

# ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

В. М. Урезченко

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Под интеллектуальной собственностью понимается не владение физическим объектом, а совокупность прав и обязанностей относительно использования определенных результатов творческой деятельности человека.

Интеллектуальная собственность как совокупность прав и обязанностей устанавливает правовой режим охраны нематериальных объектов, позволяющий вводить их в хозяйственный оборот.

Интеллектуальную собственность принято разделять на две категории:

- промышленная собственность;
- авторское право и смежные права.

Эти категории различаются характером охраняемых результатов творческой деятельности.

Промышленная собственность – правовой режим охраны таких объектов (результатов творческой деятельности человека), содержание которых воплощается в материальных формах, как правило, может быть скрыто и не всегда вытекает из формы представления. Режим промышленной собственности охраняет обычно сущностное содержание результатов творческой деятельности.

Авторское право и смежные права – правовой режим охраны таких объектов (результатов творческой деятельности человека), содержание которых воплощается, как правило, в нематериальных формах и раскрывается самим фактом их обнародования. Режим авторского права охраняет форму выражения результатов творческой деятельности.

Каждая из двух категорий интеллектуальной собственности включает несколько видов результатов, различающихся как своим существом, так и формой их регистрации и охраны. Принятая Всемирной организацией интеллектуальной собственности структура объектов интеллектуальной собственности и формы их охраны показаны на рисунке.

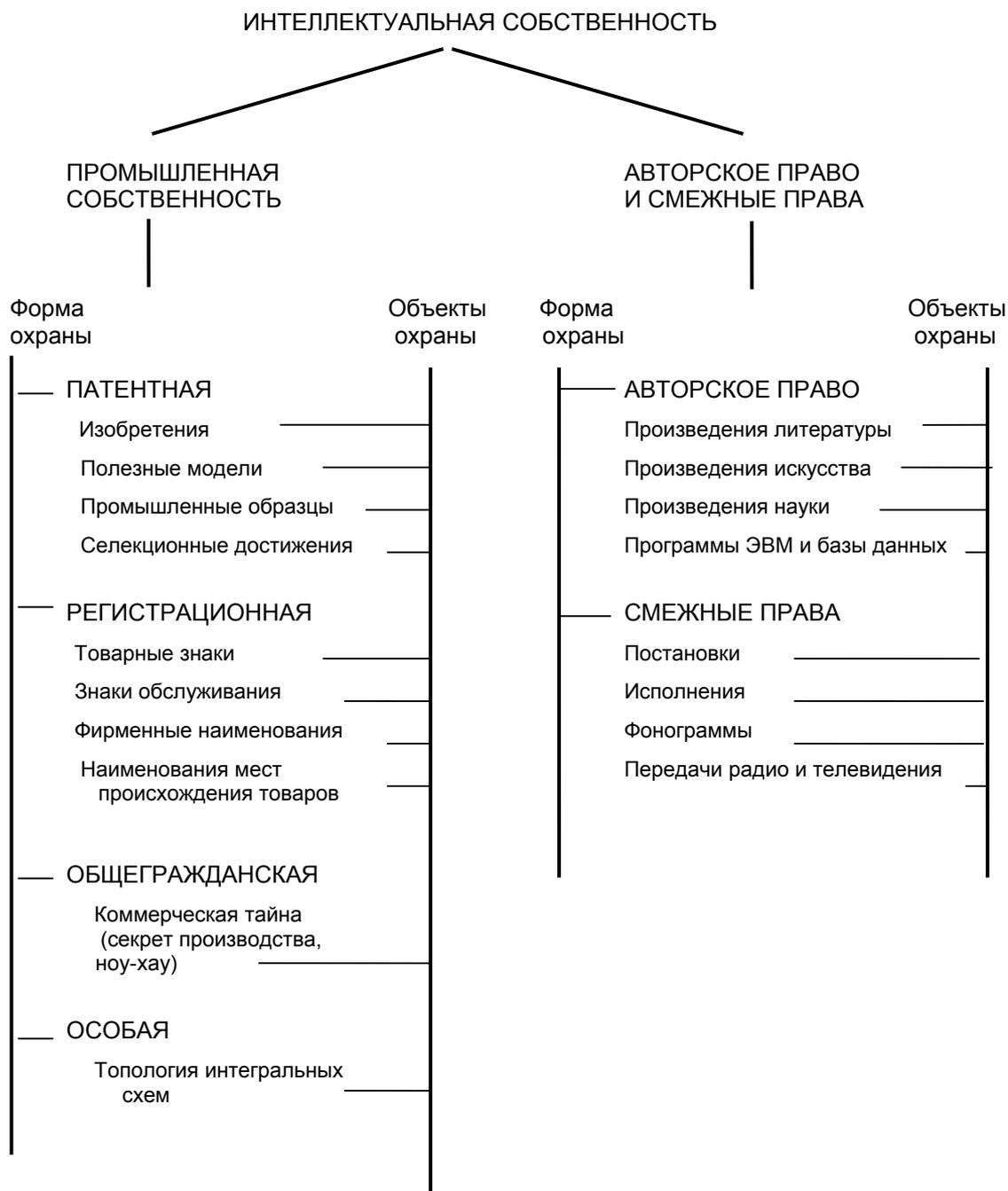
Интеллектуальная собственность формирует для субъекта, обладающего приоритетом на результат творческой деятельности, исключительные права на коммерческое использование этого результата или соответствующее вознаграждение, или компенсацию при его использовании другими субъектами.

Под приоритетом понимается установленный факт создания объекта интеллектуальной собственности конкретным субъектом ранее, чем другими субъектами.

По объектам промышленной собственности приоритет устанавливается по результатам соответствующих действий (подача заявки, регистрация и т.п. – см. ниже).

По объектам авторского права приоритет устанавливается фактом их создания или обнародования. Для этих объектов термин "приоритет" не используется, а заменяется на "выпуск в свет" или "опубликование". Для облегчения установления приоритета по некоторым объектам авторского права (программным продуктам для ЭВМ) может проводиться регистрация.

Защита объектов интеллектуальной собственности от несанкционированного использования обеспечивается совокупностью процедур, предусмотренных национальным законодательством, международными соглашениями. Контроль за соблюдением прав владельцев интеллектуальной собственности возлагается на них самих. Любые конфликты в области интеллектуальной собственности разрешаются либо по взаимной договоренности, либо через суд.



Признанием вклада авторов интеллектуальной собственности в развитие общества, а также компенсацией за их творческую деятельность является совокупность имущественных и неимущественных прав, предоставляемых как национальным законодательством, так и международными соглашениями.

К числу неимущественных прав относятся:

- право на авторство;
- право на название;
- право на защиту объекта от искажений и др.

К числу имущественных прав относятся:

- право на вознаграждение за авторство;
- право на коммерческую реализацию объектов интеллектуальной собственности;
- право на компенсацию при передаче своих прав или их части;
- право на компенсацию при использовании результатов творческой деятельности другими лицами и т.д.

Неимущественные права возникают автоматически с момента фиксации авторства и сохраняются за автором даже после уступки исключительных прав на использование объекта. Имущественные права реализуются, как правило, только после материализации продуктов интеллектуальной деятельности автора.

## **2. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Под объектами промышленной собственности понимают не материальные объекты, используемые в промышленности, а результаты интеллектуальной деятельности человека, которые могут быть включены в хозяйственный оборот и для которых установлены формальные способы регистрации.

Среди объектов промышленной собственности выделяют четыре группы, охраняемые патентами: изобретения, полезные модели (свидетельство), промышленные образцы и селекционные достижения.

Патент – это документ, удостоверяющий приоритет, авторство на конкретный объект промышленной собственности, а также исключительное право на его использование.

Исключительные права, предусмотренные патентом, ограничены временем действия и местом действия (как правило, территорией стран, в которых он выдан).

По существу патент представляет собой форму соглашения между автором и обществом. Автор раскрывает обществу существо результата своей творческой деятельности, а общество обеспечивает автору защиту от его несанкционированного использования.

Владелец патента имеет право на изготовление, использование и продажу соответствующего объекта на территории действия патента. Владелец также может передать на оговоренных условиях и за оговоренное вознаграждение свои права или их часть любому другому лицу.

На территории любой страны, где соответствующий объект промышленной собственности не зарегистрирован для охраны, он может использоваться без разрешения его владельца.

Для получения правовой охраны на территории другого государства следует подать заявку в патентное ведомство этого государства, руководствуясь соответствующим национальным законодательством.

При подаче заявки на патент и за его выдачу взимается пошлина. За поддержание патента в силе взимается ежегодная (или один раз в несколько лет) пошлина.

В большинстве стран мира ведение зарубежными заявителями дел по получению и поддержанию в силе патента осуществляется через национальных патентных поверенных.

Авторское свидетельство СССР может быть "обменено" на патент Российской Федерации, если не истек 20-летний срок со дня подачи заявки. Подача ходатайства об

обмене осуществляется только совместно организацией-заявителем и автором (всеми авторами, если их несколько). Любой хозяйствующий субъект может использовать изобретение, охраняемое авторским свидетельством, но при этом должен заключить с его автором соглашение о вознаграждении.

В соответствии с Патентным законом Российской Федерации патентной охране подлежат изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Сорты растений и породы животных патентуются в соответствии с законом о селекционных достижениях.

Объекты изобретений:

*устройство – это конструкция или изделие (деталь, узел или совокупность взаимосвязанных деталей и узлов);*

*способ – это процесс выполнения действий над материальными объектами и с помощью материальных объектов;*

*вещество - индивидуальное химическое соединение, композиция ингредиентов или результат ядерных превращений;*

*штамм – наследственно однородные культуры микроорганизмов или клеток растений и животных;*

*применение перечисленных объектов по новому назначению – использование по такому назначению, для реализации которого они ранее не использовались.*

*Патентуемые объекты промышленной собственности*

<b>Тип объекта</b>	<b>Сущностные признаки</b>	<b>Форма фиксации</b>	<b>Срок охраны</b>
Изобретение	Устройство, способ, вещество, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, применение перечисленных форм по новому назначению. Условия патентоспособности: - новизна, - изобретательский уровень, - промышленная применимость	Заявка на патент	20 лет
Полезные модели	Конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Условия патентоспособности: - новизна, - промышленная применимость	Заявка на свидетельство	5 лет с продлением на 3 года по ходатайству владельца
Промышленные образцы	Художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия, его эргономические и эстетические особенности (дизайнерские разработки). Условия патентоспособности: - новизна, - оригинальность, - промышленная применимость	Заявка на патент	10 лет с продлением на 5 лет по ходатайству владельца
Селекционные достижения	Сорты растений, породы животных. Условия патентоспособности: - новизна, - отличимость, - однородность, - стабильность	Заявка на патент	30 лет

Условия патентоспособности объектов промышленной собственности:

- новизна – неизвестность объекта как такового до даты приоритета;
- изобретательский уровень – неочевидность для специалиста;
- промышленная (практическая) применимость – возможность использования в не запрещенных законом областях практической деятельности;
- оригинальность – наличие существенных признаков художественно-конструкторского решения изделия, обуславливающих творческий характер его эстетических особенностей;
- отличимость – наличие явных отличий от общеизвестных;
- однородность – одинаковые существенные свойства у разных экземпляров растений сорта или животных породы;
- стабильность – сохранение основных признаков после неоднократного размножения.

В России патенты не выдаются на:

- научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- методы выполнения умственных операций, алгоритмы и программы для вычислительных машин;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- топологии интегральных схем;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Во многих странах патенты не выдаются также на хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики заболеваний.

Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, семена, племенной материал, а также применение способа, охраняемого патентом, или введение в хозяйственный оборот, либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом.

Наряду с охраной исключительных прав владельца патента законодательство предусматривает целый ряд исключений, при которых использование запатентованного объекта не признается нарушением патента. Среди них применение охраняемых объектов в личных целях без получения дохода, для проведения научных исследований и другие.

Владельцем патента на объект промышленной собственности может быть непосредственно автор или работодатель автора. В последнем случае говорят о служебном объекте промышленной собственности.

В России объект интеллектуальной собственности считается служебным, если он создан работником в связи с выполнением им служебных обязанностей или в результате полученного им от работодателя конкретного задания. В некоторых странах служебным считается также объект, созданный работником с использованием информационных или материальных ресурсов работодателя.

Право на получение патента на служебное изобретение или другой объект промышленной собственности принадлежит работодателю. После уведомления автором о создании объекта промышленной собственности работодатель должен принять решение о дальнейших действиях: подать заявку на патент, уступить право подачи заявки другому лицу, сохранить изобретение в качестве коммерческой тайны, отказаться от всех прав на изобретение. Если работодатель не сообщит автору о своем решении в течение четырех месяцев, то право на получение патента переходит к автору-работнику.

Если работодатель воспользуется своим правом на служебное изобретение, то он обязан выплатить автору вознаграждение, соразмерное полученной выгоде, или той, которая могла быть получена при надлежащем использовании объекта промышленной

*собственности. Размер вознаграждения определяется договором, а при недостижении соглашения – в судебном порядке.*

*В случае перехода права патентообладателя к автору, работодатель сохраняет право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в своем производстве. В этом случае автору также производится выплата компенсации, определяемой на договорной основе.*

*Приведенные нормы в отношении служебного объекта промышленной собственности действуют "автоматически" (по закону), но только в том случае, если между автором и работодателем не заключен договор, предусматривающий другие условия. В последнем случае именно эти условия и определяют взаимоотношения сторон.*

*При владении патентом несколькими лицами их права и взаимные обязательства определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждое из них может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не имеет право предоставлять на него лицензию или уступать патент другому лицу без согласия остальных владельцев.*

*Регистрируемые объекты промышленной собственности*

<b>Тип объекта</b>	<b>Сущностные признаки</b>	<b>Форма фикса-ции</b>	<b>Срок охраны</b>
Товарный знак	Обозначение, слово или несколько слов, символ или сочетание слов и символов, которые используются для того, чтобы отличить товары одного производителя или продавца от аналогичных однотипных товаров других фирм  Может быть изобразительным, словесным, объемным, комбинированным  Может быть выражен звуком, цветом или цветовым содержанием	Заявка на регистрацию	10 лет с многократ-ным продлением на 10 лет по заявле-нию владельца
Знак обслуживания	То же, что и товарный знак, но используемый для отличия услуг одних лиц или компаний от аналогичных, однотипных услуг других лиц или компаний	Заявка на регистрацию	10 лет с многократным продлением по заявлению владельца
Наименование мест происхождения товара	Название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно и главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо и тем, и другим одновременно	Заявка на регистрацию	Свидетельство на право пользования на 10 лет с возможностью продления
Фирменные наименования	Уставное наименование хозяйствующего субъекта (отличительная часть и форма собственности)	Внесение в реестр регистрационного органа	Период существования хозяйствующего субъекта

*Секрет производства (коммерческая тайна)*

*Результат интеллектуальной деятельности подлежит охране как коммерческая тайна (секрет производства, ноу-хау), если он удовлетворяет следующим критериям:*

*- наличие действительной или потенциальной коммерческой ценности в технической, организационной или коммерческой информации об объекте;*

- отсутствие свободного доступа на законном основании к информации об объекте для третьих лиц;
- наличие специальных мер по охране конфиденциальности информации об объекте, предпринимаемых ее обладателем.

Секрет производства может сохраняться владельцем сколь угодно долго.

При недобросовестном разглашении секрета производства вопреки воле его первоначального обладателя последний может потребовать возмещения убытков от лиц, получивших незаконными методами информацию, составляющую коммерческую тайну, а также от работников, разгласивших ее вопреки трудовому договору или контракту, и контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-трудовому договору.

#### Правовая охрана топологий интегральных микросхем.

Топология интегральной микросхемы – это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Интегральная микросхема – это микронанокристаллическое изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функции электронной схемы, элементы и связи которой нераздельно сформированы в объеме и/или на поверхности материала, на основе которого выполнено изделие.

Правовая охрана распространяется только на саму топологию, а не на идеи, способы, технологию или закодированную информацию. Правообладателю принадлежит исключительное право использовать топологию по своему усмотрению и запрещать несанкционированное использование этой топологии другими лицами.

Единственным критерием охраноспособности топологии является ее оригинальность.

Исключительное право на пользование топологией действует в течение 10 лет либо с даты регистрации, либо с даты первого коммерческого использования (по более ранней дате), таким образом, регистрация не является обязательной.

Для оповещения о своих правах автор имеет право указывать на топологии или изделиях, включающих ее, уведомление в виде выделенной прописной буквы Т.

### **3. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА**

К объектам авторского права относятся произведения науки, литературы и искусства.

К объектам смежных прав относятся постановки, исполнения, фонограммы, передачи радио и телевидения. Правовая охрана распространяется на объекты авторского права и смежных прав независимо от назначения, достоинств и способа выражения. Под нее попадают как обнародованные, так и необнародованные произведения, но существующие в какой-либо объективной форме.

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено.

Часть произведения (включая его название), удовлетворяющая требованиям авторского права, которая может использоваться самостоятельно, также является объектом авторского права.

Наряду с оригинальными к объектам авторского права относятся производные произведения (переводы, рефераты, аннотации и т.д.) и составные произведения (сборники, базы данных), если они являются результатом творческого труда переработчиков или составителей.

Авторское право на произведение науки, литературы или искусства возникает в силу факта его создания и не требует специальной регистрации или выполнения каких-либо других формальных действий.

К объектам авторского права относятся программы для ЭВМ и базы данных. К ним в полной мере относятся все положения правового режима охраны авторских прав. Вместе с тем для этих специфических объектов разработан правовой механизм регистрации, основное назначение которого состоит в облегчении владельцам защиты их интересов.

Широко известный знак охраны авторского права (буква «с» в кружочке (©) или в круглых скобках (с) с указанием имени правообладателя и года выпуска произведения) не несет особой правовой нагрузки, а служит для оповещения пользователей о правообладателе.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, принадлежит соавторам совместно. При этом каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению. Если произведение образует неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе запретить другому использование произведения.

Авторское право на составное произведение в целом признается за составителем. При этом авторы произведений, включенных в составное произведение, сохраняют исключительные права на использование своих произведений независимо от сборника в целом.

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат работодателю, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Вопросы распоряжения имущественными авторскими правами оговариваются в договоре между автором и лицами, заинтересованными в использовании произведения. Владельцу имущественных авторских прав принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом.

У автора не существует "автоматического права" на авторское вознаграждение. Размер и порядок авторского вознаграждения за каждый вид использования произведения устанавливаются в соответствующих договорах.

Срок действия авторского права установлен в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, не известных на момент заключения договора, или которые автор может создать в будущем.

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдение каких-либо формальностей. Срок действия смежных прав исполнителя установлен в течение 50 лет после первого использования или постановки.

#### **4. ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ СТОРОН МНТЦ**

##### Процедура патентования объектов промышленной собственности в России

Первоначальная заявка подается в национальное патентное ведомство той страны, где создан объект промышленной собственности.

Первоначальная заявка может быть оформлена как национальная, региональная или международная.

В национальной заявке, поданной в России, испрашивается патент, действующий только на территории России.

В региональной заявке испрашивается патент, действующий на территории всех стран, объединенных региональной конвенцией, членом которой является данная страна.

В международной заявке не испрашиваются патенты, а фиксируется приоритет подачи заявки с указанием стран или регионов, куда предполагается обращаться за патентом. Для испрашивания патента в России и зарубежных странах следует дополнительно обратиться в соответствующие национальные патентные ведомства.

Международная заявка может быть подана и не как первичная, а после подачи национальной или региональной заявки. Смысл подачи международной заявки заключается в возможности отодвинуть срок обращений за зарубежными патентами с 12 до 20-30 месяцев, что позволяет тщательнее проработать рынок и отсрочить затраты на подачу зарубежной заявки.

Национальная заявка

Национальная заявка подается по установленной форме от имени заявителя в национальное патентное ведомство. В России таким ведомством является Роспатент (Российское агентство по патентам и товарным знакам).

Заявителем может быть как лицо, изначально имеющее право на получение патента (автор или его работодатель), так и другое лицо, которому это право передано (правопреемники). В заявке обязательно должен быть указан автор.

Дата подачи заявки будет служить датой приоритета. Последующие исправления и дополнения заявки, носящие характер уточнения или оформления, не изменяют дату первичной подачи. Существенные изменения не могут быть приняты при рассмотрении данной заявки. Для их учета должна быть подана новая заявка с новой датой приоритета. С момента подачи заявки, по существу, начинается охрана промышленной собственности сначала временная, а после получения патента и постоянная.

В соответствии с Парижской конвенцией этот приоритет носит международный характер. Это означает, что та же дата приоритета будет установлена и при последующей подаче заявки для охраны на территории зарубежных стран-участниц конвенции (но только в пределах 12 месяцев со дня подачи национальной заявки). Заявки на получение патента в других странах, поданные по истечении 12-месячного периода, не имеют приоритета перед другими заявками с более ранней датой подачи. Таким образом, после подачи правильно оформленной заявки потенциальный патентообладатель может, в принципе, раскрывать содержание объекта промышленной собственности. Вместе с тем следует помнить, что в случае конфликта бремя доказательства приоритета ляжет именно на патентообладателя.

В течение трех месяцев после подачи заявки патентное ведомство проводит формальную экспертизу. В этот период не могут подаваться заявки на патентование в других странах. По истечении трехмесячного периода потенциальный патентообладатель имеет право обращаться за получением патента в других странах и регионах.

После успешного завершения формальной экспертизы заявителю сообщается об установлении приоритета, а затем проводится экспертиза по существу. По заявке на изобретение эта экспертиза проводится только по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки. По ее итогам в случае установления патентоспособности изобретения заявителю выдается патент. Через 18 месяцев после подачи сведения о заявке на изобретение будут опубликованы в официальном бюллетене патентного ведомства, после чего любое лицо сможет ознакомиться с ее содержанием, запросив копию в патентном ведомстве.

Таким образом, в случае национальной первичной заявки зарубежное патентование с сохранением приоритета может осуществляться в интервале от 3 до 12 месяцев со дня ее подачи.

Временная схема процедуры национального и зарубежного патентования.



### Региональная заявка

Девять стран СНГ образуют Евразийскую конвенцию. Для изобретений, созданных в одной из этих стран, первичная региональная заявка может быть подана в Евразийское патентное ведомство (расположенное в Москве) через соответствующее национальное патентное ведомство.

Основные процедуры и временные параметры региональной заявки во многом похожи на описанные для национальной заявки. Вместе с тем заявленное изобретение будет охраняться на территории каждой из входящих в Евразийскую конвенцию стран.

### Международная заявка

Первичная заявка может быть подана в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ). Такая заявка по содержанию аналогична национальной заявке. Вместе с тем в международной заявке не испрашивается патент, а лишь указываются страны или региональные конвенции, в которых заявитель предполагает в последующем испросить патенты. Такая заявка позволяет отодвинуть сроки обращения в зарубежные патентные ведомства за пределы 12 месяцев, доводя их в предельном случае до 30 месяцев. Это обеспечивает возможность более тщательной проработки рынка, поиска партнеров и сокращения затрат на зарубежное патентование.

## **5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Международные договоры позволяют согласовывать положения национальных законодательств и обеспечивать охрану интеллектуальной собственности в подавляющем большинстве стран мира.

Участниками Парижской конвенции – наиболее всеобъемлющего международного соглашения в области интеллектуальной собственности – являются более 140 стран мира.

Принцип национального режима Парижской конвенции обеспечивает иностранным заявителям равные права с собственными гражданами на территории любой страны-участницы.

Принцип конвенционного приоритета означает сохранение даты приоритета первичной национальной заявки во всех странах-участницах в течение 12 месяцев для изобретений и полезных моделей и 6 месяцев для промышленных образцов и товарных знаков.

Договор РСТ, участниками которого являются около 100 стран, устанавливает унифицированную процедуру начальных этапов зарубежного патентования. В соответствии с договором международная заявка в рамках РСТ может быть подана либо как первичная в национальное ведомство, либо дополнительно к национальной заявке в период 12-месячного конвенционного приоритета. В последнем случае заявка может подаваться как в национальное патентное ведомство, так и в международные органы.

После подачи заявки в любом случае проводится международный поиск, целью которого является выявление аналогов. По его итогам не делается никаких выводов, а лишь указываются ссылки на наиболее близкие места в аналогах.

При любом способе подачи заявки через 18 месяцев после даты ее приоритета осуществляется публикация заявки, а запросы на зарубежные патенты должны поступить в соответствующие зарубежные патентные ведомства в период до 20 месяцев. Перечень стран, в которые предполагается подача зарубежных заявок, указывается с самого начала в международной заявке, но может быть уточнен в течение 15 месяцев с даты приоритета.

Заявитель может обратиться с запросом на проведение международной предварительной экспертизы. Это должно быть сделано не позднее 19-го месяца с даты приоритета. Подача такого запроса отодвигает предельный срок обращения за зарубежным патентом до 30 месяцев. Итоги экспертизы могут быть использованы зарубежными патентными ведомствами, но не являются для них обязательными. Поэтому экспертиза и называется предварительной.

Подача международной заявки не предполагает получения некоего международного патента. Для получения зарубежных патентов все равно придется обращаться в соответствующие страны. Но такая заявка обеспечивает проведение международного поиска аналогов и предварительную международную экспертизу, что повышает авторитет заявки. Главное преимущество международной заявки в рамках РСТ заключается в возможности переместить срок обращения за зарубежными патентами с 12 до 20 или даже 30 месяцев с даты приоритета. Эта отсрочка позволит осуществить как техническую доработку изобретения, так и необходимые действия по анализу рынков и подбору партнеров. Кроме того, происходит отсрочка значительных расходов на оформление зарубежных патентов. Однако следует учитывать, что пошлина за подачу международной заявки существенно выше национальной. Кроме того, за проведение международной предварительной экспертизы также уплачивается пошлина.

Страны Европейского союза объединены Европейской патентной конвенцией, предусматривающей единую процедуру выдачи патента для всех стран-участниц, а также для некоторых других стран Европы. подача одной заявки в Европейское патентное ведомство позволит получить патент, действующий во всех или в некоторых, по выбору заявителя, странах-участницах.

Евразийская патентная конвенция, объединяющая девять стран СНГ, так же как и Европейская, заменяет национальные процедуры патентования, позволяя с помощью одной заявки получить патент, действующий во всех государствах-участниках.

Существуют также две международные африканские региональные патентные организации.

Международная охрана авторских прав осуществляется на основе двух договоров – Бернской и Женевской конвенций, участницей которых является и Россия.

## **6. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Коммерциализация интеллектуальной собственности означает получение владельцами объектов интеллектуальной собственности и ее авторами материальных поступлений от реализации исключительных прав на ее владение.

Материальные поступления владельца объектов интеллектуальной собственности возникают либо в результате реализации продукции (товаров или услуг), производимой с использованием объектов этой собственности самими владельцами, либо в результате передачи ими за вознаграждение своих прав третьим лицам.

Передача прав может осуществляться в различном объеме и с различными ограничениями и является в каждом конкретном случае предметом специального соглашения, называемого обычно лицензионным договором.

Исходя из того, что предметом таких соглашений может быть не только передача патентных прав (выдача лицензий), но и документации, секретов производства, технологии, и т.п., все чаще используется термин «договор о передаче технологии», частным случаем которого является лицензионный договор.

Используются различные формы материального вознаграждения владельцев объектов интеллектуальной собственности:

- поступление выручки от реализации продукции, созданной с использованием объектов интеллектуальной собственности и продаваемой от имени самого владельца (изделия, услуги, книги, программное обеспечение, базы данных и т.п.);

- вознаграждение за передачу авторского права на воспроизведение с коммерческой целью произведений науки, литера-туры и искусства (гонорар, авторское вознаграждение, доля прибыли от реализации и т.п.);

- вознаграждение за передачу права использования объекта промышленной собственности в коммерческой деятельности (роялти, паушальный, фиксированный или комбинированный платеж);

- авторское вознаграждение за использование объекта промышленной собственности, созданной автором.

Под роялти понимают денежное вознаграждение, размер которого непосредственно зависит от результатов коммерческой реализации, исчисляется в долях от получаемой прибыли или объема реализации и выплачивается по мере получения позитивных коммерческих результатов.

Под паушальным платежом понимают денежное вознаграждение в абсолютном выражении независимо от результатов коммерческой реализации, выплачиваемое или единовременно, или за ограниченное число раз на начальной стадии действия договора о передаче технологии (обычно до начала коммерческого производства).

Под фиксированным платежом понимают денежное вознаграждение в абсолютном выражении независимо от результатов коммерческой реализации, выплачиваемое на протяжении всего периода действия договора равными частями.

Под комбинированным платежом понимают денежное вознаграждение, сочетающее выплату некоторой фиксированной предоплаты, не зависящей от результатов коммерческой реализации, и выплату роялти.

Размер всех видов вознаграждений, способ их исчисления и форма выплаты определяются исключительно соглашениями между участвующими сторонами.

Оформлению окончательного договора на передачу тех или иных прав в том или ином объеме может предшествовать заключение предварительных договоров.

Протокол о намерениях позволяет обозначить возможные дальнейшие действия партнеров относительно использования объекта интеллектуальной собственности, при этом на стороны не налагаются какие-либо обязательства.

Договор о конфиденциальности (неразглашении) накладывает на стороны обязательства не передавать третьим лицам информацию, полученную от другой стороны.

Опционный договор предоставляет за соответствующую компенсацию одной из сторон право определить в течение определенного времени целесообразность дальнейшего заключения договора на передачу технологии. В случае положительного решения в последнем могут сохраняться условия, оговоренные в опционе.

Коммерческое использование продукции, содержащей объекты интеллектуальной собственности, предполагает патентную чистоту этой продукции.

Патентная чистота означает отсутствие в продукции запатентованных объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, права которых будут нарушены при коммерческой реализации этой продукции.

Лицензия в общем смысле означает разрешение на выполнение оговоренных действий, которые в противном случае запрещены. Сторону, получающую лицензию, называют лицензиат, а выдающую лицензию – лицензиар.

Патентные лицензии включают передачу прав на объект, охраняемый патентами. Беспатентные лицензии включают передачу прав, охраняемых другими формами.

Полная лицензия означает передачу лицензиату всех прав владельца интеллектуальной собственности (за исключением авторства) без каких-либо ограничений на весь срок действия охранного документа.

Исключительная лицензия означает передачу лицензиату права на владение объектом интеллектуальной собственности, но в пределах и на срок, оговоренный в соглашении. При этом сам лицензиар теряет все переданные права, в том числе и на передачу прав третьим лицам.

Неисключительная (простая) лицензия означает передачу лицензиату прав на владение объектом интеллектуальной собственности на определенный срок и в оговоренных пределах, но при этом лицензиар сохраняет за собой право использовать их как самому, так и предоставлять третьим лицам права в том числе на территории и в объеме, уже переданном лицензиату.

К числу основных ограничений, оговариваемых в лицензии, относятся продолжительность действия, территория, форма реализации (использование, производство или продажа), возможность предоставления сублицензий.

Открытая лицензия – согласие лицензиара с тем, что объектом его собственности может воспользоваться любой желающий, заключив предварительно договор с владельцем о вознаграждении.

Предусмотрены случаи, когда предоставление лицензии осуществляется не добровольно, а принудительно (в интересах национальной безопасности, при злоупотреблении монопольным положением и др.).

Возвратные лицензии обозначают встречную передачу лицензиаром лицензиату прав на усовершенствование объектов интеллектуальной собственности лицензиара.

Безотзывность лицензии означает отказ лицензиара от возможности расторгнуть лицензионный договор за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Предоставление лицензии предполагает получение лицензиаром оговоренного договором вознаграждения. Однако лицензии могут быть и безвозмездными, когда это вытекает из требований закона или предусмотрено взаимоотношениями сторон.

Исходя из накопленного опыта и с учетом международных соглашений, в мире сложилась определенная структура договоров о передаче технологии и лицензионных договоров.

Размер лицензионного вознаграждения определяется исключительно результатом переговоров сторон, исходя из двух глобальных факторов:

- а) возможности реализации продукции на рынке и ожидаемой прибыли;
- б) объема затрат каждой из сторон, как на создание самой продукции, так и на ее продвижение на рынок и обеспечение реализации.

В любом случае действует правило, что объект интеллектуальной собственности стоит столько, за сколько его удалось продать, не больше и не меньше.

## **7. ПРОЦЕДУРЫ МНТЦ ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Взаимодействие исполнителей (институтов, подписавших соглашение) и МНТЦ по вопросам защиты интеллектуальной собственности при разработке проектов МНТЦ предусматривает реализацию следующих шагов:

- Исполнитель получает в МНТЦ руководство по обращению с интеллектуальной собственностью.
- Исполнитель и МНТЦ подписывают соглашение по проекту, в котором стороны берут на себя обязательства в том числе и по обращению с интеллектуальной собственностью.
- Исполнитель выявляет охраноспособное техническое решение и начинает работу над патентной заявкой.
- Исполнитель и МНТЦ подписывают соглашение о неразглашении информации.
- Исполнитель в течение двух месяцев с начала работы над заявкой представляет в МНТЦ сообщение об изобретении.
- Исполнитель в течение шести месяцев с момента передачи сообщения об изобретении представляет в МНТЦ письмо о намерениях и запрос об оказании финансовой поддержки патентования.
- Секретариат рассматривает запрос об оказании финансовой поддержки патентования на патентном комитете.
- В течение шести месяцев после отправки сообщения в МНТЦ институт также сообщает о намерениях по патентованию как на территории своей страны, так и на территориях других стран.
- Секретариат передает копии сообщений об изобретении сторонам МНТЦ.

- Исполнитель в течение 12 месяцев с момента передачи сообщения об изобретении подает патентную заявку на своей территории.
- Исполнитель представляет копии заявок в МНТЦ.
- Секретариат передает копии заявок сторонам МНТЦ.
- Стороны МНТЦ до истечения конвенционного приоритета первой заявки уведомляют МНТЦ о своих намерениях и указывают лицензиатов (компании).
- Исполнитель и стороны проводят переговоры и подписывают лицензионные соглашения.
- Исполнитель через лицензиатов или сами лицензиаты подают патентные заявки на территориях сторон МНТЦ (лицензиаты оплачивают патентование).
- Копии патентных заявок и патентов представляются в МНТЦ.

Схема взаимодействия исполнителей и МНТЦ



Любые объекты интеллектуальной собственности, возникающие в результате осуществления проекта МНТЦ, создаются индивидуальными участниками проекта в связи с выполнением полученных от исполнителя заданий или в связи с выполнением служебных обязанностей и, таким образом, относятся к разряду служебных. Право на владение служебным объектом интеллектуальной собственности принадлежит работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. В качестве работодателя по проектам МНТЦ выступает исполнитель, т.е. институт, подписавший соглашение с МНТЦ.

Исполнитель может принять решение о сохранении соответствующего объекта в тайне. В этом случае техническое решение является объектом ноу-хау и исполнителем принимаются соответствующие меры по сохранению конфиденциальности информации и документации.

Исполнитель, в соответствии с Уставом МНТЦ, предоставляет финансирующей стороне на ее территории исключительную, безотзывную, безвозмездную лицензию (с правом сублицензирования) на все созданные в результате осуществления проекта объекты интеллектуальной собственности, к которым, согласно определению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), относятся объекты промышленной собственности, объекты авторского права и ноу-хау. Небезвозмездная лицензия на объекты интеллектуальной собственности может быть передана и нефинансирующей стороне

Передача прав на объекты ноу-хау осуществляется на основе беспатентных договоров о передаче технологии с учетом подписанных соглашений о неразглашении информации. Международные соглашения и национальные законодательства сторон МНТЦ обеспечивают защиту ноу-хау. Обеспечение прав владельца ноу-хау зависит прежде всего от правильно и четко сформулированных условий лицензионного договора о передаче технологий.

Распределение прав сторон МНТЦ и исполнителя на коммерческое использование интеллектуальной собственности, созданной в результате проекта

<b>СТОРОНА ТЕРРИТОРИЯ</b>	<b>ИСПОЛНИТЕЛЬ</b>	<b>ФИНАНСИРУЮЩАЯ СТОРОНА</b>	<b>НЕФИНАНСИРУЮЩАЯ СТОРОНА</b>
<b>ИСПОЛНИТЕЛЯ</b>	НЕ исключительное	НЕ исключительное (возмездная лицензия)	НЕТ
<b>ФИНАНСИРУЮЩЕЙ СТОРОНЫ</b>	НЕТ	Исключительное (БЕЗвозмездная лицензия)	НЕТ
<b>НЕФИНАНСИРУЮЩЕЙ СТОРОНЫ</b>	НЕ исключительное	НЕ исключительное (возмездная лицензия)	НЕ исключительное (возмездная лицензия)
<b>НЕ СТОРОНЫ МНТЦ</b>	НЕ исключительное	НЕ исключительное (возмездная лицензия)	НЕТ

Если для обычных проектов согласованное сторонами МНТЦ распределение прав на созданную в ходе их выполнения интеллектуальную собственность зафиксировано в типовом соглашении по проекту, то в случае партнерских проектов это распределение определяется исполнителем и партнером на индивидуальной основе, с учетом конкретных условий каждого проекта и при соблюдении исходных принципов справедливости, беспристрастия и основанности на относительных вкладах сторон.