

ВОПРОСЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Соболева И.В.

*Соболева Ирина Валерьевна – магистр, независимый исследователь,
г. Ижевск*

Аннотация: важность вопроса защиты интеллектуальной собственности трудно переоценить. Особенно это важно в настоящее время, когда научный и технический прогресс стремителен. Наличие средств массовой информации и их всеобъемлемость (Интернет) позволяют практически любому исследователю быть в курсе, как по направлениям работ других научных и инженерных групп, так и в части результатов их работы. Соответственно позаимствовать чужие технические решения. В этой связи правильная и своевременная стратегия защиты результатов инновационной деятельности приобретает особую ценность.

В настоящей статье не рассматриваются вопросы плагиата публикаций различного уровня, в том числе литературного, художественного и т.п., но исключительно вопросы возможной юридической охраны и защиты результатов технических исследований и решений.

Ключевые слова: инновации, изобретения, интеллектуальная собственность, патенты, предварительные патенты, стратегия патентования.

ISSUES OF CHOOSING A STRATEGY OF LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

Soboleva. I.V.

*Soboleva Irina Valerievna – Master, Independent Researcher,
IZHEVSK*

Abstract: the importance of the issue of intellectual property protection can hardly be overestimated. This is especially important at the present time when scientific and technological progress is rapid. The presence of the media and their comprehensiveness (Internet) allows almost any researcher to be aware of both the areas of work of other scientific and engineering groups and in terms of the results of their work. Accordingly, borrow someone else's technical solutions. In this regard, a correct and timely strategy for protecting the results of innovative activities acquires special value.

This article does not address issues of plagiarism of publications of various levels, including literary, artistic, etc., but exclusively questions of the possible legal protection of the results of technical studies and their decisions.

Keywords: innovation, inventions, intellectual property, patents, provisional patents, patenting strategy.

УДК 347.77

Первые упоминания в истории России об охране и защите прав интеллектуальной собственности можно проследить от манифеста 1812 года Александра I “О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах” [1]. В дальнейшем, Россия, как и другие развитые страны совершенствовала свои технологические и научные открытия, что потребовало участия в международных договорах в вопросах охраны и защиты интеллектуальной собственности. Одним из первых упоминаний в современной истории подобного рода соглашений является Парижская Конвенция по охране промышленной собственности (1883 год) и Мадридское Соглашение о международной регистрации товарных знаков (1891 год).

Во время раннего СССР в 30-е годы 20 века патентная система была заменена и в качестве альтернативы было принято “Положением об изобретениях и технических усовершенствованиях” введившее систему авторских свидетельств. Позднее, помимо государственных правовых актов, регулирующих те или иные аспекты вопроса, возникла система подзаконных актов, введшихся в действие отраслевыми Министерствами, а также стандартами отдельных предприятий. Однако понятие «личная интеллектуальная собственность», как институт рыночной экономики, не существовало, а изобретение считалась товаром “трудовой и интеллектуальной” деятельности. Данный феномен легко объясним, спецификой государственного устройства, а именно централизацией власти и управления во всех сферах жизни, включая изобретательскую деятельность. Поэтому, вопрос о защите прав изобретения у его разработчика (частное лицо или организация) не возникало.

Теоретически, основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик регламентировали порядок оформления и истребования авторского свидетельства или патента [2]. На практике большинство изобретений защищались авторскими свидетельствами [3], которые имели только

формальный правовой статус и как следствие автоматически переходили в руки государства и чаще всего являлись общедоступными. При внедрении авторских изобретений государство имело право его использовать по собственному назначению, без каких-либо разрешений, лицензионных соглашений и иных правовых актов, регулирующих отношения "государство – изобретатель". Изобретатель в случае внедрения изобретения получал относительно небольшое вознаграждение. Сам по себе процесс внедрения новых технологий занимал в среднем около 4 лет [4], поскольку в отсутствие конкуренции промышленные предприятия не были заинтересованы в повышении качества, удешевлении и ускорении выпуска готовой продукции. Для сравнения, в тот же период времени в Германии период коммерциализации(внедрения) изобретения составлял не более года.

В начале 90- х годов вопрос ускорения внедрения передовых изобретений во все сферы деятельности встал наиболее остро, было понятно, что система в нынешнем ее состоянии исчерпала себя и нужно вводить новые нормативно правовые акты регулирующие данные процессы. В мае 1991 года был принят Закон СССР «Об изобретениях в СССР», который стал базой для перехода от централизованной системы управления к рыночной модели в сфере изобретательской деятельности и как следствие заложил основу для создания патентной формы защиты изобретений, как единого стандарта государства. Патент в данном случае представлял собой документ исключительного права и предоставлял его владельцу использовать изобретение по своему усмотрению, с возможностью запрета его использования без его согласия [5].

Однако в процессе “перестройки” и быстро меняющимися реалиями рыночной экономики, закон перестал отвечать необходимым требованиям по защите взаимоотношений “покупатель - продавец” в области патентного права (интеллектуальной собственности).

Начиная с 1992 года в Российской Федерации был принят комплекс законов и нормативно – правовых актов, регулирующих товарно–денежные отношения и условия охраны и сохранения интеллектуальной собственности у правообладателя, главным из которых стал “Патентный закон РФ”.

В настоящее время “Патентный закон РФ” утратил силу, а вопросы охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации регулируются - Гражданским кодексом Российской Федерации – частью 4 ГК РФ, главами 69 – 77. С 1 августа 2021 в ч.4 ГК РФ были внесены изменения, уточняющие взаимоотношения в сфере интеллектуальной собственности: урегулированы вопросы предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленных изобретений и полезных моделей, изменился порядок экспертизы заявки на изобретение и полезную модель [6]. Кроме того, правовые аспекты защиты интеллектуальной собственности учтены в УК РФ. Помимо вышеупомянутых документов существует и ряд федеральных законов, регулирующих вопросы конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках, регулирования внешнеторговой деятельности, вопросов по научно-технической политике страны, экономической тайне, сведениях и технологиях, представляющих государственную тайну и т.д.

Российские нормативно-правовые акты в данной сфере частично заимствованы из американского и европейского законодательства, а правовая основа ориентирована на механизмы рыночной экономики с четко определенными правами собственности и имущественными отношениями. С нормативно-правовыми актами на промышленные и иные наукоемкие технологии, созданные на средства федерального бюджета (в рамках хозяйственных договоров, контрактов и т.д.) все понятно, поскольку государство являлось заказчиком данных разработок, соответственно право на получение патента на изобретение (полезную модель, технологию и т.п.) принадлежит государству или уполномоченному органу, представляющему его интересы.

Организация или уполномоченный орган может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев с момента его уведомления подрядчиком о получении результата, оговоренного в договоре.

Иное положение дел обстоит с научно – исследовательскими работами (институты РАН, ВУЗы и т.п.), которые финансируются и государством, и частными корпорациями. В таком правовом треугольнике “ВУЗ – Государство – Частная корпорация” очень часто происходит непонимание в разграничении патентных прав между участниками процесса. Несмотря на то, что ВУЗы (институты и т.п.) выступают в качестве ключевого звена и источника наукоемких технологий, они зачастую не всегда действуют в условиях правового поля на свой страх и риск. Набор регламентирующих документов и правил внушителен и, теоретически, должен защитить изобретателя от посягательств на его труд, в том числе и на международном уровне. Практическое же достижение упомянутых целей затруднено, в том числе и потому, что патент на изобретение обязательно содержит название изобретения, его описание, библиографические данные, формулу изобретения, чертежи и инновационность предлагаемого от уже существующих аналогов. Эти данные уже сами по себе порою являются достаточным условием для копирования или разработки “новых” технологических решений (инноваций). Процесс копирования зачастую сводится к изменению нескольких деталей оригинального патента, реже к более глубокой переработке технологии и появлению новых характеристик, что приводит в обоих случаях к появлению “нового” объекта патентного права. То есть, для успешной коммерциализации своей инновационной

разработки, необходимо как можно быстрее зафиксировать свой приоритет, при этом не разглашая суть работы.

Данная стратегия, не всегда приносит результаты, поскольку, как говорилось ранее, заявка и оформление патента, представляют собой набор технической документации и сопроводительных документов, на основе которых возможно создание собственной рабочей модели.

Оспаривание скопированного патента, происходит в судах. Патентные иски длятся годами, во время которых “законные” патентообладатели (мелкие фирмы или изобретатели – одиночки) несут убытки, не в силах продолжать судебные тяжбы. Патентообладатели отказываются от дальнейших активных действий, прекращая судопроизводство.

Например, работник университета разработал техническое усовершенствование, подпадающее под определение его как изобретения. Выполнив требуемые бюрократические процедуры по его оформлению, он получает от Роспатента соответствующий документ. Далее, для защиты своих прав необходимо вести международное патентование, процедура которого четко регламентирована [7]. Обычно на этом этапе начинаются сложности, прежде всего финансового характера (оплата государственных пошлин, патентоведы, юристы и т.д.). Предположим, если вопросы оплаты и финансирования решены, то вопрос копирования по-прежнему представляет опасность. Рассмотрим, что некая небольшая зарубежная фирма тщательно следит за инновациями в отрасли, в которой сделано изобретение. Инновацию копируют (берут за основу своего решения) и начинается выпуск готовой продукции с немного измененной спецификацией. Патентообладатель (работник университета) обнаруживает это и подает в суд. Хотя и это сделать непросто, ввиду сложности административных процедур, вопросов оплаты услуг адвокатов и иных сборов. Представим, что с формально-правовой точки зрения возможно положительное решение суда в пользу истца, нет гарантий, что использование изобретения прекратится. Поскольку фирма, не законно использующая ваше изобретение, пройдет процедуру банкротства и будет закрыта, а через некоторое время появится новая (с другим названием, администрацией, реквизитами и т.д.). Скорее всего, борьба окажется экономически бесперспективна. Эта ситуация не распространяется на большие корпорации, которые имея в штате юристов и иных сотрудников смежной квалификации, могут судиться годами – выпуская в это время товары (услуги), использующие чужую инновационную разработку.

Нами предлагается рассмотреть альтернативную стратегию защиты интеллектуальной собственности. Прежде всего, необходимо оценить реальный коммерческий потенциал инновации. Конечно, сделать это непросто, очень часто инновации становятся востребованными через десятилетия. Тем не менее, такая оценка необходима и обычно она сопровождается предварительным анализом рынка и его трендов. Если инновация представляется перспективной, то целесообразно сделать следующий шаг – зафиксировать свой приоритет, причем сразу на международном уровне.

Защита частной интеллектуальной собственности наиболее проработана в США. Для этого имеется удобный для изобретателя инструмент – предварительный патент (Provisional Application for Patent) [8]. Преимуществами этого инструмента являются прежде всего защита вашего инновационного изобретения на 12 месяцев, минимальные материальные финансовые затраты, возможность оформления заявки самостоятельно без привлечения специалистов и т.п.

Основные преимущества предварительного патента:

- Годичная временная “пауза”, во время которой, инновация принадлежит заявителю;
- Текст документа (за исключением заголовка и краткого описания) может быть подан на любом языке. Перевод на английский язык должен быть представлен в течении полугода. Причем количество разделов заявки и т.п. может быть сокращено до необходимого объема.

Образовавшаяся (после подачи предварительного патента) временная “пауза” хорошая возможность подготовки к следующему шагу – подаче международной патентной заявки с использованием РСТ (The International Patent System) [9], а также поиску интересантов данной инновации. Многие крупные фирмы предпочитают не покупать уже оформленные на чужое имя изобретения или лицензии на их использования, а оформлять их сразу на себя, заплатив изобретателю. Поэтому продажа инновации на стадии предварительного патента наиболее целесообразна.

Вслед за стадией РСТ, если интересант/инвестор на инновацию не будет найден – следует национальная фаза патентования. Выбор стран, в которых использование инновации наиболее применимо, зависит от целого ряда факторов. Здесь поможет и уже проведенный этап анализа рынка, и поиск ключевых производителей в исследуемой области - с применением различных поисковых ресурсов (Интернет).

При всей кажущейся сложности такой стратегии она выигрывает, поскольку позволяет существенно минимизировать расходы на первоначальной (зачастую самой важной) стадии, дает временную “паузу” для подготовки международного патента и работы с потенциальными интересантами. Вероятно, данная стратегия будет оценена теми, кто на базе своего изобретения решит открыть “стартап”. В этом случае

первый год защиты предварительным патентом даст уверенность и стабильность в работе, позволит оценить целесообразность финансирования, разработки и дальнейшие стадии патентования.

В Российском законодательстве аналогичный инструмент (РСТ) защиты интеллектуальной собственности отсутствует. В Содружестве Независимых Государств и Евразийском экономическом сообществе попытка создать аналогичный процесс предварительного патентования была предпринята в Казахстане. Предварительный патент был прописан в Патентном Законе Республики Казахстан от 24 июня 1992 года № 1422-ХІІ (утративший силу). В 1999 году в закон были внесены изменения и дополнения, но с юридической точки зрения законодательные акты страны, на данный момент – недоработаны. Так само понятие “предварительного патента” в законе есть, однако в Гражданском кодексе страны упоминаний о нем нет [10]. То есть, в случае спора по правам интеллектуальной собственности решение остается за судом, который по своему усмотрению будет руководствоваться или Гражданским кодексом, или Патентным законом.

На данный момент времени Российская Федерация в области охраны и защиты прав государственной наукоёмкой собственности продвинулась очень далеко, что сравнимо с передовыми странами. Однако, владельцы средних и малых инновационных проектов, не являющиеся дочерними предприятиями государственных образований, имеют ограниченную защиту со стороны нормативно правовых документов.

В этой связи, наиболее привлекательна, со всех точек зрения, стратегия предварительного патентования (Provisional Application for Patent) с возможностью дальнейшего патентования инноваций через USPTO [8].

Список литературы / References

1. Волкова Е.М. Защита интеллектуальной собственности. Патентоведение.// Учебное пособие. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2018.
2. Ст. 110 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (утверждены Законом СССР от 8.12.1961 г., введены в действие с 1.05.1962 г.); ст. 521 ГК РСФСР.
3. Изобретательство в СССР 1919 – 1989 Юбилейный статистический сборник, ВНИИПИ, М., 1989 г., С. 5, 77.
4. Martens J. Measuring Soviet Performance in Industrial Innovation: The Implementation of New Inventions. OECD, 1991.
5. Ст. 3, 4, 5 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», введенного с 1.07.1991 г. постановлением Верховного Совета СССР от 31.05.1991 г.
6. Федеральный закон “О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации” от 31.07.2020 N 262-ФЗ.
7. Материалы Роспатента. Зарубежное патентование. Российская Федерация, 2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospatent.gov.ru/ru/ohrana_zarubezh/ (дата обращения:26.10.2021).
8. United States Patent and Trademark Office (USPTO). Provisional Application for Patent, 2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.uspto.gov/patents/basics/types-patent-applications/provisional-application-patent/> (дата обращения:26.10.2021).
9. Всемирная организация интеллектуальной собственности WIPO. РСТ – международная патентная система. 2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.wipo.int/pct/ru/index.html/> (дата обращения:26.10.2021).
10. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Статья 999. 2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kodeksy-kz.com/ka/grazhdanskij_kodeks_osobennaya_chast/999.htm/ (дата обращения:26.10.2021).