет, в целях определения правового регулирования, выделить в нем отдельные элементы, которые, в свою очередь, могут представлять собой отдельные объекты гражданских прав, перечень которых дается в статье 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Так, например, сайт сети Интернет может содержать следующие объекты гражданских прав: информация, результаты интеллектуальной деятельности. В случае размещения на сайтах сети Интернет, обеспеченных в силу Закона Российской Федерации от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» охраной авторских произведений, возникает целый ряд вопросов, касающихся возможности свободного использования произведения, срока действия авторско-правовой охраны, перехода произведения в общественное достояние и другие вопросы.

Рассматривая вопросы второй группы, касающиеся идентификатора, необходимо пояснить, что система доменных имен (DNS) позволяет использовать любые наименования в качестве идентификатора, в том числе и зарегистрированные товарные знаки. Согласно пункту 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» подобное использование признается нарушением исключительного права на товарный знак. В Российской судебной практике известны дела по доменам mosfilm.ru, kodak.ru, quelle.ru, kamaz.ru, nivea.ru, coca-cola.ru, ntv.ru, comforel.ru, gillete.ru, google.ru и другие.

В заключение необходимо отметить, что сайт сети Интернет и сайт World Wide Web не являются тождественными понятиями. Развитие Интернет технологий далеко от завершения. Остается лишь предполагать какие загадки юридической теории, законодательной деятельности и правоприменительной практике готовят новые информационные технологии.

Литература

1. А. Андронов «Доменное имя как часть информационного ресурса» // адрес в сети Интернет http://www.intellect-aw.ru/forums/index.php?showtopic=110

2. И. Близнец, А. Робинов. Правовой статус гипертекстовых документов и целесообразность их регистрации в РОСПАТЕНТе //Интеллектуальная собственность. 2002. №7. С.2-6

3. Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. – М.: Книжный дом «Университет», 2002.

4. Правовые аспекты использования Интернет-технологий /Под ред. А.С.

Кемрадж, Д.В. Головерова. — М.: Книжный мир, 2002.

4. Серго А.Г. Интернет и право. — М.: Бестселлер, 2003.

5. Report from the Joint W3C/IETF URI Planning Interest Group: Uniform Resource Identifiers (URIs), URLs, and Uniform Resource Names (URNs): Clarifications and Recommendations. M. Mealling, Ed., R. Denenberg, Ed.. August 2002. // адрес в сети Интернет http://rfc.net/rfc3305.html

6. Universal Resource Identifiers in WWW: A Unifying Syntax for the Expression of Names and Addresses of Objects on the Network as used in the World-Wide Web. T. Berners-Lee. June 1994. // адрес в сети Интернет http://rfc.net/rfc1630.html

ПЕРСПЕКТИВЫ ДВИЖЕНИЯ ЗА СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

С. А. СЕРЕДА, аспирант МЭСИ, Кишинев

В последнее годы в Европе и СНГ наметилась тенденция к признанию патентоспособными изобретений, связанных с компьютерным программным обеспечением. Европейское патентное ведомство, как правило, выдаёт патенты на способы обработки данных, носящие технический характер [5], в Европарламенте уже несколько раз рассматривался проект директивы по официальному признанию патентоспособными изобретений, реализуемых при помощи ЭВМ ('computer-implemented inventions') [10]. Более того, в Молдове и Украине с периодом в один год были внесены поправки в патентное законодательство, в результате которых программы для ЭВМ были исключены из списка непатентоспособных объектов [1, 3]. Пока сложно судить, будут ли внесены подобные изменения в законодательство Российской Федерации, однако Российское патентное ведомство в настоящее время осуществляет разработку правил рассмотрения и экспертизы заявок на изобретения, связанные с программным обеспечением [6]. Наряду с позитивным отношением производителей технически сложных программных продуктов, подобная тенденция вызывает опасения в рядах мелких (чаще индивидуальных) производителей прикладного ПО, а также активный протест со стороны общественных и коммерческих организаций, связанных с движением за Свободное программное обеспечение (http://www.fsf.org, http://www.gnu.org) или движением за Открытые исходные тексты (http://www.opensource.org). В то время как специалисты в области патентной системы отмечают возможные трудности, связанные с экспертизой заявок на изобретения в области компьютерного ПО на новизну и изобретательский уровень, а также трудности технического порядка [5], представители движения за Свободное ПО вообще отрицают целесообразность патентной охраны в области ПО [11]. При аргументации своей позиции они, в частности, указывают на несправедливость принципа приоритета при рассмотрении заявок на изобретения, высокую вероятность непреднамеренного нарушения патентов при написании новых программ [11], на то, что «патентование программ и алгоритмов вообще, представляет собой угрозу свободе программирования» [11, 15], а также на широкие возможности, предоставляемые патентной системой, для монополизации рынка

крупными производителями [12]. Несмотря на то, что есть объективные причины отнесения программных продуктов к техническим системам [5, 8], для которых патентная охрана является традиционной, а патенты на способы обработки данных не несут непосредственной угрозы Сообществу свободного ПО [7], возникает задача оценки перспектив развития движения за Свободное ПО в новых условиях. Подобная оценка важна в силу значительного технологического и социального влияния, которое сегодня оказывают на информационный сектор Свободное сообщество и движение за Свободное ПО.

Фонд свободного ПО (Free Software Foundation) был учреждён Ричардом Столлменом (http://www.stallman.org) для поддержки и продвижения начатого им в 1984 году проекта «GNU» («GNU's Not Unix»). Проект «GNU» имел своей целью создание на общественных началах универсальной операционной системы и функционально полного набора системного и прикладного обеспечения к ней. Первоначально, реализация проекта была направлена на борьбу с монопольным положением коммерческой операционной системы UNIX, практически не имевшей альтернатив. В настоящее время, проект «GNU» предоставляет альтернативу другой монопольной коммерческой операционной системе — Microsoft® Windows™. Кроме технической задачи по разработке альтернативной ОС, проект «GNU» и Фонд свободного ПО выполняют социальную функцию, заключающуюся в пропаганде свободного творчества и сотрудничества в сфере информационных технологий, формировании Свободного сообщества, а также стимулированию перехода пользователей с коммерческого (несвободного) на свободное ПО [13]. Для обеспечения этих функций Фондом свободного ПО была разработана так называемая «Генеральная общественная лицензия GNU» [2], посредством которой был введён принцип «copyleft» (в противоположность «copyright»). Указанная лицензия является краеугольным камнем системы распространения Свободного ПО, обеспечивая правовую поддержку заложенных в проект «GNU» принципов. Согласно условиям лицензии «GNU», любой пользователь программы получает и её исходный код и имеет право модифицировать и дополнять его согласно своим нуждам, а также распространять исходную или модифицированную программу безвозмездно или за плату при условии предоставления другим пользователям точно таких же прав и сохранения упоминания обо всех авторах данной программы. Таким образом, данная лицензия использует институт авторского права для борьбы с его же ограничениями на распространение и модификацию программных продуктов [13, 14].

Несмотря на кажущуюся оторванность от реальности, система распро-

странения ПО, основанная на лицензии «GNU», является сегодня вполне развитой, образуя Свободное сообщество, и включает в себя тысячи программных продуктов, часть из которых разрабатываются и распространяются коммерческими производителями. Наиболее известными общественности примерами успеха модели Свободного ПО являются: свободная операционная система «GNU» с ядром «Linux», более известная как просто «Linux», ПО узла гипертекстовой сети («WEB-server») «Apache», СУБД «MySQL», интегрированный пакет «OpenOffice», гипертекстовый клиент («WEB-browser») «Mozilla».

В последние годы в рамках Свободного сообщества образовалась обособленная ветвь, объединившаяся под названием «Движение за открытые исходные тексты». Основное его отличие от движения за Свободное ПО заключается в том, что его участники считают нецелесообразным препятствовать коммерческим производителям присваивать программы с открытыми исходными текстами и создавать на их основе собственнические программные продукты. Представители Свободного сообщества считают это отличие принципиальным и несущим большую опасность для дальнейшего развития.

Сегодня Движение за свободное ПО и Движение за открытые исходные тексты являются важным фактором в борьбе с монополизацией рынка информационных технологий. Более того, в таких странах как Австралия, Таиланд, Украина, Великобритания, а также на уровне Евросоюза, серьёзно обсуждаются инициативы, заключающиеся в официальном переводе государственных учреждений на Свободное ПО. До последнего времени создание свободных аналогов закрытых коммерческих программных продуктов не встречало никаких препятствий (кроме США и Японии), так как авторское право охраняет лишь форму выражения произведения, но не принцип, метод или способ, в него заложенный. С выходом же патентной защиты способов обработки данных за границы США и Японии перед Свободным сообществом возникает ряд серьёзных проблем. Попробуем рассмотреть последствия распространения патентной системы на способы обработки данных в контексте Свободных программ. По нашему мнению, можно выделить две основные проблемы:

Свободное сообщество лишится возможности создавать прямые аналоги программных продуктов, в которых используются запатентованные способы обработки данных.

Появится необходимость обнародования подробного описания принципа работы разрабатываемых Свободных программ, чтобы избежать опасности патентования заложенных в них способов обработки данных третьи-

ми лицами.

Что касается функционального дублирования коммерческих программных продуктов, то, во-первых, далеко не все из них используют оригинальные способы обработки данных, а, во-вторых, практически не существует технологий, которые нельзя повторить, не нарушив патента. Таким образом, при вводе в оборот новых Свободных программ на их авторов ложится дополнительная задача их проверки на возможное нарушение патентов. В то же время, идентичная проблема возникнет и у производителей коммерческого ПО. Судя по опыту США [11, 15], во многих случаях авторы Свободных программ могут отказаться от предварительного патентного поиска, а в случае обращения патентообладателей просто прекратить распространение программного продукта на территории действия патентов. Так как патентная охрана носит чётко выраженный территориальный характер, то программное средство, нарушающее тот или иной патент, может свободно распространяться вне сферы действия этого патента. Другим выходом является разработка оригинальных способов, обеспечивающих необходимую функциональность без нарушения патента. Кроме этого, очевидно, что переход к патентованию в области ПО вызовет необходимость создания механизмов автоматизированного патентного поиска в зонах юрисдикции различных патентных ведомств. Эта необходимость обусловлена глобальным характером распространения ПО в сетях передачи данных (в первую очередь Internet), в силу которого автор программного средства просто не в состоянии предсказать заранее, какие локальные патенты может нарушить его продукт. Без подобного механизма существующая схема сетевого распространения ПО, в первую очередь коммерческого, потеряет работоспособность из-за высокой вероятности судебного преследования за нарушение патентов на территории одной из стран мира. Следовательно, вопрос глобального патентного поиска в области способов обработки данных должен будет решаться в любом случае.

В то же время, для того, чтобы защитить Свободные программы от патентования заложенных в них новых технических решений, достаточно опубликовать описания указанных решений, внеся их в уровень техники, что сделает их непатентоспособными во всём мире [3, 4]. Кроме невозможности патентования новых решений Свободного сообщества описание принципа действия Свободных программ, т.е., фактически, наличие программной документации, улучшит показатели их качества, устойчивости и безопасности, а, следовательно, и их популярность [9].

Таким образом, стратегия Свободного сообщества в условиях патентования способов обработки данных должна включать в себя соблюдение

патентной чистоты Свободных программ, а также описание принципа их действия, что избавит авторов Свободных программ от патентного преследования и от опасности патентования их решений коммерческими компаниями.

С другой стороны, указанная стратегия является пассивной. По нашему мнению, в данных условиях возможно применение и активной стратегии. Нами предлагается один из её возможных вариантов. Кроме соблюдения описанной пассивной стратегии он предполагает принятие Свободным сообществом участия в процессе патентования способов обработки данных. Фонд свободного ПО может сформулировать условия, на которых он возьмёт на себя расходы на регистрацию и поддержание патентов отдельных членов Сообщества. Одним из условий может быть передача права бесплатно использовать запатентованное решение всему Сообществу (например, путём предоставления Фонду исключительной лицензии). При этом у Фонда свободного ПО появляется важная дополнительная возможность осуществлять взаимное лицензирование с производителями коммерческого ПО и даже преследовать их в случае нарушения патентов Свободного сообщества. Возможно, также, взимать с авторов всех коммерческих программ лицензионную плату за использование разработок Свободного Сообщества, а автору изобретения отчислять за это определённый процент. Таким образом, будут аккумулироваться средства на регистрацию новых патентов и сопровождение существующих, а также поощряться авторы новых разработок. При этом Фонд свободного ПО обеспечит накопление портфеля патентов, при помощи которого сможет оказывать более существенное влияние на монополистов рынка информационных технологий. В то же время, существует вероятность того, что в ряде стран ценовая дискриминация при лицензировании запатентованных изобретений (бесплатно для Свободного сообщества и за плату для коммерческих производителей) будет квалифицирована как недобросовестная конкуренция.

По нашему мнению, независимо от стратегии, которая будет выбрана Свободным сообществом, перспективы движения за Свободное ПО в условиях патентования изобретений, связанных с программным обеспечением, можно считать оптимистичными, несмотря на ряд серьёзных трудностей, связанных с переходом на новую систему охраны интеллектуальной собственности.

Литература

1. Белоусов А. Компьютерная программа как объект защиты авторского права // Crime-research.org. - Режим доступа к электрон. дан.: http://www.crime-research.ru/library/Belous1203.html .

2. Генеральная общественная лицензия GNU / Пер. с англ. Середа

С.А. // Сетевой узел движения «ПОтребитель». - Режим доступа к электрон. дан.: http://consumer.nm.ru/gpl_ru.htm .

3. Закон Республики Молдова «О патентах на изобретения» (в редакции от 27.06.2003) http://www.docs.md/viewfile.asp?Lang=1&ID=532711263616606&trans=&oldID=

4. Патентный закон РФ (в редакции от 07.02.2003). - Режим доступа к электрон. дан.: http://www.copyrighter.ru/full/index.html?dox.htm.

5. Ревинский О.В. Компьютерное программное обеспечение и патентная охрана. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. - 111 с.

6. Ревинский О.В. Патентоспособность технических решений с компьютерным программным обеспечением // Патенты и лицензии. — 2003. №12. С.20-29.

7. Середа С.А. Патенты вместо авторских прав: выбираем меньшее из зол // ZDNet.RU, 9/022004. - Режим доступа к электрон. дан.: http://comsumer.nm.ru/patentqa.htm .

8. Середа С.А. Правовой подход к программному обеспечению: требуются изменения // Патенты и лицензии. - 2004. №1. С. 44. - Режим доступа к электрон. дан.: http://comsumer.nm.ru/eofcprt.htm .

9. Шалыто А.А. Новая инициатива в программировании. Движение за открытую проектную документацию // Сетевой узел движения «ПОтребитель». - Режим доступа к электрон. дан.: http://consumer.nm.ru/open_doc.htm .

10. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer-Implemented Inventions. Brussels, 20.02.2002, COM(2002) 92 final, 2002/0047 (COD). — 31 p. - Режим доступа к электрон. дан.: http://europa.eu.int/eurlex/en/com/pdf/2002/en_502PC0092.pdf .

11. Stallman R. Patent Reform Is Not Enough. - GNU's Bulletin, vol. 1 no. 13. - Режим доступа к электрон. дан.: http://www.gnu.org/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ru.html .

12. Stallman R. Saving Europe from Software Patents // GNU.Org. - Режим доступа к электрон. дан.: http://www.gnu.org/philosophy/savingeurope.ru.html .

13. Stallman R. The GNU Project // GNU.Org. - Режим доступа к электрон. дан.: http://www.gnu.org/philosophy/thegnuproject.ru.html .

14. Stallman R. What is Free Software? // GNU.Org. - Режим доступа к электрон. дан.: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ru.html .

15. Stallman R. Why there are no GIF files on GNU web pages // GNU.Org. - Режим доступа к электрон. дан.: http://www.gnu.org/philosophy/gif.ru.html .

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ О СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

А. М. МАРКОВ, к.т.н., патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург

Как и многие из моих коллег, с интересом слежу за публикациями о судебных делах, связанных с интеллектуальной собственностью. Но не оставляет ощущение, что польза от чтения этих публикаций, как правило, невелика. Почему? Главным образом это связано с уникальностью, и как следствие, с мозаичностью обстоятельств каждого конкретного дела на поле судебной практики. А мозаичную информацию трудно использовать.

Если собирать сведения о судебной практике, чтобы извлечь практическую пользу, потребуется каким-то образом классифицировать дела. Но при создании достаточно дробной классификации сразу обнаружится, что критическое число дел, которые необходимо анализировать, должно быть достаточно велико.

Следует сделать вывод, что практически интересные результаты могут быть получены при анализе каждого дела по определенным классификационным признакам, а анализируемое число дел должно быть достаточно большим.

Из вышесказанного следует предложение. Необходимо разработать некоторую классификационную систему для обработки информации, а в процесс обработки информации должен включится достаточно большой круг специалистов.

Что касается таких специалистов, то это могут быть члены Санкт-Петербургской ассоциации патентоведов и Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных. При удачном начале дела могут присоединится и специалисты других регионов.

Естественно, что вся информация должна быть в электронном виде. Доступ информации, по видимому, ограниченный. Кто реально участвует в работе, тому и доступна расклассифицированная информация. Существует и еще одна проблема. Должно быть создано или подобрано программное обеспечение, которое наилучшим образом подходит для решения этой задачи.

Теперь о системе классификации.

Цель классификации.

Классификация должна ввести разрозненные дела в систему, которая

позволила бы извлекать необходимую информацию для практических, научных и законотворческих целей.

Признаки классификации.

1. По предмету спора (виду объекта интеллектуальной собственности - изобретения, товарные знаки и т. д.).

2. По виду нарушения или спора, например, нарушение исключительного права, прав автора (м.б. привязка к положениям закона).

3. По характеру защищаемого интереса (защита личных прав и имущественных прав).

4. По сторонам спора (автор - автор; автор - работодатель; юридические лица; юридическое лицо - государственный орган).

5. По виду гражданского производства, в котором дело рассматривалось по первой инстанции (исковое производство, особое производство и производство по делам, возникающим из административных правоотношений).

6. По сумме иска.

7. По ошибкам, допущенным сторонами в ходе разбирательства.

8. По объему материалов (информация, реферат, исковое заявление, решение суда, экспертное заключение).

9. По виду судебного органа.

10. По виду сферы нарушения (производство, торговля).

11. Стадия судебного разбирательства.

12. Стадия производства продукции (различные части S-образной кривой развития объекта техники).

13. Простые и сложные ситуации.

14. Ситуации с интересными деталями процессуального характера.

15. В классификации также могут быть ссылки на нормы законодательства.

Автор далек от мнения, что предлагается законченное решение проблемы. По видимому, задача требует некоторого времени на общественное обсуждение, прежде чем следует приступить к практическим действиям. Если общественного обсуждения не сложится, значит предложенный путь решения, а также сама проблема не актуальны.

БИБЛИОГРАФИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ: ПРАВОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Е. А. ДАНИЛИНА, к.ю.н., патентный поверенный РФ;
А. М. ЦАПЕНКО, исполнительный директор
Патентной фирмы «СТЕД», Москва

На «Коллегиальных чтениях - 2003» Р.П. Будаковым и Е.А.Данилиной был прочитан доклад «Возможности применения стандарта для библиографической ссылочной авторизации электронных публикаций», в котором была сделана попытка показать, каким образом можно, используя ГОСТ 7.82—2001, составлять библиографическое описание электронной публикации для осуществления доступа к ней.

Упомянутый Доклад стал основой статьи, опубликованной в №12 журнала «Патенты и лицензии» за 2003 г. Во время выступления в Санкт-Петербурге, а также сразу после выхода статьи, нам задавались вопросы о правильности терминологии, а именно, насколько термин «авторизация» соответствует контексту нашего изложения. Пришлось задуматься, а правильно ли применяется данный термин? Можно ли из нашего текста понять, что под «авторизацией» в применении к электронным публикациям нами имелось в виду средство правомерного доступа к искомой публикации? Представляется важным разобраться в этих вопросах.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ

Говоря об информационных объектах, нельзя не упомянуть определения, регламентированные законом РФ «Об информации, информатизации и защите информации». Ст. 2 Закона определяет понятия, среди которых, в частности, следующие:

· информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления;

· документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Упомянутые в Законе реквизиты, позволяющие идентифицировать электронный документ — видимо, включают также и средства библиографического доступа или библиографической авторизации.

Словарь русского языка С.И. Ожегова (М. «Русский язык». 1984, с. 19) определяет термин «авторизовать» как «одобрить (одобрять) фор-

му, вид своего произведения, изобретения (для воспроизведения, издания и т. п.). С. И. Ожеговым далее определено понятие «авторизованный перевод» как «одобренный автором».

Большой юридический словарь под редакцией А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских (М.: «Инфра-М». 1997, с. 5) следующим образом трактует термин «авторизация»: «в банковском деле подтверждение полномочий или авторства лица, предъявляющего электронный документ, карточку либо самого себя. Обычно разделяют *авторизацию электронных документов* (курсив и подчеркивание Е. А. Данилиной) по некоторым атрибутам в цифровой форме, авторизацию магнитных или процессорных карточек и авторизацию собственно пользователей банковской системы непосредственно по их физическим параметрам (отпечатки пальцев, рисунок кисти руки и т. п.). Авторизация электронных документов с помощью некоторых цифровых параметров самого документа, а также индивидуального секретного числа, принадлежащего автору, получила широкую известность как цифровая (или электронная) подпись».

В системе Интернет приняты такие термины как «авторизация, аутентификация и мониторинг доступа пользователей и администраторов к сетевым ресурсам», при этом правила авторизации регулируют доступ пользователей к сетевым ресурсам. Сервер авторизации, как правило, выполняет проверку таких сетевых ресурсов как пароли, маркеры доступа, смарт-карты, сертификаты. Существуют системы внутри-сетевой авторизации в корпоративных сетях, при этом защита от несанкционированного доступа ограничена возможностями авторизации и управляемости доступа пользователей к корпоративным сетевым ресурсам. Например, при работе в Windows-сети пользователь должен подключить к USB-порту персонального компьютера электронный ключ для получения доступа к сетевым ресурсам и авторизации.

Из приведенных определений видно, что в применении к сетевым ресурсам авторизация - это способ (средство) получения правомерного доступа к электронным ресурсам, в том числе к электронным публикациям. Думается, что определение С.И.Ожегова авторизации как авторского одобрения перевода в данном случае не полностью применимо: авторское одобрение перевода подразумевает четкую идентификацию автора и в этом смысле связь между авторизацией перевода и электронной (например, банковской) авторизацией есть, однако в случае одобрения перевода нет авторизации как средства доступа. Таким образом, более поздние определения термина «авторизация» возникли в период компьютеризации и расширили это понятие.

Регламентированный ГОСТ 7.82-2001 порядок применения ссылочного библиографического описания, пожалуй, также имеет лишь косвенное отношение к процессу авторизации электронного ресурса и в этом смысле критика применения термина «авторизация» для библиографических описаний отчасти справедлива. При этом можно сказать, что термин «библиографическая авторизация электронного документа» придает понятию «авторизация» новый смысл.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ БИБЛИОГРАФИИ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

Закон РФ «О техническом регулировании» в статье 2 определяет национальный стандарт как стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации. Одной из целей стандартизации, согласно ст. 11 данного Закона, является техническая и информационная совместимость. Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами, среди которых: добровольное применение стандартов и обеспечение условий для единообразного применения стандартов. Условие добровольности применения стандартов подтверждает рекомендательный характер ГОСТов, но это не снижает их методологической ценности.

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» дополняет ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные выходные сведения». ГОСТ 7.83-2001, будучи примененным к электронным публикациям совместно с ГОСТ 7.82-2001, позволяет их однозначно идентифицировать.

Особенность электронного документа состоит в том, что документ физически располагается на электронном носителе (жестком диске, диске CD ROM, устройстве флэш-памяти), а документы в обычном понимании всегда располагаются на бумаге, в крайнем случае, на пергаменте. Бумажные документы более доступны человеку, существует многовековая традиция хранения бумажных документов — библиотеки и архивы различных уровней, в то время как не существует (в силу того, что это все произошло на глазах одного человеческого поколения) установившегося не только стандарта, а, что важнее, даже традиции делового оборота по хранению документов в электронной форме.

Не существует универсального способа чтения документов, представленных в электронной форме. Например, устройства для чтения дискет 3.5" даже перестали устанавливать на современные компьютеры, а на компьютерах старого образца невозможно прочитать флэш-карты. Существует несколько стандартов записи на компакт диски.

Примеры такого рода стремительной модификации устройств, предоставляющих возможность чтения электронных документов, можно продолжать. Поэтому и вопросы получения доступа к электронному документу решаются не однозначно, а в зависимости от применяемых технологий.

В этом смысле непротиворечивым представляется вывод о том, что при работе с авторскими текстами важно создать условия для возможности ссылки на электронную публикацию, она должна быть обеспечена необходимыми и достаточными атрибутами для идентификации и ссылки на них. Этот вывод подкреплен также позициями ранее принятых стандартов, касающихся библиотечного дела, библиографического описания документа (материального, не сетевого), сокращения слов и словосочетаний в библиографическом описании.

Библиографическое описание электронного ресурса составляет основную часть библиографической записи и содержит библиографические сведения, приведенные по установленным правилам и позволяющие идентифицировать электронный ресурс.

Особенности библиографического описания электронного ресурса, по нашему мнению, не противоречат трактовке такого описания как средства библиографической авторизации электронного документа.

ПРАВОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА

В. П. ПЛАСИЧУК, главный библиотекарь Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург

Последнее время характеризуется повышенным вниманием исследователей к стратегии устойчивого развития России и ее регионов [1, 7]. Проблема устойчивого развития населения, считает доктор экономических и философских наук, академик А. И. Субетто, может быть решена только путем перехода к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта [2]. Однако, для того «чтобы что-то строить, создавать, подчеркивает И. Л. Бачило, необходимо иметь представление о сути и назначении этого формируемого феномена во благо человечества или, по крайней мере, во имя «общественного прогресса» [3].

Анализ многочисленных публикаций позволяет говорить о том, что в большинстве своем ученые, специалисты практики и высшие эшелоны власти сошлись во мнении, что модернизация отечественной экономики, технологическое перевооружение российских предприятий на инновационной основе, сосредоточие усилий на производстве новых видов конкурентоспособной продукции является одним из основных условий устойчивого социально-культурного и экономического развития общества.

По некоторым экспертным оценкам степень износа основных фондов в разных регионах России составляет от 50 до 90 %. В Северо-Западном регионе эта цифра составляет 60—70 %. В числе наиболее уязвимых, требующих модернизации и технологического перевооружения называют предприятия машиностроения, электроэнергетики, лесопромышленного и горнодобывающего комплекса, химической и нефтехимической промышленности, металлургии.

Как показывает мировая практика, инновационная деятельность — наиболее сложный и высокорисковый вид хозяйственной деятельности в рыночной экономике, поскольку он связан с освоением новых продуктов и технологий, предвидением будущей конъюнктуры и готовностью удовлетворить их запросы, изменением сложившихся экономических связей. Выступая в качестве главного инструмента экономического развития, «инновационная деятельность принципиально невозможна без надежной правовой охраны и эффективного юридического регулирования отношений интел-

лектуальной собственности применительно к конкретным, используемым в инновационных проектах результатам интеллектуальной деятельности (объектам интеллектуальной собственности)» [4].

Ученые российского Института стратегических инноваций, изучающие опыт стран с развитой рыночной экономикой, пришли к выводу, что рыночные отношения не могут автоматически привести к массовой реализации нововведений. Нужны конкретные практические шаги по формированию инновационно восприимчивой среды, определенные социокультурные и иные предпосылки (психологические, правовые, организационные, информационные, финансовые и др.). Любой фактор инновационной системы действует в их целостной совокупности и в определенных условиях. По мнению ученых, одной из важнейших проблем нашего времени является вовлечение российских изобретений в международный трансферт технологий и ноу-хау, в том числе на уровне малых и средних инновационных предприятий. Мировой опыт показывает, что малые инновационные компании обычно формируются вокруг крупных промышленных корпораций. Для практической реализации политики в вопросах эффективного управления интеллектуальной собственностью в большинстве из них создаются подразделения по лицензированию и трансферу технологий.

Малый бизнес всегда подвижен и гарантирует высокий прирост производства. В связи с тем, что конкуренция между продукцией разных компаний одного функционального назначения постоянно обостряется, возникает необходимость защиты не только уже выпускаемой продукции, но и направлений ее модификации и направлений совершенствования технологии производства. Поскольку защита идей с помощью института ноу-хау может быть неэффективной из-за промышленного шпионажа, важным элементом технической политики фирм становится получение достоверных прогнозов развития на длительную перспективу. Поэтому бизнес, получая новые знания, должен участвовать в развитии исследовательской организации, создающей эти знания. Одним словом, развитие малого бизнеса неразрывно связано с формированием «среднего» слоя населения. Сегодня на западе до 90 % трудоспособного населения занято на малых и средних предприятиях, получивших международное название start-up (spin-out) компаний, где производится половина валового продукта.

А что же собой представляет малое предприятие в инновационном бизнесе России? «Малое» - это значит ограниченное по численности работающих. По словам генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере И. М. Бортника, сегодня законодательство определяет эту пороговую численность в 60

человек. Доля крупных компаний или государства в уставном капитале таких предприятий не должна превышать 25 %. А «инновационные» означает то, что, выпуская на рынок свою продукцию или предоставляя какие-либо услуги, эти предприятия опираются на собственные патенты, собственные ноу-хау.

В России в настоящее время малые предприятия действуют, в основном, в сфере торговли и бытовых услуг. В промышленности и строительстве их насчитываются 40 %. По-настоящему наукоемких среди них — около 20 %. В целом по стране в сфере инновационного бизнеса работают около 40 тыс. человек. В Санкт-Петербурге общее количество малых предприятий достигает 120 тысяч, среди которых к категории «промышленность» относятся 14,5 %. В промышленно развитых странах, отмечает доктор экономических наук, профессор П. Н. Завлин [5], рынок вплотную существует с инновациями не потому, что инновации безоговорочно выиграли рыночное соревнование с традиционной продукцией, а потому, что такова государственная стратегия этих стран.

Как известно, в апреле 2002 года был опубликован подписанный Президентом программный документ — «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», в котором впервые «целью государственной политики в области развития науки и технологий является переход к инновационному пути развития на основе избранных приоритетов». Однако и сегодня Россия удручающе мало патентует изобретений и продает лицензии. Для сравнения, в России коэффициент изобретательской активности равен 1,13, а коэффициент распространения — 1,45, в то время как для США эти показатели, соответственно, 4,9 и 17,83. Такое положение дел в этой сфере деятельности не потому, что у России нет достойных идей и научно-технических разработок, считает П. Н. Завлин, «просто отечественные изобретения и разработки никому в сфере практической экономики в настоящее время не нужны». Как известно, отдачу от интеллектуального капитала приходится ждать долго, а налог на этот нематериальный капитал надо платить сразу, с момента его регистрации. Тем не менее, считает профессор П. Н. Завлин, если мы все-таки провозгласили инновационный путь развития, то надо четко понимать, какие расходы, а может быть и потери мы должны нести при переходе на этот путь. Безусловно, без государственной поддержки, осознанной последовательной стратегии, инновациям на рынке не выжить — такова позиция ученых.

Раскрывая основные причины, препятствующие успешному развитию отечественной инновационной системы, директор Института экономики РАН,

академик Леонид Абалкин отмечает: «Сегодня у России долгосрочной стратегии социально-экономического развития нет, и поэтому любые варианты создания национальной инновационной системы (НИС) будут несостоятельны. Инновационная система не может существовать сама по себе, независимо от приоритетов экономического роста, социального благополучия, вопросов национальной безопасности. Институт экономики РАН сегодня работает над долгосрочной стратегией развития, которая позволит стране адекватно реагировать на требования нового века». Опубликованы и «Основные направления стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации на период до 2015 г.» [1], ориентированные на формирующееся постиндустриальное общество, в основу которого закладываются креативно-гуманистические и информационно-ноосферные принципы.

Спад объемов промышленного производства (по данным Госкомстата РФ практически вдвое), произошедший в последнее десятилетие, вызвал проблемы промышленной политики. В нашей стране на сегодня существует несколько разработок промышленной политики, например «Государственная промышленная политика России», предложенная Торгово-промышленной палатой РФ и «Национальная промышленная политика России», представленная РСПП. Главная цель — построить конкурентную среду. А приоритеты должны определяться не чиновниками, а наукой, бизнесом и представителями гражданского общества. Двуединая задача Правительства и РСПП — «найти систему, при которой эти приоритеты определялись бы более-менее объективно. Это и есть современная промышленная политика». По словам секретаря Комитета РСПП Владимира Евтушенкова, в первую очередь надо «любить» тех, кто обещает максимальное увеличение налогооблагаемой базы и новых рабочих мест».

Крупные проекты, связанные со структурной перестройкой отечественной промышленности и затрагивающие национальные интересы региона и ряда корпоративных и финансовых институтов, считает Е. А. Горин и Ю. В. Смирнов, могут быть реализованы только в рамках комплексного подхода на основе принципа профильного построения промышленного комплекса. К примеру, судостроение было и остается важнейшей частью научно-производственного потенциала страны. Санкт-Петербург — исторически сложившийся центр судостроения России. Поэтому сегодня речь идет о необходимости на новом уровне осуществить концентрацию производственных, интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов путем создания в Санкт-Петербурге регионального судостроительного комплекса с профильным принципом построения [6].

По мнению Л. Абалкина, «Российская инновационная система не сможет работать по зарубежным моделям... Мы должны позаимствовать лучшее, что есть за рубежом, но при создании собственной модели НИС исходить из того, что структурный кризис в России пока не преодолен» [7].

На основе анализа существующих стратегий инновационного развития экономики, П. Н. Завлин также приходит к выводу, что такие страны как Россия не могут быть удовлетворены «узким» позиционированием на рынке, «поскольку этого мало для обеспечения благосостояния страны. Поэтому для таких стран должны быть свои приемы вхождения в рынок и закрепления в нем. Наиболее приемлемой является стратегия позиционирования на рынке по ограниченному (небольшому) числу технологических направлений».

В результате реструктуризации научной и промышленной систем страны, основанной на данных аналитических исследований рыночной конъюнктуры и возможностей отечественного научно-технического потенциала, интересы всех субъектов экономической деятельности должны быть подчинены одной главной цели – подъему конкурентоспособного уровня выбранных технологических направлений. Все остальные технологические направления должны оказаться «на службе» у приоритетных направлений. И на этапе исследований, и на этапе производства. «При такой стратегии, утверждает автор, отечественный научно-технический потенциал будет задействован на все 100 %, и его доля в инновационном развитии экономики будет решающей».

Как известно, с мая 1992 года на основании Резолюции № 47,187 генеральной Ассамблеи ООН о необходимости содействия странам с переходной экономикой на цели осуществления реформ в экономической и социальной областях, Россия имеет статус страны – получателя технического содействия по линии Программы развития ООН (ПРООН). В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и ПРООН от 17 ноября 1993 года Российским агентством по патентам и товарным знакам и ПРООН разработан совместный проект создания Информационно-правового центра по интеллектуальной собственности, призванного стать одним из действенных системных инструментов, способствующих формированию в России здоровой социальной среды для обеспечения эффективной охраны ИС как необходимого условия успешного строительства национального правового государства, формирования в России цивилизованного рынка ИС, наиболее эффективного потенциала и привлечения иностранных инвестиций.

На мой взгляд, имея информационную базу, давние традиции и парт-

нерские отношения с Федеральным институтом промышленной собственности, Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных, Информационно-правовой Центр может успешно функционировать в Российской национальной библиотеке.

Здесь следует отметить, что каждая страна в зависимости от национальных возможностей (наличие фундаментальной науки, квалифицированных кадров и т. п.) делает выбор одной из двух реализованных на сегодня в мире модели инновационного развития:

европейско-американской, основанной на преимущественном развитии и использовании собственной научно-технической базы для генерирования инновационного продукта;

и японской, основанной на преимущественном внешнем заимствовании технологий с их последующей доработкой.

Некоторые страны, например Германия, Франция и Великобритания, осознав бесперспективность индивидуального противостояния на рынке технологий таким странам как США и Япония, пошли на мягкое объединение своих экономик по координате инновационного развития в рамках Европейского союза. Первоначально они определились, «за что они должны отвечать вместе, а за что — по отдельности, какой должна быть стратегия инновационного развития отдельных регионов, а какой — социальных предприятий и фирм». В результате этой предварительной аналитической работы был подготовлен и принят в 1996 г. «Первый план действий по инновациям в Европе».

Два с лишним века назад великий кенигсбергский философ Э. Кант уже задумывался над проблемой создания союза народов, рассматривая в качестве определяющего фактора разрешения «величайшей проблемы для человеческого рода» - достижение правового гражданского общества. По его мнению, «только в таком обществе может быть достигнута высшая цель природы, заключающаяся в развитии всех задатков человечества» [9].

Современные исследователи не без основания считают, что решение проблемы, выдвинутой Э. Кантом, становится в наши дни более реальным делом. Эта проблема имеет прямую связь с развитием зарождающегося информационно-ноосферного общества. Как известно, Совет Европы принял документ «Об основополагающих принципах устойчивого пространственного развития европейского континента». Страстбургская организация объединяет сегодня сорок одно европейское государство и определяет характер межгосударственных отношений на пространстве, где проживает свыше 800 млн. человек. Социальное согласие на европейском континенте напрямую зависит от создания единого информационно-правового поля и

комфортной среды обитания для всех без исключения жителей.

В заключение хотелось бы отметить, что основа инновационной модели экономики – новаторство, ориентация на внедрение и распространение новшеств, что обусловливает необходимость знания стратегии патентования и приемов конкурентной борьбы на рынке патентов и других объектов интеллектуальной собственности. Специальные исследования показали: если в США 70 % людей понимают, что такое интеллектуальная собственность и почему ее надо защищать, то в Финляндии – осознают только 4 %. «В России таких наберется где-то двести-триста тысяч человек», отметил Сергей Обрезанов на проходившем 22 апреля 2004 года в Санкт-Петербурге семинаре, организованном для представителей прокуратуры, судов, отделов борьбы с экономической преступностью и таможен Северо-Западного Федерального округа (СЗФО), где обсуждался вопрос о борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией. Одним словом, интеллектуальную и промышленную собственность стали воровать, что свидетельствует о потребности в ней экономики.

Непонимание инструмента исключительных прав, который весьма эффективно используется производителями промышленно развитых стран, является одной из причин крайне низкой активности российских предприятий на товарных рынках наукоемкой продукции. Как известно, сегодня мировые рынки наукоемкой продукции, общий объем которой составляет 2 триллиона 300 млрд. $, контролируются 50–55 макротехнологиями, в том числе 39 % США, 30 % Японией, 16 % Германией, 0,3 % Россией. По мнению В. В. Мокрышева и В. М. Алдошина, «Россия с ее высоким научно-техническим потенциалом способна претендовать на 12–17 макротехнологий. Однако в результате бездействия Россия каждый год утрачивает возможность контроля хотя бы над несколькими из этих макротехнологий, сдавая без боя западным транснациональным корпорациям товарные рынки емкостью в десятки млрд. $» [8]. Хотя ныне действующее патентное законодательство, утверждают авторы, «позволяет существенно повысить роль исключительных прав (интеллектуальной собственности) и применять их в качестве инструмента регулирования товарных рынков в интересах отечественного производителя». Но наши бизнесмены не признают правил этой игры, их не научили азам патентоведения, утверждает А. Ф. Ренкель, «и они без лицензии мчатся на красные флажки – действующие патенты RU».

Для того чтобы отечественные производители могли успешнее конкурировать на мировом рынке, необходимо создать многоуровневую непрерывную систему подготовки конкурентно-ориентированного населения Рос-

сии. И, прежде всего, организовать систему дистанционного обучения основам патентоведения и качества, которая синергетически объединила бы усилия всего общества и привела бы его к большей конкурентной ориентированности.

Одним словом, сегодня общепризнанной становится истина, что знания - «это не просто идеи, теории, изобретения, а знания, материализованные в виде новых высокоэффективных, наукоемких технологий, товаров и услуг, включая услуги науки, образования культуры и т. п.». Поэтому наука, образование, культура и ее важнейшее звено — библиотечно-информационная сфера предстают сегодня в иных характеристиках. Они отнесены к числу приоритетных сфер деятельности XXI века, рассматриваемых в качестве неотъемлемой части национального инновационного потенциала.

Литература

1. Основные направления стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации на период до 2015 г. Науч. изд. В 2-х кн. /С. Д. Воронцова, М. Н. Григорьев, С. М. Климов и др. СПб.: «Знание», 2003. 220 с. + карты.

2. Субетто А. И. Социогенетика на базе общественного интеллекта. 2-е изд. СПб, 2004. 36 с.

3. Бачило И. Л. Глобальная информатизация — формирование новой среды правового регулирования //Право и информатизация общества: Сб. науч. тр. /РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-инфор. исслед. Отдел правоведения РАН. ИГП. Центр публичного права; Отв. ред. И. Л. Бачило. М., 2002. С. 10—32.

4. Новосельцев О. В. Интеллектуальная собственность — это собственность! или Правомерность квалификации исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) в качестве объекта права собственности //Инновации. 2003. № 5. С.65—71.

5. Завлин П. Н. Некоторые проблемы инновационного развития //Инновации. 2003. №5. С.47-48.

6. Горин Е. А., Смирнов Ю. В. Проект «Верфи Санкт-Петербурга» //Экономика. Политика. Инвестиции. 2000. №1. С.46.

7. Абалкин Л. Нужна политическая воля //Инновации. 2003. №5 (62). С.34—35.

8. Мокрышев В. В., Алдошин В. М. Управление исключительными правами (интеллектуальной собственностью, нематериальными активами) в конкурентной борьбе. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. 212 с.

9. Винокуров Е. Ю. На пути к вечному миру: философия Канта в современных дискуссиях о глобальном политическом устройстве: Монография. Калининград: Изд-во КГУ, 2002.

Подписано в печать 17.12.2004. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,6.
Тираж 100 экз. Заказ 155.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5