

Патентование отечественных изобретений за рубежом: проблемы, стратегия и тактика

Н.В. ЛЫННИК (Москва)

В статье рассматриваются актуальные вопросы правовой охраны отечественных научно-технических достижений за рубежом. Анализируются централизованные и децентрализованные варианты обеспечения работ по зарубежному патентованию.

Nikolay Lynn timer, Director General, MIPS

FOREIGN PATENTING OF DOMESTIC INVENTIONS: PROBLEMS, STRATEGY AND TACTICS

In the article actual questions of a right protection of domestic scientific and technical achievements abroad are considered. The centralised and decentralised variants of maintenance of works on foreign patenting are analyzed.

Код номенклатуры научных специальностей 12.00.03, 08.00.05

Ключевые слова: патентование, патентная экспансия, патентная политика, патентующая организация, конвенционный приоритет, выставочный приоритет

Key words: patenting, patent expansion, patent policy, patenting organisation, conventional priority, exhibition priority

В преддверии вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) особую актуальность приобретает организация работ, связанных с обеспечением надежной правовой охраны отечественных разработок, экспортной продукции и объектов комплектных поставок за рубежом. К сожалению, эти работы не находят достойного внимания в государственной внешнеэкономической политике, в то время как наши зарубежные партнеры уже давно активно используют эффективные технологии своей патентной экспансии на зарубежных рынках, в т.ч. и на рынке России. При этом патентную экспансию они традиционно рассматривают как систему превентивных мер, обеспечивающую легитимное проникновение и закрепление на конкурентных рын-

Лынный Николай Васильевич, генеральный директор МИПС.

ках. Практически все ведущие государства имеют четкую национальную стратегию решения этих задач. В некоторых странах государство оказывает активную финансовую и организационно-правовую помощь национальным производителям, справедливо полагая, что успех их коммерческих операций за рубежом не возможен без обеспечительных мер правового характера, к числу основных из которых и относятся работы в области зарубежного патентования.

В отдельных странах, как это было в недалеком прошлом в СССР, для обеспечения работ в этой области установлены централизованные разрешительные порядки отбора изобретений для патентования за рубежом. Эти порядки предусматривают определенные этапы прохождения предлагаемых для зарубежного патентования изобретений через уполномоченные контрольные (экспертные) органы. В частности, разрешительный порядок, установленный в

СССР, предусматривал трехэтапную процедуру прохождения предложений по зарубежному патентованию: 1-й этап — отбор изобретений на уровне предприятия или организации, иницирующих зарубежное патентование (далее — патентующая организация); 2-й этап — рассмотрение предложений патентующих организаций на уровне министерств или ведомств по их подчиненности и 3-й этап — рассмотрение предложений министерств и ведомств в национальном патентном ведомстве (в Госкомизобретений СССР, а с 1989 г. — в Госпатенте СССР). Для этих целей в структуре национального патентного ведомства было создано специализированное подразделение. Кроме того, при национальном патентном ведомстве действовала Междуведомственная комиссия по патентно-лицензионным вопросам, в основные задачи и функции которой входили:

- рассмотрение и согласование вопросов, связанных с патентованием изобретений за границей;

- использование отобранных для патентования за рубежом изобретений в отечественной промышленности;

- оценка целесообразности продажи лицензий на отобранные изобретения;

- анализ эффективности патентно-лицензионной работы министерств, ведомств и отдельных организаций;

- рекомендации по выплате вознаграждений за продажу лицензий, в объектах которых были использованы изобретения.

Данная комиссия рассматривала прежде всего предложения министерств и ведомств о патентовании за рубежом наиболее важных изобретений, а также тех из них, в отношении которых имелись разногласия между организациями и органами, принимающими решение о целесообразности начала процедуры зарубежного патентования. Одновременно комиссия рассматривала вопросы, связанные с нарушением патентных прав отечественных организаций за границей; разрешала споры, касающиеся распределения лицензионных отчислений между министерствами и ведомствами и вознаграждений авторов изобретений, реализованных в проданных лицензиях.

Для решения вопроса о целесообразности патентования изобретений за рубежом патентующая организация обязана была подготовить специальный документ — патентный паспорт. Патентный паспорт составлялся на объект (изделие, технологический процесс, материал или вещество), в котором были использованы или предполагались к использованию соответствующие изобретения. В паспорте обычно указывались названия изобретений, сведения об их авторах, технических характеристиках объекта, описание его преимуществ по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, приводились данные о том, на какой стадии создания находится объект (проектная и конструкторская документация, опытный образец и др.). Кроме того, в патентном паспорте необходимо было указывать экономический эффект от использования изобретений, цель патентования и наименования стран, в которых предполагается патентование. Таким образом, патентный паспорт, в сущности, являлся документальным обоснованием доказательств целесообразности патентования изобретений. Он вместе с копией заявок на изобретения представлялся во все контролирующие инстанции.

В случае принятия решения о патентовании изобретения за границей патентное ведомство незамедлительно извещало о состоявшемся решении министерство или ведомство и патентующую организацию, а также Управление по патентованию изобретений Торгово-промышленной палаты СССР (с 1985 г. — В/О «Союзпатент»). Патентующая организация после получения решения о патентовании изобретения обязана была в трехмесячный срок, а зачастую и в более сжатые сроки с учетом временных ограничений по ст. 4 Парижской конвенции, оформить все заявочные документы, необходимые для патентования за рубежом. Естественно, что грамотно выполнить весь объем этих достаточно сложных работ патентующая организация самостоятельно не могла. Поэтому она вынуждена была обращаться в специализированную компанию — Всесоюзный центр патентных услуг (ВЦПУ), созданный в системе национального патентного ведомства и

действовавший на условиях хозрасчета. После получения всех необходимых для патентования заявочных документов от патентующей организации «Союзпатент» направлял заявку в адрес зарубежного патентного поверенного для подачи ее в патентное ведомство соответствующей страны. Дальнейшие юридически значимые и коммерческие (оплата официальных патентных пошлин и услуг патентных поверенных) действия осуществлялись через В/О «Союзпатент».

Для обеспечения работ по зарубежному патентованию отдельной строкой в государственном бюджете предусматривалось выделение значительных валютных средств, распорядителем которых было национальное патентное ведомство. Здесь следует указать, что в середине 80-х годов ушедшего столетия централизованно выделяемые валютные средства позволяли поддерживать в силе более двадцати тысяч зарубежных патентов, выданных на имя

отечественных заявителей. Ниже (см. Табл. 1) приводятся официальные статистические данные о патентовании отечественных изобретений за границей в период с 1985 по 1990 гг.

Основными целями работ в области зарубежного патентования изобретений традиционно являлись:

правовая охрана промышленного экспорта отечественной продукции;

правовая охрана объектов комплектных поставок оборудования за рубеж;

продажа лицензий на использование прогрессивных технологий.

В те годы наибольший объем работ по зарубежному патентованию (около 55%) был связан с необходимостью обеспечения правовой охраны поставок комплектного оборудования и передаваемой зарубежным фирмам технической документации, в которой использовались изобретения. На втором месте были работы по обеспечению правовой охраны промышленного экспор-

Таблица 1

Основные показатели патентования советских изобретений за границей

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Рекомендовано министерствами и ведомствами изобретений для патентования за границей	1108	1378	1812	1068	1742	1095
Направлено на патентование изобретений	749	751	793	1273	1552	1040
Подано заявок на получение охранных документов	3124	3679	4058	5484	7016	4737
Получено охранных документов	2021	2170	2233	1424	1991	1832
Общее количество патентуемых изобретений (на конец года)*	8624	8686	8716	9595	10142	10279
Количество изобретений, по которым в течение года прекращено патентование	734	698	789	358	702	718
Действует охранных документов на изобретения (на конец года)	20346	21066	21354	15161	19417	18531

* Изобретения, по которым были получены и действовали патенты, а также изобретения, заявки по которым находились на рассмотрении в иностранных патентных ведомствах.

та (около 20%), а на третьем — по правовой охране результатов международного научно-технического сотрудничества (около 15%). Тем не менее определенная часть изобретений, в т.ч. в области высоких технологий (материаловедения, сварки, электроники и др.), патентовалась с целью продажи лицензий (почти 10%).

Значительное место в работах по зарубежному патентованию занимала правовая охрана изобретений, используемых в экспонатах, выставляемых на международных выставках и ярмарках. В последнем случае эти работы проводились даже несмотря на то временное преимущество для экспонентов на международных выставках и ярмарках (так называемый «выставочный приоритет»), которое предоставлялось им в странах — участницах Парижской конвенции.

Следует отметить, что понятие «выставочный приоритет» является профессиональным сленгом и вытекает из правил, установленных ст. 11 Парижской конвенции по охране промышленной собственности:

«(1) Страны Союза в соответствии со своим внутренним законодательством предоставляют временную охрану патентоспособных изобретений, общепользовательских образцов, промышленных рисунков и моделей, а также фабричных или товарных знаков для изделий, экспонируемых на официальных или официально признанных международных выставках, организованных на территории одной из этих стран.

(2) Эта временная охрана не продлевает сроков, установленных в ст. 4. Если позднее будет истребовано право приоритета, то ведомство каждой страны сможет исчислять срок с момента помещения изделия на выставке.

(3) Каждая страна может требовать для доказательства идентичности экспонируемого предмета и установления момента помещения его на выставке такие документы, которые она сочтет необходимыми».

Данная норма Парижской конвенции до сих пор вызывает неоднозначные толкования даже среди специалистов (см., например: Еременко В.И. К вопросу о выставочном приоритете // Изобретательство. Т. X. 2010, № 3. С. 1 — 8).

Тем не менее в соответствии с указанными правилами Парижской конвенции в ряде стран предоставляется охрана изобретениям на международных выставках, вследствие чего демонстрация изобретения в качестве экспоната не лишает права запатентовать его не позже установленного срока, чаще всего шестимесячного, при соблюдении некоторых формальностей (Франция, Финляндия, Швейцария, Япония, ФРГ и др.). При этом дата приоритета заявки устанавливается по времени помещения экспоната на выставке. Если установленный срок пропущен, то демонстрация изобретения на выставке приравнивается к открытому применению, порочащему новизну.

В связи с присоединением к Парижской конвенции в Советском Союзе также была введена охрана изобретений на международных выставках. Согласно п. 53 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях (Постановление Совета Министров СССР от 21 августа 1973 года № 584), открытый показ изобретения в экспонатах, помещенных на официальных и официально признанных международных выставках, организованных на территории СССР, не признавался порочащим новизну изобретения, если заявка была подана автором изобретения или его правопреемником в национальное патентное ведомство с соблюдением предусмотренных указанным Положением требований в шестимесячный срок со дня помещения экспоната на выставке.

Аналогичная норма с льготным сроком по новизне, но непосредственно не привязанная к выставочному приоритету, имеет место и в российском законодательстве по интеллектуальной собственности. Так, в соответствии со ст. 1350, 1351, 1352 части IV ГК РФ раскрытие информации, относящейся к изобретению, полезной модели и промышленному образцу, автором изобретения, полезной модели и промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения, полезной модели и промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятель-

ством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

Еще в начале 2009 г. при подготовке Первого международного форума «Exhpriority-2009» автором данной публикации высказывалось мнение о том, что в настоящее время, в силу бурного развития выставочных технологий, весьма актуальной задачей является легитимизация нормы о «выставочном приоритете» в российском законодательстве и разработка некоего технического регламента, устанавливающего порядок выдачи организаторами выставок специальных документов (сертификатов, свидетельств) о выставочном приоритете экспонентам тех экспонатов, в которых используются потенциальные объекты промышленной собственности и на которые не были своевременно (до начала выставки) поданы заявки на их регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Эта процедура, разумеется, при условии надлежащего оформления сведений о возможных изобретениях и других объектах промышленной собственности (описаний, чертежей, фото), по мнению автора, позволила бы исключить коллизии, связанные с реализацией экспонентами льготного срока по новизне, по крайней мере в отношении их экспонатов. А вышеуказанные документы, выдаваемые по желанию экспонента, причем за соответствующую плату, по нашему мнению, могли бы найти позитивный отклик у организаторов и участников выставок. Кстати, на Первом международном форуме «Exhpriority-2009» основным организатором форума «Экспоцентром» была проведена пробная

акция по выдаче свидетельств о выставочном приоритете (внешний вид свидетельства см. в журнале «Изобретательство». Т. X. 2010, № 2. С. 36 – 45).

И все-таки использование нормы о выставочном приоритете, в соответствии с которой может быть предоставлена временная правовая охрана для потенциальных объектов промышленной собственности, — это крайняя мера. Она, к сожалению, не гарантирует охраноспособности в случае возникновения спорной ситуации в патентном ведомстве. Поэтому в целях снижения рисков приоритетных столкновений необходимо максимально использовать механизмы фиксации приоритетных прав на потенциальные объекты промышленной собственности и прежде всего на изобретения с помощью соответствующих норм Парижской конвенции, Договора о патентной кооперации, региональных патентных конвенций и национального патентного законодательства.

В условиях нынешних экономических отношений работы по зарубежному патентованию отечественными компаниями проводятся спорадически и бессистемно. Если отдельные компании и патентуют что-либо за рубежом, то делают это не комплексно, а, так сказать, «одиночными выстрелами», испрашивая единичные патенты, которые не могут существенно повлиять на изменение конъюнктурной ситуации. Такие действия на зарубежных рынках зачастую являются пустой тратой денежных средств, поскольку они не могут обеспечить надежной правовой охраны объектов отечественного экспорта от действий конкурентов. При этом по большому счету государство у нас остается в стороне. Лишь отдельные его представители периодически декларируют необходимость проведения работ в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, а две его структуры реально оказывают содействие этим работам. Описание деятельности этих структур будет дано чуть ниже. У нас нет ни четкой государственной политики по интеллектуальной собственности, ни элементарных знаний и понимания важности этих работ практически на всех уровнях государ-

ственного управления. А ведь всей мировой практикой экономических отношений доказано, что эффективность коммерческих операций в области высоких технологий как на внутреннем, так и на внешнем рынках в значительной степени зависит от профессионально организованных работ по формированию правовой инфраструктуры этих операций, одной из важнейших частей которой является правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.

Обратимся, например, к опыту американских компаний и государственных институтов, регулирующих отношения в области интеллектуальной собственности.

Для укрепления своих позиций на зарубежных рынках, а также в целях фиксации своего технологического лидерства американские корпорации при поддержке федерального правительства, и, в частности, Министерства торговли США, ведут активное патентование своих разработок за рубежом. Ежегодно американские компании подают на регистрацию в зарубежные патентные ведомства прежде всего ведущих стран более трехсот тысяч заявок на изобретения. Наиболее важные изобретения патентуются сразу в 15–20 странах. Нередко американские компании возглавляют списки иностранных патентообладателей в этих странах. Американцы исходят из того, что патентование за рубежом позволяет расширить территориальные границы патентной монополии, закрепить на внешних рынках те преимущества, которые дает обладание патентом в конкурентной борьбе. Причем патентование осуществляется не единичными патентами, а их блоками, т.е. охранными документами, накрывающими, как зонтиком, все возможные перспективные направления создания новых образцов техники и технологий. Следует отметить, что отраслевая структура патентования изобретений американскими корпорациями соответствует отраслевой структуре их капитальных вложений. Поскольку во многих случаях зарубежными филиалами корпораций США производится высокотехнологичной продукции больше, чем материнскими компаниями на национальном рынке, то зача-

стую именно освоение новинок за рубежом является своего рода провокатором для зарубежного патентования изобретений, созданных в материнских компаниях. Перенос акцентов в сфере производства новых видов продукции в зарубежные филиалы во многом предопределяется более низким уровнем оплаты труда работников филиалов компаний за пределами США, а также льготными механизмами таможенного регулирования и налогообложения.

Кроме того, зарубежное патентование в значительной мере способствует стабилизации торгового баланса США с ведущими зарубежными странами. Здесь экспортные товаропотоки также близки к отраслевой структуре патентования. В этом аспекте зарубежное патентование позволяет США поддерживать технологический разрыв между американскими компаниями и их конкурентами на рынках соответствующих стран, а также ограничивать «диффузию» прогрессивных американских технологий за рубежом.

Громадный зарубежный портфель патентов позволяет защищать внутрифирменные товарные поставки в рамках внутрихозяйственных связей структурных элементов транснациональных компаний США. При этом патентная охрана в данном случае способствует закреплению технологической специализации этих структурных элементов в разных странах. Поэтому нередко товаропотоки в рамках транснациональных компаний выделяют как самостоятельный сектор международного товарообмена, где на смену конкуренции зачастую приходит механизм внутрифирменного материально-технического и научно-технического обмена.

В целом, по мнению одного из ведущих отечественных специалистов в этой области И.Д. Иванова, в американской практике можно выделить следующие четыре взаимодополняющих варианта патентной политики.

1. Патентование «впрок» — для обеспечения в будущем большей свободы в технико-экономической политике, ориентированной на выпуск новых товаров на уже предварительно подготовленные (с

точки зрения обеспечения правовой охраны) рынки, — *design freedom strategy*.

2. Правовая охрана результатов собственных НИОКР, а также результатов интеллектуальной деятельности, приобретенных у третьих лиц, блоками патентов, которые препятствуют проникновению конкурентов в данную область техники или технологии, — *exclusive protection strategy*.

3. Патентная экспансия с целью захвата или освоения новых рынков, когда патентование позволяет связывать руки местным, национальным компаниям, заставляя их допустить на национальный рынок корпорацию-патентообладателя, — *offensive patent strategy*.

4. Формирование патентных портфелей для извлечения дополнительных доходов посредством продажи лицензий — *licensing for income strategy*.

В данной статье автор говорит лишь о патентовании изобретений как наиболее важных объектов промышленной собственности. Однако следует иметь в виду, что выполнение патентами на изобретения функции искусственной монополии обычно дополняется охранными документами на промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения и наименования мест происхождения товаров. Т.е. только комплексное использование всех видов (объектов) промышленной собственности, сконцентрированных в руках одного правообладателя, позволяет ему получать необходимые в конкурентной борьбе преимущества как в сфере производства, так и в сфере сбыта продукции, повысить общую рентабельность своих коммерческих операций, в т.ч. и путем установления монопольных цен на продукцию, которые могут существенно превышать цену ее производства.

Справедливости ради следует указать, что в России частично восстановлены функции централизованного управления и финансирования работ в области зарубежного патентования. В данном случае речь идет о системе Российской академии наук (РАН) и Федеральном агентстве по правовой защите результатов интеллектуальной

деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФГУ «ФАПРИД»). Ежегодно из федерального бюджета в указанные организации целевым назначением выделяются финансовые ресурсы для обеспечения работ по зарубежному патентованию.

В системе РАН эти ресурсы по рекомендации Методического совета при Президиуме РАН распределяются между академическими научно-исследовательскими институтами, которые ежегодно патентуют порядка тридцати изобретений преимущественно в ведущих странах мира. Отбор изобретений для патентования за рубежом осуществляется по рекомендации заинтересованных НИИ экспертами Методического совета. На основании решений этого совета Финансовым управлением Президиума РАН институтам выделяются необходимые для патентования средства. А институты уже самостоятельно, как правило, на конкурсной основе отбирают организации патентных поверенных для непосредственного осуществления работ по зарубежному патентованию.

Аналогичный порядок распределения целевых бюджетных средств по объектам зарубежного патентования установлен и в ФГУ «ФАПРИД». Однако при этом указанная организация по договору с основной патентующей организацией истребует право на включение ее в состав соавителей (сообладателей) патента и таким образом оставляет за собой право на распределение будущих доходов от коммерческого использования полученных за рубежом патентов. С одной стороны, в этом случае усиливается контрольная функция со стороны государства за расходованием целевых бюджетных финансовых средств, направляемых на зарубежное патентование. А с другой стороны, это позволяет существенно снизить бремя финансовых расходов для организаций — разработчиков новых технологий при патентовании их разработок за рубежом.

По нашему мнению, опыт централизованного отбора изобретений и финансирования работ по их зарубежному патентованию в системах РАН и ФГУ «ФАПРИД»,

безусловно, заслуживает одобрения и распространения в рамках других отраслевых систем, например Министерства промышленности и торговли, а также Министерства образования и науки. Тем не менее централизованный отраслевой подход, как нам представляется, должен дополняться и централизованным подходом на федеральном уровне, поскольку у нас есть так называемые прорывные технологии межотраслевого значения, например нанотехнологии, технологии ресурсосбережения. Одно время, в пору Государственного комитета РФ по науке и технологиям, их называли критическими технологиями федерального уровня. Правовая охрана этих технологий за рубежом нужна хотя бы для того, чтобы Россию, российских ученых и инженеров признавали и узнавали за рубежом.

Поскольку в задачи и функции нынешних органов государственной исполнительной власти организация работ по правовой охране отечественных научно-технических достижений не входит, то почему бы не реанимировать идею создания Государственного (Федерального) фонда изобретений, создание которого было предусмотрено ст. 31 союзного закона «Об изобретениях в СССР» и ст. 9 Патентного закона Российской Федерации? Именно эта организация могла бы взять на себя выполнение задач по обеспечению правовой охраны наиболее значимых отечественных научно-технических достижений за рубежом, особенно тех, права на которые переданы государству.

(Окончание следует)

Х Р О Н И К А

ИСКУССТВЕННОЕ ДЕРЕВО

Последнее изобретение ученых из Колумбийского университета представляет собой искусственное дерево, которое способно поглощать углекислый газ в тысячу раз быстрее, чем реальное дерево.

Ведущий научный сотрудник, профессор геофизики из Колумбийского университета Клаус Лакнер занимается разработкой проекта на протяжении более 10 лет и имеет надежду, что искусственное дерево станет очень важным инструментом борьбы с изменением климата.

Ученые будут использовать свои последние изобретения для улавливания парниковых газов, выбрасываемых автомобилями или самолетами. Синтетические деревья, которые похожи на цилиндр, не требуют прямого солнечного света и воды, чтобы работать должным образом. По словам Лакнера,

дерево является гибким в размерах и может находиться практически в любом месте.

Вот как это работает: синтетическое дерево собирает парниковые газы на сорбент, очищает и выводит углекислый газ, а затем высвобождает его. Техника поглощения газа напоминает губку, которая собирает воду.

В течение дня 1 искусственное дерево сможет уловить 1 тонну CO₂, что равно количеству углекислого газа, выбрасываемого 20 автомобилями. Технология в настоящее время находится в стадии разработки в Research Technologies, компании, базирующейся в Тусоне, штат Аризона. Такие изобретения могут неплохо служить для окружающей среды, однако это довольно дорого – каждое синтетическое дерево стоит \$ 30000, сообщает CNN.

Данные, представленные в министерстве транспорта США,

показывают, что в настоящее время в Соединенных Штатах есть около 135 932 930 автотранспортных средств, что означает, что для того, чтобы поглощать количество выбрасываемого этими машинами углерода, стране необходимо будет «завод» из 6,8 миллионов синтетических деревьев (это \$ 204 млрд). В связи с нынешним глобальным экономическим кризисом, проект, вероятно, останется в стадии разработки в течение некоторого времени. Тем не менее Лакнер и его команда с нетерпением ожидают возможности отстаивать свое последнее изобретение в полную силу. Исследователю удалось договориться о встрече с министром энергетики США Стивеном Чу и поговорить о концепции.

(По материалам интернет-сайта infuture.ru)