

ЗАРУБЕЖНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.Ф. Евстафьев, Л.Н. Хитрова

Цели и задачи зарубежного патентования. Во многих странах мира опережающему развитию высокотехнологичных отраслей промышленности способствует выстроенная определенным образом государственная научно-техническая политика. При этом основными целями государства в сфере научно-технической деятельности являются создание необходимых правовых и экономических условий для повышения роли интеллектуального продукта в рыночной экономике, а также защита прав и законных интересов его непосредственных создателей.

Аналогичные подходы характерны и для проводимой в настоящее время государственной научно-технической политики Российской Федерации. В ряде документов последних лет [1, 2] поставлена задача формирования национальной инновационной системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве товаров и услуг интеллектуальный и научно-технический потенциал страны. Для решения этой задачи, в частности, создается система управления правами на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета. Она базируется на трех основных направлениях государственного регулирования [3]:

- 1) закрепление и распоряжение правами на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета;
- 2) учет результатов научно-технической деятельности, полученных за счет средств федерального бюджета, включая бухгалтерский учет нематериальных активов;
- 3) контроль за эффективностью распоряжения правами Российской Федерации на результаты научно-технической деятельности и их использования.

Развитие этих направлений призвано способствовать максимально эффективному использованию результатов научно-технической деятельности, полученных за счет средств федерального бюджета, как в государственном, так и в частном секторах российской экономики. Данные результаты могут и должны стать основой формирования инновационной экономики страны.

Одним из механизмов реализации прав на результаты научно-технической деятельности является зарубежное патентование объектов промышленной собственности. На практике применение данного механизма наиболее вероятно в рамках международного научно-технического сотрудничества и экспортных поставок в зарубежные страны, включая страны СНГ, как одного из важнейших направлений научно-технической политики России.

Международное научно-техническое сотрудничество рассматривается как одно из важнейших направлений научно-технической политики. При этом выделяются следующие приоритеты:

- участие в мероприятиях, отвечающих интересам России в контексте глобальных проблем;
- расширение равноправного сотрудничества с индустриально развитыми странами в области фундаментальных исследований и высоких технологий;
- реализация на территории России совместных проектов с партнерами, занимающими лидирующие позиции на рынках товаров и услуг;
- формирование на новой нормативно-правовой основе единого научно-технологического пространства стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Реализация указанных приоритетов призвана обеспечить:

- доступ российских ученых к мировым научно-информационным ресурсам;
- привлечение прямых иностранных инвестиций;
- расширение экспорта российских высоких технологий, наукоемких товаров и услуг.

Тем же целям служит и военно-техническое сотрудничество, в рамках которого осуществляются совместные с иностранными государствами проекты по разработке и производству продукции военного назначения, а также экспорт вооружения и военной техники. При этом под продукцией военного назначения признают не только материальные объекты (самолеты, танки,

запасные части к ним и т. п.), но и документацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Напомним об одной особенности исключительных прав: согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности они имеют территориальный характер. Например, исключительные права на запатентованное в России изобретение защищают интересы патентообладателя только на территории нашей страны, а использование данного изобретения в другом государстве не считается нарушением его прав. Зарубежное патентование как раз позволяет сохранить за патентообладателем преимущества перед другими организациями и фирмам-конкурентами, действующими в данной стране. Эти преимущества заключаются в следующем:

- на время действия охранного документа патентообладатель становится монополистом в использовании защищенного объекта промышленной собственности в пределах объема прав, предоставляемых ему законодательством страны патентования;

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы, использованные в экспортируемых товарах (машины, оборудование, приборы, технологии и т. д.), повышают конкурентоспособность и спрос на них, что дает возможность продавать их по более высоким ценам, выбирать страны с наиболее выгодной валютой, а иногда и просто удерживать свои позиции на рынке, не уступая место конкурентам;

- нарушение прав патентообладателя влечет за собой ответственность юридического лица (предприятия, организации, фирмы), нарушившего патент, включая применение к нему санкций, предусмотренных законодательством страны (в частности, в виде денежной компенсации ущерба, нанесенного правонарушителем, ареста, а затем конфискации или ликвидации ввезенных товаров, если будет установлено наличие в них объектов промышленной собственности, на которые патентообладателю в этой стране выданы охранные документы).

Вместе с тем, зарубежное патентование неизбежно связано с затратами, в частности, немалые финансовые средства требуются на оплату патентных пошлин и услуг патентных поверенных. Поэтому решение о приобретении в иностранном государстве охранного документа на объект промышленной собственности должно основываться на всестороннем анализе конкретной ситуации и определении целесообразности упомянутых выше затрат.

Принятие решения о зарубежном патентовании. Для принятия правильного решения заявитель должен четко представлять конкретную цель патентования. Например, целесообразность патентования изобретения, полезной модели, промышленного образца, как правило, возникает при намерении экспонировать продукцию, в которой они используются, на международных выставках и ярмарках, поскольку участие в них нередко заканчивается последующей реализацией этой продукции за границей.

Необходимость в зарубежном патентовании зачастую появляется при выполнении межгосударственных соглашений о научно-техническом сотрудничестве в определенной области техники. Как правило, вопросы правовой охраны результатов совместных разработок оговариваются условиями двусторонних и многосторонних соглашений о научно-техническом сотрудничестве, включая защиту интересов участников при распределении прав на создаваемую интеллектуальную собственность, очередность подачи патентных заявок, выплату авторского вознаграждения, способы урегулирования разногласий и т. п. Для укрепления своих позиций как участника реализации международного проекта бывает полезно получить патентные права на результаты собственных разработок, проведенных до заключения международного контракта и входящих в состав так называемого «привнесенного ноу-хау». После завершения работ по международному контракту вопрос о зарубежном патентовании возникает в том случае, когда имеются перспективы реализации полученных результатов за рубежом.

При осуществлении экспортных поставок посредством зарубежного патентования обеспечивается правовая охрана технических решений, содержащихся в экспортной продукции, в стране (или в нескольких странах) экспорта. В этом случае целесообразность патентования зависит от результатов маркетинговых исследований по определению потребности в экспортируемой продукции в стране (странах) экспорта и возможности их удовлетворения путем предложения со-

ответствующих товаров и технологий. Решающим фактором является объем предполагаемых поставок, а предпочтение, естественно, отдается массовым поставкам. В случае незначительных или единичных поставок зарубежное патентование целесообразно при наличии заинтересованности иностранных фирм в использовании конкретного изобретения, полезной модели или промышленного образца на лицензионной основе. В этом случае в процессе переговоров полезно добиться согласия фирмы взять на себя все процедурные аспекты и расходы по оформлению заявок и ведению дел в патентном ведомстве своей страны.

Зарубежное патентование является необходимым элементом участия российских предпринимателей в лицензионной торговле как таковой, без привязки к конкретному изделию техники. При отборе объектов промышленной собственности для патентования с целью продажи лицензий на их использование за рубежом должна учитываться степень готовности данного объекта к быстрейшему освоению промышленностью в стране патентования.

Независимо от того, в рамках какой деятельности осуществляется зарубежное патентование (научно-техническое сотрудничество, экспорт, лицензирование), для принятия решения необходимо изучить патентную ситуацию, правовые и экономические условия получения охранных документов в той или иной стране. В частности, при зарубежном патентовании с целью правовой защиты экспортной продукции необходимо определить технический уровень объекта экспорта, в котором используется изобретение, полезная модель, промышленный образец, с учетом последних мировых достижений, а также оценить портфель патентов фирм-конкурентов, занимающихся аналогичными разработками, и прогноз развития их исследований.

Необходимо учитывать особенности зарубежного патентного законодательства, критерии охраноспособности тех или иных технических решений в соответствии с национальным патентным законодательством зарубежных стран, практику применения законодательства и связанную с этим минимально необходимую степень раскрытия в заявочных материалах конструкторских и технологических секретов производства. Следует отметить, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента Российской Федерации по заявке на объект промышленной собственности не всегда является основанием для отказа от его патентования за границей, поскольку критерии охраноспособности в стране патентования, как правило, отличаются от принятых в России. Однако доводы экспертов Федерального института промышленной собственности необходимо учитывать при подготовке заявок для зарубежного патентования.

Необходимым условием принятия решения о зарубежном патентовании является наличие у правообладателя технических и финансовых возможностей осуществления контроля за использованием патентуемого объекта промышленной собственности в другой стране. В ряде случаев такая возможность может быть определена в результате переговоров с фирмой, принимающей экспортную продукцию, или с фирмой, желающей купить лицензию на соответствующие объекты промышленной собственности. При этом контроль возлагается на фирму, которая заинтересована в наилучшем использовании запатентованного результата научно-технической деятельности.

Таким образом, принятие решения о зарубежном патентовании, как правило, основывается на результатах патентных и конъюнктурных исследований. Основными факторами, определяющими целесообразность зарубежного патентования, являются: возможность получения прибыли от реализации прав на охраноспособный результат научно-технической деятельности (с учетом неизбежных затрат на патентование), особенности получения правовой охраны изобретений, таможенной, налоговой политики в стране патентования и целый ряд других [4, 5].

Процедура патентования. Для оформления документов по зарубежному патентованию необходимо знать как общие требования, предъявляемые к самой процедуре, так и детали делопроизводства, связанные с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патента. При этом следует руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1395);
- Методическими рекомендациями по патентованию изобретений в зарубежных странах [6];
- Разъяснением № 3 о порядке патентования объектов промышленной собственности в зарубежных странах [7];

– международными и региональными соглашениями в области промышленной собственности, а именно:

- Договором о патентной кооперации (РСТ);
- Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК);
- Конвенцией о выдаче европейских патентов (ЕПК).

Согласно этим документам при зарубежном патентовании можно использовать одну из трех доступных российским заявителям процедур:

1) традиционную, согласно которой заявка на выдачу охранного документа подается и рассматривается в патентных ведомствах каждой из тех стран, где заявитель желает приобрести исключительные права на использование объекта промышленной собственности;

2) процедуру РСТ, участницей которого является Россия. Согласно процедуре РСТ, заявитель подает одну международную заявку с указанием тех стран – участниц РСТ, где он желает получить патент на изобретение. После проведения международным поисковым органом международного поиска и международной предварительной экспертизы заявка поступает в национальные патентные ведомства стран патентования для принятия окончательного решения по заявке. Такая процедура упрощает и делает более выгодным для заявителя сам процесс получения патента в зарубежных странах;

3) процедуру, предусмотренную ЕПК по выдаче евразийского патента на изобретение. Исключительное право на изобретение, предоставляемое евразийским патентом, принадлежит его владельцу и действует на территории государств – участников данной конвенции в соответствии с их национальными законодательствами (ст. 16 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции). Европейская патентная конвенция является региональной и регулирует только процедуру выдачи европейского патента на изобретение, который, будучи выданным, приобретает национальное значение в тех странах, для которых был испрашен. Российские заявители могут воспользоваться процедурой ЕПК путем подачи международной заявки по процедуре РСТ. При этом в заявлении должно быть указано, что испрашивается европейский патент.

Традиционная процедура испрашивания зарубежного патента является наиболее простой и характеризуется наименьшими затратами. Кроме того, к ее достоинствам можно также отнести относительно быстрое получение охранного документа. Вместе с тем данной процедуре свойственны и недостатки: заявки для разных патентных ведомств составляются на разных языках и по разным правилам; патентование связано с необходимостью ведения делопроизводства в каждой стране патентования, включая оплату услуг патентных поверенных и патентных пошлин за подачу заявки, проведение экспертизы и получение охранного документа.

В связи с этим предпочтение зачастую отдается процедуре РСТ по следующим причинам [8]:

– посредством подачи одной международной заявки заявитель одновременно испрашивает охрану сразу во всех государствах – участниках РСТ;

– на основании отчета о международном поиске или письменного сообщения заявитель может оценить свои шансы на получение патентов;

– на стадии международной предварительной экспертизы заявитель может изменить заявку для приведения ее в соответствие необходимым требованиям до перехода на национальную фазу;

– заявителю гарантируется, что если его международная заявка соответствует формальным требованиям, предусмотренным РСТ, никаких иных требований к форме или содержанию международной заявки на национальной фазе предъявлено быть не может;

– поскольку каждая международная заявка публикуется вместе с отчетом о международном поиске, третьи лица могут получить представление о патентоспособности заявленного изобретения.

Перечисленные преимущества обеспечивают Договору РСТ высокую популярность среди изобретателей и ведущих компаний мира. Так, согласно данным, приведенным в работах [8, 9], общее число международных заявок по Договору РСТ в последние годы устойчиво растет. В 2006 г. оно составило 145 300, что на 6,4 % больше, чем в 2005 г. Максимальное количество заявок принадлежит США, а основными областями техники являются «физика» (раздел G МПК) и «удовлетворение жизненных потребностей человека» (раздел А).

Обеспечение информационной безопасности при зарубежном патентовании. Когда речь идет о подаче заявки на изобретение, созданное при выполнении НИОКР для государственных нужд, немаловажную роль играет такой фактор, как обеспечение информационной безопасности нашей страны [10]. Этот фактор носит ограничительный характер, который обусловлен требованиями ст. 1395 Гражданского кодекса Российской Федерации о необходимости подачи заявки на получение патента за рубежом не ранее, чем по истечении шести месяцев с даты подачи заявки на то же самое изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и ст. 6 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, согласно которой наиболее важными объектами обеспечения информационной безопасности являются открытия, незапатентованные технологии, промышленные образцы, полезные модели и экспериментальное оборудование.

Указанные требования имеют целью предотвратить случаи несанкционированной передачи в зарубежные страны информации ограниченного доступа. Именно такая информация может содержаться в описании результатов научно-технической деятельности, полученных за счет средств федерального бюджета. В частности, сведения о сущности физических, химических, биологических процессов или конструкторских решений, заложенных в новые разработки по государственному оборонному заказу, как правило, относятся к разряду информации ограниченного распространения и могут составлять государственную тайну.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в подготовку документов для зарубежного патентования должно входить не только составление и оформление материалов заявки, но и получение разрешения органов информационной безопасности на открытое опубликование материалов заявки за рубежом. Данное положение целесообразно распространить, прежде всего, на результаты научно-технической деятельности, права на которые принадлежат государству, поскольку в основной своей массе они создаются при выполнении государственного оборонного заказа и содержат информацию ограниченного доступа.

Приведенные доводы согласуются с принципами правовой охраны секретных изобретений, действующих в других странах мира [11]. Так, § 50 Патентного закона Германии запрещает всякую публикацию о секретном изобретении, распространяя свое действие и на изобретения, которые в интересах обороны сохраняются в тайне иностранным государством и доверены Федеральному правительству Германии при условии соблюдения тайны. Аналогичные положения зафиксированы в Законе о патентах Нидерландов (§ 29) и в Кодексе интеллектуальной собственности Франции (ст. L.614-13, L.614-14) в отношении европейских патентных заявок. По законам США, на изобретение, публикация сведений о котором запрещена, не может быть подана заявка в какой-либо зарубежной стране иначе, чем по разрешению главы министерства или другого органа государственного управления, запретившего эту публикацию. Более того, такое разрешение может быть отменено, если заявка, поданная за границей, составлена так, что не раскрывает в полной мере изобретение, которое при правильном описании попадает под действие запрета о публикации (§ 184 и 368 Свода законов США).

Вместе с тем наличие ограничений, связанных с обеспечением информационной безопасности, не должно негативно отражаться на реализации секретных изобретений и других объектов интеллектуальной собственности в рамках военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности. Действующее законодательство о государственной тайне, в частности, постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам» предусматривает возможность передачи секретных сведений иностранным государствам по решению Правительства Российской Федерации в рамках международного договора. При этом в международном договоре принимающая сторона должна взять на себя обязательства по защите передаваемых ей сведений в таком же режиме, как и в России, а именно:

- соотнести степени секретности передаваемых сведений в Российской Федерации и иностранном государстве;
- составить перечень компетентных органов, уполномоченных осуществлять прием (передачу) сведений и несущих ответственность за их защиту;

- определить порядок обработки, передачи и использования сведений;
- принять обязательства о нераспространении передаваемых сведений третьим странам и об их защите в соответствии с внутренним законодательством принимающей стороны.

Как правило, регулирование международных отношений в области секретных изобретений осуществляется на основе двусторонних соглашений. Так 2 апреля 1988 г. между США и Японией было заключено Соглашение об охране секретных изобретений, согласно которому американским заявителям было разрешено патентовать свои секретные изобретения в Японии и при этом сохранять свое право на компенсацию за засекречивание. Указанное соглашение распространяется на изобретения в области электроники, аэрокосмической техники, новых материалов и вооружения.

Россия в 2005 г. ратифицировала Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанное в г. Минске 4 июня 1999 г. [12]. Это соглашение направлено на обеспечение государственной безопасности каждой из Сторон путем взаимного согласования процедуры снятия грифа секретности с документов, имеющих отношение к секретным изобретениям, созданным в Советском Союзе. Имеются в виду полученные в соответствии с патентным законодательством СССР авторские свидетельства СССР и заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР, незаконченные рассмотрением до распада единого государства. Соглашение предусматривает также возможность выдачи предусмотренных национальным законодательством каждой из Сторон охранных документов на секретные изобретения по заявкам на выдачу авторского свидетельства или патента СССР на секретные изобретения, делопроизводство по которым не было завершено в СССР.

Таким образом, вопросы международных правоотношений в области секретных изобретений регулируются на основе режима взаимности путем заключения многосторонних или двусторонних соглашений, а в ряде случаев – условиями договоров на проведение совместных НИОКР.

Список литературы

1. **Основы** политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утв. Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г. № Пр-576.
2. **Основные** направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года, утв. Правительством Российской Федерации 5 августа 2005 г. № 2473п-П7.
3. **Наумов А.В.** Система управления правами на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета // ИС. Промышленная собственность. 2006. № 3. С. 2–6.
4. **Методические** рекомендации по выбору процедуры патентования изобретений в зарубежных странах: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. / Б.С. Песков, В.А. Клюкин, Е.М. Буряк. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. 22 с.
5. **Полонская И.В., Мотылева В.Я.** Патентование изобретений за рубежом: учеб. пособие. М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2006. 125 с.
6. **Методические** рекомендации по патентованию изобретений в зарубежных странах. ГК СССР по делам изобретений и открытий // Вопросы изобретательства. 1991. № 9–10. С. 16–51.
7. **Разъяснение** № 3 о порядке патентования объектов промышленной собственности в зарубежных странах // Интеллектуальная собственность. 1995. № 3–4. С. 51.
8. **Архипова В.Н.** Материалы семинара «Системы подачи международных заявок». г. Москва, 31 мая – 1 июня 2004 г.
9. **Статистические** данные о подаче заявок по процедуре РСТ за 2006 г. // Патенты и лицензии. 2007. № 5. С. 48–49.
10. **Евстафьев В.Ф., Филимонов Ю.Н., Хитрова Л.Н.** Обеспечение информационной безопасности при зарубежном патентовании // Патентная информация сегодня. 2006. № 1. С. 3–6.
11. **Зарубежное** патентное законодательство. 2-е изд., доп. В 2 т. М.: ИНИЦ Роспатента, 1998. Т. 1. 437 с.; Т.2. 368 с.
12. **Постановление** Правительства Российской Федерации от 21 октября 2005 г. № 634 «О внесении на ратификацию Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений» // ИС. Документы и комментарии. 2006. № 2. С. 3.