

## Тема 7

# Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности



**Денис Сергеевич Денисов,**  
Университет ИТМО,  
начальник юридического управления



Совокупность правовых инструментов (законодательства и судебной практики), которые вы способны эффективно применить в отношении совокупности объектов интеллектуальных прав для устранения с рынка ваших потенциальных конкурентов с целью получения монопольной добавки — интеллектуальной ренты с такого рынка, определяет качество принадлежащей вам интеллектуальной собственности

Анатолий Семенов,  
Представитель Уполномоченного при Президенте РФ  
по защите прав предпринимателей  
в сфере интеллектуальной собственности

## О чем эта тема?

Для успеха инновационного проекта его конкурентные преимущества нуждаются в правильном оформлении, оценке и юридической защите. В этой главе вы получите ответы на следующие вопросы: что такое интеллектуальная собственность? Какие существуют виды интеллектуальных прав? Чем регулируются вопросы создания, использования и охраны нематериальных активов? Какие новшества и как можно защищать и коммерциализировать юридическими средствами?

**Тема состоит из следующих разделов:**

1. Понятия интеллектуальной собственности и ее охраны.
2. Общие свойства интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права.
3. Авторское право и патентное право.
4. Системы патентования.
5. Процедура патентования.
6. Секреты производства (ноу-хау).
7. Правовые инструменты приобретения и коммерциализации интеллектуальной собственности.
8. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Изучив данную тему, вы сможете правильно определить охраноспособность инновации и выбрать способ ее охраны, что является необходимым и важнейшим элементом стратегии внедрения разработки. Изучение данной темы также даст вам представление о соответствующем нормативном материале и первичные навыки работы с ним.

## 1. Понятия интеллектуальной собственности и ее охраны

Словосочетание «интеллектуальная собственность» (сокр. ИС; англ. Intellectual Property, сокр. IP) известно всем, она окружает вас повсюду (см. рис. 1). Например, в смартфоне могут быть воплощены тысячи патентов на объекты интеллектуальной собственности.

Примерно 15–20% всей мировой торговли в настоящее время приходится на объекты, охраняемые правом интеллектуальной собственности (защищенные патентами, торговыми марками и т. п.).

Как понять, способна ли ваша инновация стать инструментом защиты от конкурентов и получе-



Рисунок 1.

**ПРИМЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**



ния доходов? На международно-правовом уровне определение понятия «интеллектуальная собственность» было дано в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Конвенция ВОИС 1967 г.)<sup>1</sup>.



**Интеллектуальная собственность — это права на те или иные нематериальные результаты человеческого труда.**



В отличие от России и некоторых других стран в США в качестве интеллектуальной собственности могут быть запатентованы<sup>2</sup> методы ведения бизнеса (алгоритмы осуществления предпринимательской деятельности). Так, компания Amazon.com, Inc. (крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет) ценой огромных усилий и длительной «борьбы» с американским патентным ведомством (United States Patent and Trademark Office, сокр. USPTO) в конце концов запатентовала в США свой метод «покупки-в-один-клик» (one-click-buy). Впоследствии не менее известная американская компания Apple Inc. для использования данного метода в своем сервисе продаж электронных приложений AppStore была вынуждена приобрести у Amazon.com, Inc. соответствующее право (лицензию<sup>3</sup>) за сумму, которая не раскрывается. При этом Amazon.com, Inc. не получил правовой защиты данной разработки в Европе, поскольку в праве Евросоюза применяется иной подход к правовой охране бизнес-методов: в частности, за данной разработкой не было признано наличие достаточного «изобретательского шага» (англ. inventive step).

Российский правовой порядок предоставляет охрану только тем видам нематериальных объектов, которые указаны в российском законе: это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц,

<sup>1</sup> Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года и изменена 2 октября 1979 года; ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 19.09.1968 № 3104-VII; вступила в силу для России 26 апреля 1970 года. См. интернет-сайт ВОИС: [www.wipo.int](http://www.wipo.int). С перечнем и содержанием международных правовых документов в сфере ИС, имеющих отношение к России, можно ознакомиться на интернет-сайте российского патентного ведомства (Роспатента): <http://www.rupto.ru/docs/interdocs>.

<sup>2</sup> О патентах и патентовании см. части 3–5 данной темы.

<sup>3</sup> О лицензиях и лицензировании более подробно см. часть 7 данной темы, а также Тему 8.

товаров, работ, услуг и предприятий<sup>4</sup>. Несмотря на развитие международной кооперации и унификации, территориальный (национальный) характер прав на ИС в значительной степени продолжает сохраняться. Это означает, что права ИС, возникшие на территории и по законам одного государства, не обязательно признаются и охраняются в другом государстве. Охрана ИС имеет национальный характер.

Прежде всего вам нужно понять, способна ли ваша инновация в потенциале стать интеллектуальной собственностью по законам того государства, на рынке которого вы собираетесь работать. Отталкиваясь от этого, вы сможете выработать IP-стратегию вашего инновационного проекта.



**IP-стратегия инновационного проекта — это стратегия инновационного проекта в части вопросов интеллектуальной собственности. Является одной из важнейших частей общей стратегии инновационного проекта. Должна отвечать на следующие вопросы:**

1. В чем состоит инновационная разработка (описание всех ее существенных признаков и ключевых конкурентных преимуществ).
2. Какие известны аналоги или наиболее близкие разработки.
3. В качестве какого вида объектов ИС разработка будет оформляться и охраняться и почему (выбор способа(-ов) и обоснование выбора).
4. Каковы планируемые способы коммерциализации разработки и обоснование их выбора.
5. Планируется ли правовая охрана «бренда» проекта и в какой форме (с обоснованием выбора).

## 2. Общие свойства интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права

Допустим, ваша инновация способна быть или уже является интеллектуальной собственностью. Что это вам дает? Зачем думать о том, как лучше офор-

<sup>4</sup> См. ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) на официальном интернет-портале правовой информации <http://pravo.gov.ru/>.



мать разработку? Для ответа на эти вопросы нужно уяснить общие свойства всех объектов ИС.

**1 Абсолютный характер права.** Главное свойство «вещной» собственности — максимально допустимая юридически степень господства лица над «своим» объектом — в полной мере характерно и для собственности интеллектуальной.

**2 Нематериальность.** Интеллектуальная деятельность человека непосредственно может порождать только нематериальные (идеальные) результаты. Поэтому права интеллектуальной собственности по общему правилу не зависят от предметов, в которых эта ИС воплощена (материальных носителей), как и от прав на эти предметы. Сами объекты ИС не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому; однако права на такие объекты, а также материальные носители, в которых выражены такие объекты, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому.



Вы своим творческим трудом создали компьютерную программу, записали ее копию (экземпляр) на компакт-диск и продали этот диск другому лицу. Исключительное право на эту программу, которое возникло у вас в силу вашего авторства, покупателю диска с экземпляром программы при этом не перешло. Объем права покупателя использовать приобретенный экземпляр программы определен законом (ст. 1280 ГК РФ), а также может быть дополнительно оговорен в вашем договоре с ним.

**3 Единое базовое содержание исключительного права на любой объект ИС.** В целом все права на объекты ИС называются в российском законодательстве «интеллектуальными». По своему составу интеллектуальные права — это:

- всегда — исключительные права (которые являются имущественными по своей природе, то есть относятся к имуществу);
- в случаях, предусмотренных законом, — также и личные неимущественные права, а также иные права (право следования, право доступа и другие).

Личные неимущественные и иные интеллектуальные права по закону являются неотчуждаемыми и непередаваемыми — их невозможно продать, подарить, отдать в залог и т. д. Оборотоспособностью,



Рисунок 2. ЛОГИКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА В ИС

т. е. способностью быть объектом рыночного оборота (товаром) обладает только такой элемент интеллектуальных прав, как исключительное право, а также производные от него права использования ИС. Именно они могут являться объектом сделок с ИС.

Обладатель исключительного права на любой объект ИС имеет по российскому законодательству три основных полномочия (см. рис. 2):

1. Использовать<sup>1</sup> данный объект ИС самому любым не запрещенным законом способом.
2. Распоряжаться своим исключительным правом, в том числе путем его отчуждения или разрешения (предоставления права) использования данного объекта ИС другим лицам по договору (например, по лицензионному договору)<sup>2</sup>.
3. Запрещать всем иным лицам использование данного объекта ИС и требовать от нарушителей своего исключительного права прекращения нарушения и возмещения потерь, причиненных нарушением (убытки, установленные законом компенсации<sup>3</sup>).

По умолчанию (все исключения установлены законом) охраняемый законом объект ИС без разрешения правообладателя использовать нельзя!

<sup>1</sup> Содержание понятия «использование» будет различаться в зависимости от вида объекта ИС. О различиях в понятии использования для объектов авторских прав и для объектов патентных прав см. часть 3 данной темы.

<sup>2</sup> Исключения составляют только такие объекты интеллектуальной собственности, как фирменное наименование и наименование места происхождения товара, — права на их использование отчуждать и предоставлять нельзя. Подробнее о предоставлении прав на объекты ИС см. часть 7 данной темы, а также Тему 8, о фирменном наименовании и наименовании места происхождения товара — часть 8 данной темы.

<sup>3</sup> Диапазон суммы компенсаций в ГК РФ: от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей за одно нарушение — по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.



- 4 Срочный (ограниченный во времени) характер действия интеллектуальных прав.** Почти для всех объектов интеллектуальной собственности установлен ограниченный срок действия исключительного права: например, для патента на изобретение это 20 лет.

Исключениями являются объекты с теоретически бессрочной охраной:

- Секрет производства (ноу-хау), исключительное право на которое теоретически бессрочно, поскольку оно существует столько, сколько существует (то есть охраняется в режиме конфиденциальности и не разглашается) само ноу-хау<sup>1</sup>.
- Фирменное наименование — оно существует столько, сколько существует коммерческая организация, поэтому не имеет заранее установленного срока действия (если только организация не создана на заранее определенный срок).
- Наименование места происхождения товара — охраняется в течение всего времени существования возможности производить товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.
- Коммерческое обозначение<sup>2</sup>.

С истечением срока действия исключительного права на объект ИС связано понятие перехода объекта ИС в общественное достояние (англ. public domain), что означает возможность его использования любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.



Срок действия патента всегда ограничен (в России для изобретений — 20 лет). Известна стандартная стратегия фармацевтических компаний по продлению срока действия своей монополии на лекарственный препарат (так называемое «патентное озеленение», англ. patent ever greening): сначала получить патент на формулу вещества как на изобретение, а затем, когда срок действия первого патента подходит к концу, получить формально новые патенты на конкретные способы применения данного вещества, «растягивая» тем самым свою монополию на фармаразработку.

<sup>1</sup> О ноу-хау см. часть 6 данной темы.

<sup>2</sup> О фирменном наименовании, месте происхождения товара, коммерческом обозначении см. часть 8 данной темы.

- 5 Территориальный (национальный) характер признания, действия и защиты прав на ИС, уже отмеченный ранее.**



**Исключительное право на объект ИС = имущественное право = имущество = (при определенных условиях) нематериальный актив (НМА).**

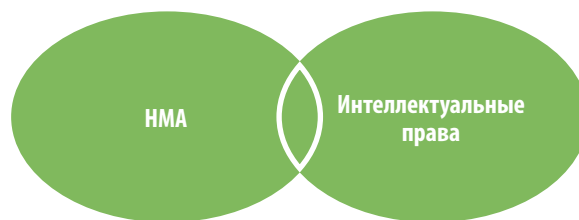


Рисунок 3.  
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА»

### 3. Авторское право и патентное право

Технологические результаты интеллектуальной деятельности (сокр. РИД) в основном возникают как:

- объекты авторских прав,
- объекты патентных прав,
- секреты производства (ноу-хау),
- топологии интегральных микросхем (ТИМ)<sup>3</sup>.

Помимо общих свойств каждый из видов ИС имеет свои особенности.

В чем общие свойства и различия в охране ИС именно по моделям авторского права и патентного права (см. табл. 1)?



**Патент (лат. patentis — свидетельство, грамота) — выдаваемый патентным ведомством официальный документ установленной формы, удостоверяющий исключительное право лица, которому он выдается, на соответствующий объект патентного права, а также авторство данного объекта.**



**Приоритет — важнейшее понятие патентного права. Означает, что из двух или более заявителей на один и тот же РИД исключительное право (и подтверждающий его патент) получит только один — тот,**

<sup>3</sup> В рамках данной темы подробно не рассматриваются.





кто подал заявку в патентное ведомство раньше других. Конвенционный приоритет — правило, согласно которому заявка, поданная в одной стране — участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, обладает во всех других странах — участницах данной конвенции приоритетом в течение 12 месяцев (для изобретения и полезной модели) или шесть месяцев (для промышленного образца), исчисляемых с момента подачи заявки в первой стране.

## 4. Системы патентования

Итак, вы определили, что ваша разработка потенциально патентоспособна, и выбрали для нее целевые рынки. Как получить на них территориальную защиту путем патентования?



Во всем мире ежегодно выдается около 750 000 патентов. Мировым лидером является Китай: в 2015 году 1 101 864 патентные заявки на изобретения поданы из Китая. Из корпораций больше всех патентов у IBM.

Исключительное право на объект патентных прав возникает с получением патента. Право на получение патента по общему правилу принадлежит автору объекта патентных прав<sup>1</sup>. Патентование возможно в рамках трех систем (видов процедур) — национальной, региональной или международной (РСТ):

**1 Традиционная (национальная) система:** одна национальная заявка в национальное патентное ведомство — один патент данного государства. То есть, подав заявку на выдачу, например, в патентное ведомство США (англ. United States Patent and Trademark Office (USPTO), <https://www.uspto.gov>) по национальной процедуре США, вы получаете патент США, который дает защиту вашей разработке только в США. При таком подходе вам приходится отдельно обращаться в патентное ведомство каждой страны, на территории которого вы хотите защитить свою разработку, а каждое национальное патентное ведомство имеет свои процедуры, формы, правила, сроки, требования и т. д.

<sup>1</sup> Автор также может передать это право другому лицу. Это право можно унаследовать. Право на получение патента на служебный объект патентных прав по общему правилу принадлежит работодателю (о служебных РИД см. часть 7 данной темы).

**2 Региональная система:** позволяет обратиться в одно уполномоченное межгосударственное патентное ведомство и получить правовую охрану на территории сразу нескольких стран, которые заключили об этом соответствующий международный договор. Региональные системы патентования:

- Евразийская патентная организация (ЕАПО) объединяет девять стран — участниц Евразийской патентной конвенции (ЕАПК): Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдову, Россию, Таджикистан и Туркменистан; единый евразийский патент выдает Евразийское патентное ведомство (Москва); охраняемые объекты ИС — только изобретения.
- Европейская патентная организация (ЕПО, англ. European Patent Organisation (EPO)) действует на территории 32 стран Европейского союза — участниц Европейской патентной конвенции (ЕПК, англ. European Patent Convention (EPC)); Европейское Патентное Ведомство (ЕПВ, англ. European Patent Office (EPO)) (Мюнхен) выдает заявителю не единый «европейский патент», а национальные патенты тех стран, которые были указаны в заявке. Эти патенты действуют в соответствующих странах независимо друг от друга (в том числе могут давать разные сроки охраны, способы защиты и т. д. в зависимости от национального правопорядка). Охраняемые объекты — только изобретения. Россия в число стран-участниц не входит.
- Африканские региональные патентные организации: Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ, <http://www.oapi.int>, 14 стран-участниц) и Африканская региональная организация по промышленной собственности (АРИПО, <http://www.aripo.org>, 11 стран-участниц).

**3 Международная система:** на основании Договора о патентной кооперации (ДПК, англ. Patent Cooperation Treaty (PCT)), участниками которого является 151 страна, возможна подача одной международной заявки в одно патентное ведомство, что приравнивается к подаче национальной патентной заявки в каждом из выбранных заявителем государств (из числа стран — участниц РСТ). Охраняемые объекты ИС — только изобретения. Имеет две фазы — международную (18–30 месяцев) и региональную/национальную: после прохождения международной фазы заявка рассматривается национальными патентными ведомствами тех стран, в которых испрашивается охрана, или соответствующим региональным патентным ведомством (ЕПВ, ЕАПВ).



Таблица 1

## СРАВНЕНИЕ АВТОРСКОГО И ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Авторское право (англ. Copyright — право копирования) и его объекты (произведения литературы, науки, искусства, программы для ЭВМ, базы данных и др.)	Патентное право и его объекты (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения)
<b>Общие свойства</b>	
И авторское право, и патентное право охраняют результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом автора (соавторов). Автором РИД может являться только физическое лицо (гражданин) <sup>1</sup>	
И для авторского, и для патентного права не важно, использует ли правообладатель свою ИС сам, а равно предоставляет ли он право ее использования другим: исключительное право охраняется вне зависимости от этого: исключительное право на объект авторских или патентных прав (патент) нельзя отменить за его неиспользование <sup>2</sup>	
<b>Различия</b>	
Авторское право охраняет результат литературного, научного, художественного творчества (произведения литературы, науки и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения) <sup>3</sup>	Патентное право охраняет результат технического творчества или творчества в сфере промышленного дизайна (внешнего вида промышленных изделий) либо в сфере сортов животных или растений (селекционные достижения)
Презумпция авторства: автором в авторском праве считается тот, кто указан на оригинале или экземпляре произведения <sup>4</sup> , пока не доказано обратное	Презумпция авторства: автором в патентном праве считается тот, кто указан в патенте, пока не доказано обратное
Авторское право охраняет не все творческие результаты, а лишь те, которые являются оригинальными, не повторяющимися при параллельном творчестве. Закон не устанавливает, как именно определить творческий характер труда и установить степень оригинальности его результата. В случае спора этот вопрос, в конечном счете, решает суд на основании представленных доказательств и по внутреннему убеждению	Патентное право охраняет не оригинальность, а новизну: предполагается, что создать два совершенно одинаковых объекта авторского права два разных человека, работающих независимо друг от друга, не могут — поэтому форма реализации одной и той же идеи или аналогичных (сходных) идей у них всегда будет различной. А одинаковые идеи в области технических решений теоретически могут появиться у нескольких людей одновременно, поэтому правовую охрану получает та идея, которая имеет приоритет

<sup>1</sup> Юридическое лицо автором признаваться не может, ведь оно является правовой фикцией, интеллектом не обладает и в объективной реальности ничего «делать» в собственном смысле слова не может (в том числе придумывать, творить и создавать интеллектуальный продукт).

<sup>2</sup> В отличие от товарного знака (см. часть 8 данной темы). В установленных законом случаях можно пользоваться объектом патентных прав без согласия правообладателя — когда речь идет об интересах национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ) или так называемых «принудительных лицензиях» (ст. 1362 ГК РФ). Впрочем, на практике эти нормы в России не применяются (см.: <https://pravo.ru/story/view/127879/>).

<sup>3</sup> Это могут быть литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, сценарии, музыкальные произведения с текстом или без текста, аудиовизуальные произведения (например, кинофильмы), произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры, графики, дизайна; фотографии и многое другое; закон даже называет графические рассказы и комиксы.

<sup>4</sup> Либо информация о ком приложена к оригиналу или экземпляру произведения или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю, либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится такая информация.



Таблица 1. Продолжение

Авторское право (англ. Copyright — право копирования) и его объекты (произведения литературы, науки, искусства, программы для ЭВМ, базы данных и др.)	Патентное право и его объекты (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения)
Различия	
<p>Авторское право охраняет не идею (замысел), а ее оригинальную объективную форму выражения этой идеи (замысла). Поэтому практическое применение положений, составляющих содержание объекта авторских прав, в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное решение, не признается законом использованием произведения, хотя перечень возможных способов использования объекта авторских прав и является открытым<sup>1</sup></p>	<p>Патентное право охраняет не форму результата творческого труда, а его содержание (идею в научно-технической сфере, сфере промышленного дизайна либо сфере сортов животных или растений). Охраняется не задача (постановка вопроса), а ее решение, причем конкретным способом (способами). Поэтому использованием объекта патентных прав закон признает как раз практическое применение<sup>2</sup> технического (промышленно-дизайнерского) решения, которое представляет собой суть охраняемого РИД</p>
<p>Правовая охрана объекта авторских прав возникает с момента его создания, автоматически, без необходимости выполнения каких-либо формальностей (в частности, без обязательной государственной регистрации), в силу самого факта их создания творческим трудом автора (соавторов)<sup>3</sup></p>	<p>Патентные права возникают не просто в силу создания продукта творческого труда, а только на основании соответствующего экспертного решения уполномоченного государственного или международного органа (патентного ведомства)<sup>4</sup>, удостоверяемого охранным документом — патентом. Объекты патентных прав подлежат обязательной государственной регистрации и требуют уплаты пошлин для поддержания их правовой охраны в силе<sup>5</sup></p>

<sup>1</sup> П. 3 ст. 1270 ГК РФ. За исключением практической реализации архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта. То есть, например, чтение книги (охраняемого законом литературного произведения) не является ее использованием по смыслу закона, а вот создание ее копии — является. Так же и с программой для ЭВМ — эксплуатация ее функционала сама по себе использованием не будет, но для эксплуатации экземпляра (копию) программы нужно записать в память ЭВМ, а это уже копирование, т. е. использование.

<sup>2</sup> В широком смысле: ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа; и т. д. (см. п. 2 ст. 1358 ГК РФ).

<sup>3</sup> Однако это не означает, что создание таких объектов и передачу их материальных носителей никак не нужно фиксировать! Наоборот, правильная и всесторонняя фиксация (документальная, техническая) является жизненно необходимой: очевидно, что чем меньше юридическая чистота нематериального актива, тем меньше его реальная стоимость.

<sup>4</sup> В зависимости от избранной системы патентования (см. часть 4 данной темы). В России таким органом для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (сокращенное официальное наименование — Роспатент ([www.rupto.ru](http://www.rupto.ru)), а для селекционных достижений — Минсельхоз России (реестр российских селекционных достижений см. на: <http://reestr.gossort.com>).

<sup>5</sup> Патентная система в целом призвана обеспечить баланс интересов автора и общества для дальнейшего научно-технического прогресса. Предполагается, что, раскрыв детали своего новшества патентному ведомству и всем остальным, автор (или лицо, которому автор передал такое право — например, работодателя или иной заказчик) при условии признания его новшества патентоспособным получает временную экономическую монополию на него, чем может обеспечить получение дохода от самостоятельного внедрения новшества на практике и (или) от предоставления по своему усмотрению такой возможности другим лицам, а полученным доходом обеспечить продолжение инновационной деятельности. По истечении срока действия исключительного права (по прекращении охраны) новшество переходит в общественное достояние, что позволяет всем заинтересованным лицам свободно его использовать, включая усовершенствование и т. д.





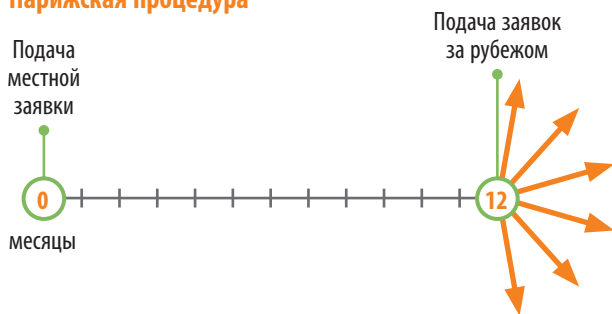
Таблица 1. Продолжение

Авторское право (англ. Copyright — право копирования) и его объекты (произведения литературы, науки, искусства, программы для ЭВМ, базы данных и др.)	Патентное право и его объекты (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения)
Различия	
Авторское право имеет не столь сильно выраженный территориальный характер действия. Несмотря на возможные различия в перечнях охраняемых объектов у разных государств, объект авторских прав, созданный в одной стране, в силу международного договора с большой долей вероятности будет признаваться без каких бы то ни было формальностей в другой стране <sup>1</sup>	Патентное право имеет гораздо более сильно выраженный, чем авторское право, территориальный характер действия: по общему правилу, действие патента распространяется только на территории той страны, в которой он выдан <sup>2</sup>
Использование чужого объекта авторских прав без разрешения правообладателя признается нарушением вне зависимости от того, преследовал ли нарушитель цель извлечения прибыли	Использование чужого объекта патентных прав без разрешения правообладателя является нарушением только в том случае, если нарушитель имел цель извлечения прибыли
Из объектов авторских и смежных прав в инновационном технологическом предпринимательстве наиболее вероятно возникновение разработок в виде программ для ЭВМ. Авторские права не распространяются на: идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах. Кроме того, не признаются объектами авторских прав: официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы, государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований, произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов, сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное)	К объектам патентных прав относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения <sup>3</sup> . По закону не могут быть объектами патентных прав: способы клонирования человека и его клон; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; а также РИД, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали

<sup>1</sup> Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979). П. 6, ст. 2 [Электронный ресурс]. URL: ([http://www.rupto.ru/docs/interdocs/bern\\_conv](http://www.rupto.ru/docs/interdocs/bern_conv)).

<sup>2</sup> Парижская конвенция об охране промышленной собственности. Ст. 4 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.rupto.ru/docs/interdocs/paris\\_conv?starblind=100](http://www.rupto.ru/docs/interdocs/paris_conv?starblind=100).

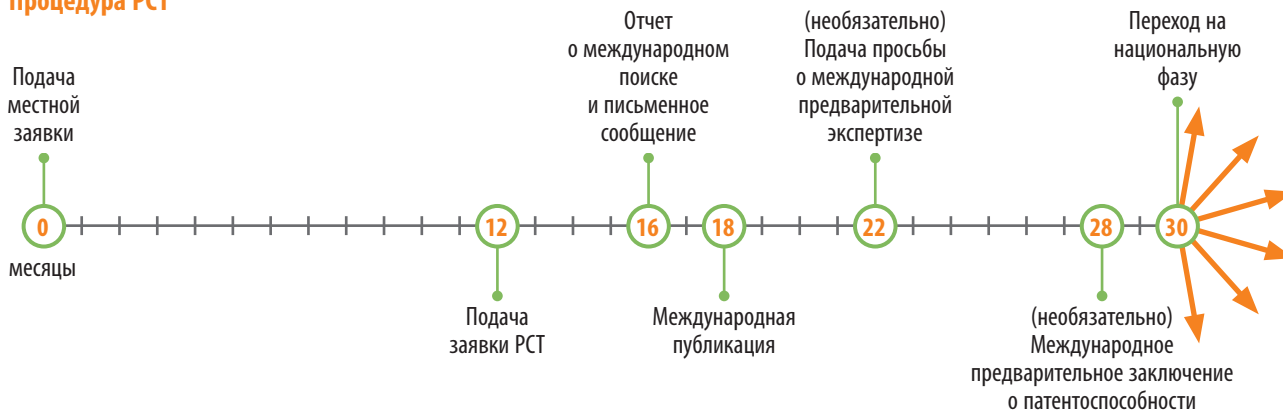
<sup>3</sup> В рамках настоящей темы не рассматриваются.

**Парижская процедура****Парижская процедура****Расходы на:**

- Переводы
- Пошлины ведомствам
- Местных поверенных

**Процедура РСТ****Расходы на:**

- Переводы
- Пошлины ведомствам
- Местных поверенных

**Процедура РСТ**Рисунок 4. СРАВНЕНИЕ ПАРИЖСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ И ПРОЦЕДУРЫ РСТ<sup>1</sup>

Единой (унифицированной) общемировой системы патентования в настоящее время не существует: «всемирный патент» получить нельзя. Для охраны изобретения сразу в нескольких странах (получения патентов на одно изобретение от нескольких государств) существует два варианта (см. рис. 4):

**1 Прямая процедура по Парижской конвенции по охране промышленной собственности:** заявитель может напрямую подавать патентные заявки одновременно во всех странах, в которых он желает получить охрану своего изобретения (для некоторых стран возможны региональные патенты) или, подав заявку в стране — участнице Парижской конвенции (в одном из государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности), подавать отдельные патентные заявки в страны — участницы Парижской конвенции в течение 12 месяцев с момента подачи первой патентной заявки, что дает ему преимущественное право испрашивать в этих странах дату подачи первой заявки.

**2 Процедура РСТ.** В случае патентования за рубежом, как правило, целесообразнее всего использовать именно систему РСТ. Какие преимущества она имеет?

- **«Одно окно».** Для одновременного испрашивания патентной охраны вашего изобретения в государствах — участниках РСТ достаточно подать одну «международную» заявку по процедуре РСТ в одно патентное ведомство на одном языке; единообразные формальные требования к оформлению материалов заявки: если международная заявка отвечает требованиям, установленным РСТ, она не может быть отклонена по формальным соображениям патентным ведомством.
- **Время.** Временной запас до перевода заявки на национальную фазу — максимальный срок для вхождения в национальную фазу составляет 30 месяцев с даты приоритета. Следовательно, даже в случае подачи международной заявки незадолго до истечения срока, предусмотренного для возможности испрашивания конвенционного приоритета по более ранней заявке, у заявителя имеется в запасе минимум 18 месяцев до того, как ему будет необходимо представить требуемые документы и оплатить предписанные пошлины в национальные ведомства. Подобный временной запас, с одной стороны, представляет собой своеобразную отсрочку платежей пошлин и услуг патентных поверенных, а с другой стороны, может быть использован заявителем для того,

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs\\_about\\_the\\_pct.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf).



чтобы решить вопрос о целесообразности патентования в той или иной стране. При подаче заявки по традиционной процедуре в рамках Парижской конвенции такой льготы по времени у заявителя не существует.

- **Качественная экспертиза.** По каждой заявке обязательно проведение международного поиска и, по желанию заявителя, возможно проведение международной предварительной экспертизы. В результате заявителю предоставляется возможность на основании информации, содержащейся в отчете о международном поиске и в заключении международной предварительной экспертизы, оценить целесообразность дальнейшей процедуры патентования своего изобретения до того, как от него потребуется оплата национальных пошлин, составляющих значительную часть расходов при патентовании.
- **Реклама.** Централизованная публикация заявки по истечении 18 месяцев с даты приоритета и рассылка опубликованных брошюр во все государства — участники РСТ — всемирное извещение о вашей разработке.
- **Экономия.** Уменьшаются расходы на подготовку, передачу и переводы документов, поскольку работа, сделанная в ходе международной обработки, как правило, не повторяется в каждом из ведомств (например, вместо представления нескольких копий вы представляете только одну копию приоритетного документа); если по окончании международной фазы изобретение окажется непатентоспособным, вы сможете отказаться от заявки РСТ и сэкономить расходы, которые пришлось бы понести в случае поиска охраны в иностранных государствах, назначения местных патентных поверенных в каждой из них, подготовки необходимых переводов и оплаты национальных пошлин. Схема с общим описанием системы РСТ приведена в пособии ВОИС «РСТ: вопросы и ответы»<sup>1</sup>.

**При этом всегда следует:**

- Следить за сроками и временем. Если вы сначала подали заявку на получение национального российского патента на изобретение в Роспатент, то у вас есть только 12 месяцев на то, чтобы подать заявку на выдачу патента на это же изобретение напрямую в патентное ведомство соответствующего иностранного государства или «международную» заявку по процедуре РСТ.

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs\\_about\\_the\\_pct.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf).

Пропущенный срок лишает вас возможности запатентовать разработку за рубежом (во всяком случае, в тех государствах, которые оценивают изобретения на мировую новизну) и может быть восстановлен лишь по уважительным причинам.

- Учитывать место создания разработки. Заявка на иностранное или международное патентование изобретения или полезной модели, созданных в России, всегда подается только через Роспатент! Это делается для обязательной проверки того, не содержит ли заявка сведений, составляющих государственную тайну. Игнорирование этого правила в России может влечь за собой риск привлечения к ответственности, в т. ч. административной и уголовной<sup>2</sup>.

## 5. Процедура патентования

Каковы стадии патентного процесса?

### Шаг 1

**Формулируем суть разработки.** От того, насколько правильно выражена суть новшества, в конечном счете будет зависеть объем охраняемых способов использования — а значит, и коммерческая ценность патента.



**Формула изобретения, или полезной модели, — ключевое описание разработки из одного предложения, состоящее из:**

- **названия объекта;**
- **вводного слова «включающий» (или «состоящий из») и перечисления признаков, известных уровню техники;**
- **словосочетания «отличающийся тем, что» и перечисления отличительных признаков.**

Пример формулы изобретения: «Электронная пушка для СВЧ-приборов, содержащая торцевой катод со сферической или другой криволинейной поверхностью и катододержатель, отличающаяся тем, что катод выполнен по периметру с плоским буртиком, с помощью которого он вставлен в паз

<sup>2</sup> См. ст. 1395 ГК РФ, ст. 7.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст.ст. 275, 283 Уголовного кодекса Российской Федерации на официальном интернет-портале правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).



катододержателя». Патент признается нарушенным, только если незаконно используются все пункты его формулы!



**Уровень техники (англ. Prior Art) — сведения, ставшие известными неопределенному кругу лиц посредством письменного или устного раскрытия, посредством использования на практике или другим способом.**

Через «подъем» над известным уровнем техники определяется новизна разработки. В известный уровень техники входят и ранее выданные патенты, и ранее поданные патентные заявки, и прочая известная информация, без ограничений по источникам ее публикации. Большинство стран мира (включая Россию) для признания изобретения патентоспособным требуют от него абсолютной мировой новизны — то есть инновация сравнивается со всеми известными мировыми данными.

## Шаг 2

**Обращаемся к патентному специалисту** (патентоведу) для проведения патентного поиска, исследования на патентную чистоту и составления заявки на выдачу патента.



**Патентный поиск — процесс выявления и отбора соответствующих запросу сведений по одному или нескольким признакам из источников патентной информации<sup>1</sup>.**

**Патентная чистота — важнейшее условие конкурентоспособности продукта, обеспечивающее возможность свободного использования объекта в какой-либо стране без нарушения действующих на ее территории исключительных прав третьих лиц.**

Можно ли сделать это самому? Формально — да: вести дела с патентным ведомством только через патентного поверенного российский закон обязывает лишь тех, кто постоянно проживает за рубежом, а также иностранных юридических лиц. Аналогичное правило действует во многих других странах.

<sup>1</sup> По этому вопросу дополнительно рекомендуется см.: 1. Приказ Роспатента от 23.01.2017 N 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт)»; 2. [Электронный ресурс]. URL: <http://kpfu.ru/portal/docs/F1527625906/Met.rek.po.patentnym.issled.pdf>; 3) ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».



**Патентный поверенный — специалист, имеющий формальный статус, т. е. аттестованный и зарегистрированный в порядке, установленном соответствующим национальными правилами (в России — Федеральным законом «О патентных поверенных»), и осуществляющий деятельность в сфере охраны ИС и т. п.**

Можно самостоятельно проанализировать все доступные источники патентной информации. Однако не все из них являются бесплатными. Также следует учитывать, что это очень трудоемкая и специфическая работа, а цена ошибки на старте может быть слишком велика в конце. Ведь на определенной стадии заявки публикуются, и если вам будет отказано в выдаче патента уже после публикации вашей заявки, «монополизировать» разработку уже не удастся — она будет раскрыта и войдет в общемировую «уровень техники». От качества составления патентной заявки и дальнейшего взаимодействия с патентным ведомством во многом зависит «качество» самого патента, в том числе объем предоставляемой им охраны и его «стойкость» к аннулированию конкурентами.

## Шаг 3

**Составление заявки на получение патента и подача заявки в патентное ведомство.**

## Шаг 4

**Проведение патентным ведомством сначала формальной экспертизы заявки, а затем ее экспертизы по существу.** Если формальная экспертиза прошла успешно и с даты подачи заявки на изобретение прошло более 18 месяцев, Роспатент обязательно публикует заявку<sup>2</sup>. Со дня публикации Роспатентом сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента изобретению предоставляется временная правовая охрана.



**Временная правовая охрана изобретения (ст. 1392 ГК РФ) — правовая охрана, предоставляемая со дня публикации патентным ведомством сведений о заявке до даты публикации этим же ведомством сведений о выдаче патента.**

<sup>2</sup> Кроме случаев, когда заявка содержит государственную тайну, либо если до истечения 15 месяцев с даты подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной, либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.



## Шаг 5

**Выдача патента** в случае успешного прохождения экспертизы. Патентование — процедура относительно долгая<sup>1</sup>, сложная и дорогая (особенно международное). Зачастую патент можно «обойти», успешно оспорить (аннулировать) и т. д. Но на практике наличие патента или хотя бы поданной патентной заявки может существенно повышать защищенность вашего проекта и его привлекательность для инвесторов.

## 6. Секреты производства (ноу-хау)

Зачем патентовать (т. е. раскрывать всем) разработку, если можно ее засекретить? И зачем ее засекретить, если можно запатентовать?

Ноу-хау является самым специфическим объектом ИС. Охрана разработки в режиме ноу-хау может являться предпочтительной в случае, когда:

- Непатентоспособность разработки выявляется до ее раскрытия.
- Разработка заведомо непатентоспособна или еще не доведена до патентоспособной стадии.
- Разработка воплощена в продукте таким образом, что она недоступна или труднодоступна для «обратного инжиниринга» (англ. Reverse Engineering), т. е. невелика вероятность того, что конкуренты смогут «разобрать» вашу технологию, понять, «как это сделано», скопировать и самостоятельно воспроизвести ее.
- Нужен более длительный срок охраны (исключительное право на ноу-хау действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность соответствующих сведений<sup>2</sup>; продление же установленных законом сроков охраны объектов патентных прав требует специальных ухищрений — так называемого озеленения<sup>3</sup>).

### Главные минусы ноу-хау (риски):

- Если кто-то добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства стал обладателем сведений, составляющих содержание этого секрета (например, сам придумал то же самое), то он приобретает самостоятельное исключительное право на этот

секрет производства — ему нельзя запретить использовать этот секрет и требовать с него компенсаций.

- В случае даже непреднамеренного раскрытия секретности (нарушения режима конфиденциальности) исключительное право на ноу-хау пропадает сразу у всех его обладателей! После этого все обладатели секрета могут продолжать им пользоваться, но не могут запрещать другим делать это, требовать компенсации за нарушение и использовать иные инструменты юридической защиты ИС. Обычно рекомендуется стремиться к сбалансированному сочетанию: патентовать таким образом, чтобы реально воплотить разработку по одной только информации из патента было невозможно без знания каких-то специальных нюансов (которые и будут охраняться в режиме секрета производства)<sup>4</sup>.

## 7. Правовые инструменты приобретения и коммерциализации интеллектуальной собственности

Для того чтобы извлекать преимущества из имущественных интеллектуальных прав, их надо сначала получить. Какими юридическими способами приобретаются и коммерциализируются эти права?

Существует два возможных направления коммерциализации ИС:

1. Можно продавать товар (услугу), в котором воплощена ИС (или который производится/ продается с помощью использования ИС).
2. Можно «продавать» саму ИС — посредством отчуждения или предоставления имущественных прав на ее использование.

### Существующие в российском законодательстве инструменты коммерциализации ИС:

1. Самостоятельное использование объекта ИС любым способом, не запрещенным законом. Например, самостоятельное производство и продажа запатентованного устройства.

<sup>1</sup> В среднем не менее 2 лет.

<sup>2</sup> Именно поэтому рецепт одноименного напитка корпорация The Coca-Cola Company сохраняет в секрете много десятилетий: патентование рецепта раскрыло бы его и давно перевело в общественное достояние в связи с истечением срока действия патента.

<sup>3</sup> Англ. ever greening.

<sup>4</sup> Это становится возможным еще и потому, что при экспертизе патентоспособности заявки промышленная применимость изобретения оценивается экспертом патентного ведомства на теоретическом, а не на практическом уровне. Как ни парадоксально, но четвертым вариантом (после патентования, засекречивания и их сочетания) теоретически может быть «защита наоборот» — намеренное раскрытие разработки для того, чтобы конкуренты не могли запатентовать его или защищать как свое ноу-хау.





2. Залог исключительного права на объект ИС или права использования объекта ИС по лицензионному договору (ст. 358.18 ГК РФ).
3. Возмездное отчуждение (продажа) исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). После отчуждения исключительное право переходит приобретателю, отчуждатель не сохраняет никаких прав на использование объекта ИС.
4. Предоставление права использования объектов ИС по договору:
  - Коммерческая концессия (франчайзинг) (гл. 54 ГК РФ): комплексный договор, по которому предоставляется право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав (товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) и др.), а также деловой репутации и коммерческого опыта в определенном объеме
  - Лицензионный договор (ст.ст. 1235–1237, 1286, 1286.1, 1308, 1367, 1428, 1459, 1469, 1489 ГК РФ): автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования объекта ИС на условиях и в пределах, установленных лицензионным договором.
  - Сублицензионный договор (ст. 1238 ГК РФ): производный от лицензионного. При письменном согласии лицензиара лицензиат может предоставить право использования объекта ИС другому лицу (сублицензиату) в пределах и на условиях, оговоренных сублицензионным договором. Лицензиат не может предоставить сублицензиату больше прав на использование объекта интеллектуальной собственности, чем он имеет сам от лицензиара (например, предоставить сублицензиату право использования объекта интеллектуальной собственности способом, который не предусмотрен лицензионным договором между лицензиаром и лицензиатом)<sup>1</sup>

Распорядиться исключительным правом путем его отчуждения или предоставления права использования объекта ИС можно в отношении любого объекта ИС, за исключением двух видов объектов: фирменного наименования и наименования места происхождения товара<sup>2</sup>.

Подробнее вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности раскрываются в Теммах 8, 9 и 10.

<sup>1</sup> Это общеправовой принцип, который проявляется и в регулировании интеллектуальной собственности: никто не может передать больше прав, чем сам имеет (лат. “nemo plus in alium transferre potest quam ipse habet”).

<sup>2</sup> Оба эти вида объектов ИС относятся к средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий — о них см. часть 8 данной темы.

Правильность оформления документов сложно переоценить, ведь по ним определяется само наличие или отсутствие актива. Инвестор или банк, проведя проверку юридической чистоты вашего проекта (англ. due diligence) и обнаружив непоправимые недостатки, может отказаться в нем участвовать ввиду существенных рисков. В худшем случае это может открыться слишком поздно и попросту «похоронить» уже стартовавший проект.

## 8. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий<sup>3</sup>

Как защитить те обозначения, которыми вы будете маркировать свой инновационный продукт для потребителей (неважно, будет ли это сектор B2B, B2C и (или) B2G)?

Средства индивидуализации (СИ) сами по себе вряд ли могут признаваться технологическими инновациями. Они лишь служат для выделения организации, имущества, товара, работы, услуги среди прочих однородных субъектов (объектов) и призваны служить обеспечению их узнаваемости у потребителя.

К СИ относятся товарные знаки и знаки обслуживания (ТЗ и ЗО), наименования мест происхождения товаров (НМПТ), фирменные наименования и коммерческие обозначения.

Так же как и объекты патентных прав, некоторые СИ (ТЗ, ЗО и НМПТ) охраняются при условии их регистрации уполномоченным ведомством (в России — Роспатент) и требуют уплаты пошлин для поддержания их охраны в силе. Но, в отличие от РИД, СИ не имеют юридической фигуры автора<sup>4</sup>.

Наиболее универсальный и сильный способ охраны для «бренда» — это ТЗ (ЗО): именно на него следует, прежде всего, обращать внимание.

Как и правовая охрана, ТЗ и ЗО носит национальный (территориально ограниченный) характер:

<sup>3</sup> Понятие «предприятие» в российском законодательстве используется в двух значениях: 1. Организационно-правовая форма юридического лица, т. е. субъект (государственное или муниципальное унитарное либо казенное предприятие). 2. Имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ), т. е. объект. В данном случае речь идет только о втором значении.

<sup>4</sup> Понятно, что даже если у наименования места происхождения товара (НМПТ) — например, «Рязанские узоры» — есть «автор», то охраноспособным с точки зрения авторского права такое наименование (словосочетание) не является; то же самое будет справедливо для «Гжели» и любого другого НМПТ.



для того, чтобы ваш ТЗ (ЗО) имел правовую охрану в определенном государстве, вам необходимо получить государственную регистрацию данного знака в уполномоченном ведомстве данного государства.

Но для ТЗ (ЗО) существует «Мадридская система международной регистрации знаков» — своеобразный «аналог» системы РСТ: Россия, наряду с еще более чем 60 странами<sup>1</sup>, является участником Соглашения о международной регистрации знаков (вместе с Инструкцией от 01.04.1992 к указанному соглашению, Общей инструкцией от 01.04.2004 к нему же и Протоколом от 28.06.1989 к нему же)<sup>2</sup>, которое позволяет упростить процедуру зарубежной регистрации ТЗ (ЗО). Лицо, желающее обеспечить правовую охрану своего товарного знака в странах, участвующих в Мадридском соглашении, вместо того, чтобы подавать отдельные заявки на регистрацию в разные страны, может подать единую международную заявку в ВОИС. При этом заявитель должен подать первоначальную заявку на регистрацию товарного знака в своей стране и на основании этой заявки заявить, что он желает получить международную регистрацию во всех или некоторых зарубежных странах, участвующих в этом соглашении. Это заявление затем направляется в ВОИС, где после формальной проверки поданной международной заявки осуществляется международная регистрация знака. Документы заявки о международной регистрации знака составляются на английском, испанском или французском языке (по выбору заявителя), а сведения о международной регистрации знака оперативно сообщаются странам — участникам соглашения.

Применительно к данному объекту ИС следует также иметь в виду, что в отличие от объектов авторского и патентного права, неиспользование правообладателем своего ТЗ (ЗО) влечет негативные последствия: если знак не используется публично в течение трех лет подряд, то действие исключительного права на него по заявлению заинтересованного лица, поданному в суд, может быть досрочно прекращено<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> При этом следует иметь в виду, что США и Великобритания не участвуют в данном соглашении.

<sup>2</sup> Заключено в Мадриде 14.04.1891. Подробнее о данной системе см.: [Электронный ресурс]. URL: [http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/madrid\\_system](http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/madrid_system).

<sup>3</sup> См. ст. 1486 ГК РФ.



## Вопросы для самопроверки

**1. Российская коммерческая организация, применяющая общую систему налогообложения (по модели «доходы минус расходы»), приобрела по договору у украинского предприятия право использования рационализаторского предложения, которое было сделано работником этого предприятия и оформлено всеми документами, которые требуются для этого по законодательству Украины. Договор был оформлен в полном соответствии с общими требованиями российского и украинского законодательства к договорам об отчуждении исключительного права на объект интеллектуальной собственности, однако стороны не учли то, что законодательство Украины не дает возможности предприятию предоставлять право использования рационализаторских предложений третьим лицам (гл. 41 Гражданского кодекса Украины). При проведении проверки российская налоговая инспекция не согласилась с обоснованностью включения российской организацией данных расходов в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль организаций, и начислила российской организации налог, штраф и пени. Права ли налоговая инспекция?**

- A.** Да, потому что в российском законодательстве рационализаторские предложения не охраняются как интеллектуальная собственность, следовательно, российская организация никаких прав на этот объект не приобрела, что делает ее расходы необоснованными.
- B.** Да, потому что по украинскому законодательству не предусмотрена возможность отчуждать право использования рационализаторского предложения.
- C.** Нет, потому что возникновение интеллектуальной собственности было оформлено в полном соответствии с законодательством страны, в которой она была создана.

**2. При проведении опытно-конструкторской работы в лаборатории научно-исследовательского института научный сотрудник Матвеев изобрел новое устройство. Заведующий этой лабораторией Карпов потребовал указать в качестве авторов изобретения не только Матвеева, но и его, Карпова, поскольку**



он осуществлял общее руководство данной работой, контролировал ход ее выполнения и оказывал Матвееву всяческое организационное и материальное содействие, вникал в суть разработки и давал ценные советы. Матвеев согласился на это при условии, что это будет оформлено договором и за это ему будет заплачено. Карпов и Матвеев подписали соглашение, из которого следовало, что стороны признают, что они являются соавторами изобретения, и было дано описание изобретения. Оговоренную сумму Карпов немедленно передал Матвееву. Институт оформил на данное изобретение патент, в котором обладателем исключительного права на изобретение был указан институт, а авторами изобретения были указаны Матвеев и Карпов. Впоследствии Матвеев поссорился с Карповым и решил добиться исключения указания на авторство Карпова из патента. Выберите правильную юридическую оценку описанной ситуации.

- A. Ситуация соответствует закону, поскольку интеллектуальные права являются передаваемыми и отчуждаемыми активами. Матвеев не имеет права оспаривать соавторство Карпова.
- B. Продажа авторства законом не признается и не защищается. Сделка Карпова и Матвеева ничтожна, потому что заведующий лабораторией не внес никакого личного творческого вклада в создание изобретения и не может считаться автором по закону. Матвеев имеет основания для оспаривания соавторства Карпова.
- C. Карпов является соавтором Матвеева в силу закона. Соглашение Карпова и Матвеева является излишним и недействительным. Матвеев не имеет права оспаривать соавторство Карпова и должен вернуть Карпову полученные от него деньги.

**3. Вы провели исследование в области химии, в результате которого открыли новый закон природы, синтезировали ранее не известное вещество и написали об этом научную статью. Выделите и охарактеризуйте все охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности:**

- A. Научное открытие, новое вещество (изобретение), научная статья (произведение науки).
- B. Новое вещество (изобретение), научная статья (произведение науки).

- C. Новое вещество (изобретение) при условии его патентования, научная статья (произведение науки) при условии ее опубликования.

**4. Антонов — единственный автор разработки — раскрыл ее суть в докладе на конференции. Доклад был опубликован 1 февраля 2016 года. Далее 18 февраля 2017 года Антонов обратился к патентному поверенному за услугами по оформлению заявки на регистрацию данной разработки как изобретения в Роспатенте. Патентный поверенный заявил о непатентоспособности данной разработки, поскольку она уже известна из уровня техники, так как информация о ней была раскрыта в опубликованном докладе. Прочтите п. 3 ст. 1350 ГК РФ. Прав ли патентный поверенный?**

- A. Нет, потому что Антонов является единственным автором разработки, поэтому не «конкурирует» сам с собой и эта публикация не может считаться для него вошедшей в уровень техники.
- B. Нет, потому что льготный срок на подачу заявки после раскрытия информации не истек.
- C. Да, потому что по закону не имеет значения, кто раскрыл данные о разработке, а льготный срок для подачи заявки после раскрытия информации уже истек.

**5. Общество с ограниченной ответственностью «Старт Ап» подало в Роспатент заявку на получение патента на коммерчески ценную разработку в качестве изобретения. К «Старт Апу» обратилась компания, заинтересованная в использовании данной разработки, с выгодным предложением приобрести временную неисключительную возможность ее использования. Юрист «Старт Апа» разъяснил руководству фирмы, что, по его мнению, в России это невозможно. Прав ли он?**

- A. Да, потому что лицензирование патентных заявок законодательством не предусмотрено.
- B. Отчасти да, потому что до публикации патентной заявки право использования своей разработки «Старт Ап» может предоставить только в качестве ноу-хау (при условии, что сведения сохранялись в режиме конфиденциальности), а после публикации режим ноу-хау по закону пропадает и до момента получения патента юридический объект использования отсутствует.



- С.** Нет, потому что как до, так и после публикации патентной заявки до получения патента «Старт Ап» может предоставлять право использования соответствующей информации, несмотря на то что отсутствует охраняемый объект интеллектуальной собственности (ноу-хау, изобретение); а если в отношении разработки соблюдался режим конфиденциальности, то это также возможно по договору о предоставлении права использования ноу-хау (но только до публикации заявки, если вся суть такого ноу-хау заключалась в данном изобретении).
- 6. В связи с выполнением конкретного задания работодателя работник-инженер в нерабочее время 28 сентября 2016 года разработал устройство для спутникового мониторинга местоположения групп и отдельных людей, о чем письменно уведомил работодателя. Работодатель ничего работнику по поводу этой разработки не сообщал, а 24 февраля 2017 года подал в отношении нее в Роспатент заявку на выдачу патента на полезную модель, указав работника в качестве автора и выплатив ему типовое вознаграждение, оговоренное в трудовых договорах всех работников данной организации. Впоследствии патент работодателю на эту полезную модель был выдан, работодатель принял исключительное право на нее к бухгалтерскому учету и предоставил право ее использования своему партнеру, который начал производство таких устройств. Вправе ли инженер: 1) оспаривать выдачу патента; 2) требовать от работодателя компенсаций за нарушение исключительного права инженера на данную разработку?**
- А.** Инженер не вправе оспаривать патент и предъявлять претензии к работодателю, потому что работодатель принял исключительное право на изобретение к бухгалтерскому учету (поставил патент на баланс).
- В.** Инженер вправе оспаривать патент и требовать компенсаций от работодателя и его партнера, потому что изобретение не являлось служебным, и у работодателя не было права на получение патента.
- С.** Инженер вправе оспаривать патент, потому что право на получение патента вернулось к нему как автору-изобретателю (работнику), но не вправе предъявлять претензии о нарушении своего исключительного права (потому что у него его не было), а вправе требовать возмещения убытков и (или) компенсации морального вреда (если сможет доказать соответствующие обстоятельства).
- 7. Исключительным правом на какие объекты интеллектуальной собственности нельзя распорядиться (например, путем предоставления права использования такого объекта другому лицу в форме лицензионного договора)?**
- А.** Распорядиться можно исключительным правом на любой объект интеллектуальной собственности.
- В.** Программы для ЭВМ и базы данных.
- С.** Фирменное наименование и наименование места происхождения товара.
- 8. Сотрудник, работающий в компании по трудовому договору, по своей инициативе в рабочее время нарисовал для нее логотип (авторское произведение — объект графики). Создание логотипов в трудовые обязанности сотрудника не входило. Данный логотип компания зарегистрировала в качестве изображения товарного знака и получила соответствующее свидетельство. Прочитайте п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Сможет ли дизайнер требовать отмены регистрации данного знака?**
- А.** Нет, потому что право на товарный знак не может принадлежать дизайнеру (физическому лицу) и авторское право на произведение графики не может пересекаться с исключительным правом на товарный знак.
- В.** Да, потому что исключительное право на произведение графики не перешло компании, а товарный знак не должен нарушать чужих авторских прав.
- С.** Нет, потому что данный логотип является служебным произведением и исключительное право на него принадлежит компании.





## Практическое занятие: деловая игра «Выработка IP-стратегии инновационного проекта»

Деловая игра осуществляется в два этапа. Первый (предварительный) занимает 10 минут, второй (основной) — 60 минут. Деловая игра проводится с целью выработки IP-стратегии группового инновационного проекта. Объектом (смысловым центром) игры выступает та разработка, которую вы выбрали для группового проекта в рамках всего курса.

### Условия деловой игры

При посредничестве команды техноброкера команда разработчика и команда инвестора договариваются об условиях совместного инновационного проекта в части интеллектуальной собственности: фиксируют формулу разработки, избранный способ ее правовой охраны (изобретение, полезная модель, ноу-хау, их сочетание, другое), а также придумывают товарный знак или знак обслуживания для своего будущего инновационного продукта (товара, услуги) и мотивируют свой выбор<sup>1</sup>.

### Первый (подготовительный) этап деловой игры

1. Самостоятельно или с помощью преподавателя разделите в вашей группе следующие роли:
  - Команда автора-разработчика инновационной технологии (правообладателя) — в нее входят сам автор (допускается несколько соавторов) и его консультанты: юрист и патентный специалист (допускается в одном лице).
  - Команда инвестора (допускается несколько соинвесторов) и его консультанты: юрист и патентный специалист (допускается в одном лице).
  - Техноброкер и его команда.
2. Первая (основная) часть IP-стратегии: разработка. Сформулируйте суть разработки по вашему групповому инновационному проекту (включая описание всех ее существенных признаков и ключевых конкурентных преимуществ), проведите в отношении нее патентный поиск

по доступным открытым интернет-источникам и выберите оптимальную (на ваш взгляд) модель ее правовой охраны. Мотивируйте ваш выбор.

3. Вторая (вспомогательная) часть IP-стратегии: бренд. Придумайте для продукта, который планируется к созданию в вашем групповом инновационном проекте, товарный знак (знак обслуживания), предварительно проведя в доступных открытых интернет-источниках контекстный поиск сходных обозначений, и определите, по каким классам товаров (услуг) согласно МКТУ целесообразно зарегистрировать знак.

### Второй (основной) этап деловой игры

Проведите двусторонние переговоры команды разработчика и команды инвестора. Техноброкер и его команда выполняют роль посредника, заинтересованного в том, чтобы команда разработчика и команда инвестора договорились о взаимовыгодной и взаимоприемлемой IP-стратегии инновационного проекта.

### Домашнее задание № 1 по групповому проекту<sup>2</sup>

#### Задание 1.1

Проведите по вашей инновационной разработке (техническому решению) патентный поиск по открытым источникам информации о российских патентах и составьте отчет о его результатах. Инструкция по выполнению задания и форма отчета даны в Приложении 7.1.

#### Задание 1.2

Придумайте для продукта, который планируется к созданию в вашем инновационном проекте, товарный знак (знак обслуживания). Если это не словесное обозначение (а, например, изобразительное или словесно-изобразительное (комбинированное)), нарисуйте его эскиз и составьте

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inform\\_resources/international\\_classification/trade\\_marks/article\\_mkту11\\_2017](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/article_mkту11_2017); <https://webaccess.wipo.int/mgs/>.

<sup>2</sup> Домашнее задание № 1 по групповому проекту выполняется до первого занятия в рамках данной темы.





его словесное описание. Определите, по каким классам товаров (услуг) согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)<sup>1</sup> вы хотите зарегистрировать знак.

### Задание 1.3

Проведите в открытых интернет-базах<sup>2</sup> контекстный поиск обозначений, с которыми, на ваш взгляд, придуманный вами бренд может быть признан «сходным до степени смешения». Составьте краткий последовательный письменный отчет об исследовании, проведенном в рамках выполнения заданий 1.2 и 1.3, по предлагаемой форме (Приложение 7.2).

## Домашнее задание № 2 по групповому проекту

По итогам деловой игры «Выработка и IP-стратегии инновационного проекта» подготовьте документ — письменно зафиксируйте ту IP-стратегию вашего

<sup>1</sup> [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inform\\_resources/international\\_classification/trade\\_marks/article\\_mktu11\\_2017](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/article_mktu11_2017); <https://webaccess.wipo.int/mgs/>.

<sup>2</sup> Например, по российским знакам — неофициальная база [https://www.znakoved.ru/poisk\\_tovarnyh\\_znakov/](https://www.znakoved.ru/poisk_tovarnyh_znakov/); по иностранным — <http://www.wipo.int/branddb/en/>. К сожалению, на сайте ФИПС бесплатный доступ (ограниченный набор баз данных) открыт только к базам данных перспективных изобретений, рефератов российских патентных документов на русском и английском языках, рефератов полезных моделей, программ для ЭВМ, зарегистрированных баз данных и топологий интегральных микросхем, полных текстов российских патентных документов и российских товарных знаков из бюллетеней за последний месяц. Реестр российских ТЗ и ЗО на сайте ФИПС является открытым, но контекстный поиск по нему без платного доступа к поисковой базе данных невозможен.

группового инновационного проекта, о которой командам удалось договориться. В случае если командам в рамках деловой игры не удалось договориться о согласованной стратегии группового проекта, изложите ту стратегию данного проекта, которая, на ваш взгляд, является правильной и сбалансированной (учитывающей как интересы разработчика, так и интересы инвестора).

IP-стратегия группового инновационного проекта должна включать в себя:

- Описание разработки, включая все ее существенные признаки и ключевые конкурентные преимущества.
- Краткий отчет о патентном поиске, проведенном в отношении разработки.
- Обоснование выбора способа (способов) оформления и правовой охраны разработки.
- Краткое описание товарного знака (знака обслуживания) для индивидуализации будущего инновационного продукта и отчет о поиске сходных обозначений.

При выполнении данного задания используйте ваш опыт работы над домашним заданием № 1 (3 000–5 000 знаков).



### Основная литература

1. Интеллектуальная собственность для бизнеса. Официальный интернет-сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) [Электронный ресурс]. URL: [http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/ru/documents/docs/ip\\_business.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/ru/documents/docs/ip_business.pdf) (с. 6–60).
2. Руководство по интеллектуальной собственности. Российская венчурная компания (РВК). С. 1–17 [Электронный ресурс]. URL: [www.rvca.ru/upload/files/lib/BVCA-Guide-to-Intellectual-Property-rus.pdf](http://www.rvca.ru/upload/files/lib/BVCA-Guide-to-Intellectual-Property-rus.pdf).

### Дополнительная литература

1. Ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся патентования изобретений и полезных моделей. Официальный интернет-сайт российского Федерального института промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. URL: [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inventions\\_utility\\_models/faq\\_iz](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/faq_iz) (с. 1–3).
2. О зарубежном патентовании изобретений и полезных моделей. Официальный интернет-сайт Роспатента [Электронный ресурс]. URL: [http://www.rupto.ru/press/news\\_archive/inform2016/zaruba/zarubpatent.pdf](http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/zaruba/zarubpatent.pdf) (с. 1–17).







### Приложение 7.2

1. Описание придуманного знака:

---

---

---

2. Для обозначения каких видов товаров (работ, услуг) планируется использовать логотип:

---

---

---

3. Классы МКТУ<sup>1</sup>, в которые входят выбранные виды товаров (работ, услуг):

---

---

---

---

4. Источники информации, использованные для поиска аналогичных (близких) товарных знаков и знаков обслуживания:

---

---

---

---

5. Какие найдены аналогичные (близкие, сходные) товарные знаки и знаки обслуживания:

---

---

---

---

---

---

6. Ваша оценка оригинальности и различительной способности придуманного логотипа:

---

---

---

---

---

---

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inform\\_resources/international\\_classification/trade\\_marks/article\\_mktu11\\_2017](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/article_mktu11_2017); <https://webaccess.wipo.int/mgs/>.