

## ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Принято считать, что современная экономика – это экономика знаний со все возрастающим значением интеллектуальной собственности (здесь и далее – ИС), которую, с точки зрения ее правовой защиты, можно условно разделить как минимум на две категории. В первую категорию входит так называемая публикуемая ИС, подлежащая охране в соответствии с существующим законодательством. Вторая – касается ИС, которая остается конфиденциальной до того момента пока в отношении этой собственности существует соответствующий режим конфиденциальности. Это обстоятельство обуславливает наличие такой проблемы как проблема выбора оптимального способа правовой защиты ИС и достигнутых на ее основе результатов интеллектуальной деятельности (здесь и далее – РИД).

**Ключевые термины:** патентная охрана; коммерческая тайна; патентный поиск; режим конфиденциальности; секрет производства; имплицитная, эксплицитная информация; интеллектуальная собственность; результаты интеллектуальной деятельности; лицензирование.

### Патентная защита прав на ИС

Говоря о патентной защите, мы подразумеваем, что в качестве «охранной грамоты» на достигнутые РИД, среди которых необходимо выделить, в первую очередь, объекты патентного права (изобретения, полезные модели и промышленные образцы), и селекционные достижения, авторы этих РИД будут иметь на руках документ, называемый *патентом*. Патенты являются своего рода индикатором РИД, отражающим способность их владельца преобразовывать научно-технические достижения в технологические решения. Однако, для того, чтобы эту способность эффективно реализовать, необходимо располагать соответствующей патентной информацией, анализируя которую он может принимать обдуманные решения [1].

В связи с этим, прежде всего, следует отметить, что в одних условиях патенты безусловно могут стимулировать инновационные процессы и соответствующий экономический рост, в других – тормозить их. Поэтому при всей кажущейся надежности и простоте оформления патентная система – очень сложный инструмент, требующий квалифицированного и взвешенного подхода при решении вопроса целесообразности его применения на практике.

Современную инновационную деятельность следует трактовать не только как процесс, непосредственно осуществляемый учеными, изобретателями, инженерами и другими работниками интеллектуального труда, но и как совокупность общих усилий, направленных на осуществление исследований и разработок, включая маркетинг, правовую и финансовую поддержку, выработку всей стратегии развития компании. Поэтому анализ и использование патентной информации может плодотворно сказаться на результатах де-

*Александр Григорьевич Осадчий, зам. директора Высшей школы маркетинга, доцент кафедры маркетинга услуг и бренд-менеджмента Государственного университета управления (г. Москва).*

ятельности всех подразделений компаний, участвующих в инновационном процессе.

Патентная информация включает как данные, содержащиеся в самом патенте, так и сведения о патенте или группе патентов, рассматриваемых извне. При этом одна часть патентной информации (*эксплицитная*) находится как бы на поверхности (н-р: название изобретения, номер патента, дата подачи заявки и выдачи патента, фамилии/наименования изобретателей и заявителей, патентная формула, реферат, чертежи и т.д.). Для анализа другой (*имплицитной*) части информации необходимо предпринимать дополнительные, иногда весьма существенные усилия. Однако эта часть патентной информации зачастую оказывается более полезной для обеспечения инновационного процесса, чем эксплицитная часть.

*Имплицитная информация*, получаемая с помощью патентного анализа, может быть как качественной (т.е. тесно связанной с конкретными патентными документами) так и количественной (получаемой посредством статистического анализа групп патентов). Например:

- количество патентов, принадлежащих одному и тому же заявителю;
- количество патентов, конкурирующих в данном рыночном секторе или сегменте рынка;
- качество (ценность) патента или патентного портфеля; объем притязаний, обеспечиваемых патентной формулой;
- тенденции в данной технической отрасли;
- сведения об исследовательской деятельности конкурентов (степени завершенности разработок, их направлении и т.д.).

Результаты патентного анализа представляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, патентных карт и др., которые используются для стимулирования творческой деятельности и принятия решений, стратегического руководства процессом НИОКР, лицензирования и защиты патентных прав, для оценки интеллектуальных активов в сделках по слиянию и поглощению компаний.

Проведенное Европейским патентным ведомством исследование показало, что лидирующие компании США и Европы обеспечивали свои конкурентные преимущества во многом за счет систематического использования патентной информации. При этом, несмотря на свободный доступ через Интернет к данным патентных ведомств, более половины исследованных компаний были готовы оплачивать соответствующие коммерческие услуги, обладающие дополнительными потребительскими свойствами. Так, один из лидеров в области разработки портативных компьютеров компания «Samsung» является примером широкого использования исследований соответствующей патентной информации.

Большинство *ведущих* мировых компаний формируют и анализируют фонды патентной информации в интересующих их сферах бизнеса. Кроме того, на основе патентного анализа эти компании, располагающие необходимыми ресурсами, все чаще приходят к выводу о

том, что большое число патентных заявок свидетельствует о высоком уровне инноваций и быстром росте экономики и поэтому внесли существенные коррективы в свою патентную стратегию, начав подавать по несколько заявок на всякое, даже незначительное усовершенствование. Это неизбежно приводит к своеобразной *инфляции патентных заявок*. Подобная стратегия, отмечавшаяся, например, в США в полупроводниковой промышленности и в Европе – в производстве сотовых телефонов, привела к образованию завалов нерассмотренных заявок в патентных ведомствах мира.

Следует также иметь в виду, что для *малой компании* или индивидуального изобретателя/заявителя сама подача патентной заявки и, в дальнейшем, уплата соответствующих патентных пошлин за поддержание полученного патента в силе – достаточно дорогостоящее мероприятие, требующее иногда финансовой поддержки (или даже продажи своего изобретения) какой-либо иной компании.

Тем не менее патентование, например, изобретения может завершиться созданием инновационной компании, а малое предприятие при этом приобретет возможность получить инвестиции и оградить себя от давления крупных компаний в своем рыночном секторе (это положение особенно актуально, например, для таких наукоемких отраслей, как нано-, био-, информационные технологии). Даже лицензирование интеллектуальной собственности обеспечивает такой фирме определенное участие в последующей инновационной деятельности других компаний.

Сегодня все более значительное количество высококачественных патентов определяют общую стоимость корпоративных акций и цену, которую придется уплатить конкуренту в случае необходимости их приобретения. При этом все большее количество даже крупных компаний получают немалый доход за счет лицензирования технологий, которые они не намерены использовать самостоятельно. Так, компания IBM только за последние несколько лет удалось получить за счет неисключительных лицензий более 1,5 млрд дол.

В целом процесс патентования с одной стороны способствует широкому распространению новых технологий, а с другой – обеспечивает финансирование последующих исследований и разработок. Необходимо, однако, помнить, что у патентования есть и обратная сторона – это ситуация, когда так называемое «*защитное патентование всего и вся*» может существенно тормозить инновационный процесс. К тому же сама патентная система охраны прав на интеллектуальную собственность таит в себе определенную угрозу, то проблему. Охраняя интеллектуальные права на ту или иную инновацию, она фактически устанавливает на нее монополию. При этом патентование основополагающих изобретений закрывает законные пути для последующих изобретателей, а патентовладелец может отказываться предоставить доступ к новой технологии на разумных условиях. Поэтому Европейское патентное ведомство (ЕПВ), например, после тщательного рассмотрения заявочных материалов, выдает па-

тенты только на те решения, которые действительно обладают изобретательским уровнем, уменьшая тем самым негативное воздействие «защитного патентования». Иными словами в стремлении замедлить вышеупомянутую инфляцию подаваемых заявок ЕПВ выдвинуло своеобразный лозунг: «Лучше меньше, но качественнее» [2].

### Правовая охрана интеллектуальной собственности в режиме коммерческой тайны

Подобный вид охраны крайне важен для большинства организаций, особенно в условиях частой смены владельцев и создания совместных предприятий. При этом существуют различия в охране конфиденциальной информации *внутри организации и за ее пределами*.

*Охрана конфиденциальной информации внутри организации.* Здесь особенно важно установить, составляет ли та или иная информация коммерческую тайну и если ответ на этот вопрос положительный, то сотрудник организации обязан соблюдать конфиденциальность, которая в таком случае предусматривается в трудовом договоре с ней. Вместе с тем судебная практика показывает возможность столкновения требований конфиденциальности по отношению к прежнему месту работы и «верности» новому работодателю, который вправе ожидать от нового сотрудника получения всех его знаний и навыков. При этом важно отличать конфиденциальную информацию от общей квалификации и знаний, которые сотрудник приобрел в период работы в данной организации и которые он обязан предоставить в распоряжение новому работодателю. Иными словами необходимо разграничить коммерческую тайну первого работодателя и опыт, квалификацию и общие знания, являющиеся собственностью работника и могут использоваться им в собственных интересах или в интересах конкурента первого работодателя. Здесь необходима комплексная экспертная оценка условий трудового соглашения, характера информации, ограничений на ее распространение и тяжести последствий ее разглашения.

Необходимо понимать, что в распоряжении специалиста, проводящего патентный поиск может быть предоставлена конфиденциальная информация, касающаяся патентной заявки заказчика патентного поиска. В этом случае такой специалист также обязан соблюдать требования конфиденциальности. Кроме того, в процессе патентного поиска может быть получена и дополнительная информация, черпаемая из открытых источников, не обладающая на первый взгляд признаками конфиденциальности по причине ее общедоступности. Однако в результате ее обработки можно получить, например, какую-то формулу, план и т.п., обладающие в сводном виде признаками конфиденциальности. Поэтому заказчик патентного поиска вправе требовать соблюдения конфиденциальности и по отношению к такому роду информации.

Первым условием охраны конфиденциальной информации *за пределами организации* является составление правильного соглашения о конфиденциальности, предусматривающего сроки соблюдения согла-

шения; определение перечня лиц, допущенных к такой информации, уничтожение копий конфиденциальных документов после истечения срока соглашения и др. Кроме того, необходимо помнить, что в случае возникновения конфликтной ситуации доказательство правонарушения ложится на истца.

Иногда соглашения о конфиденциальности может оказаться недостаточно для защиты интересов истца, поэтому существует необходимость в дополнительном соглашении о недопущении т.н. «*обратного проектирования*»\* (т.е. создания требуемых объектов на основе анализа уже существующих чужих решений). Такие соглашения (или, как минимум, соответствующие статьи в общем соглашении о конфиденциальности) особенно необходимы при передаче образцов продукции третьим лицам.

Понятно, что с открытой публикацией соответствующей информации, составляющей коммерческую тайну, обязательство соблюдения конфиденциальности обычно заканчивается. Однако это положение не распространяется на случаи использования конфиденциальной информации в качестве стартовой площадки для новой собственной разработки лицом, которое приняло на себя обязанность соблюдения конфиденциальности. Запрет на такое использование конфиденциальной информации должен действовать до тех пор, пока она обеспечивает такому лицу несправедливые конкурентные преимущества.

### Выбор между патентованием и засекречиванием

Таким образом, прежде чем остановиться на том или ином варианте правовой защиты своих интеллектуальных прав на созданные Вами РИД, необходимо провести анализ соответствующих *факторов* в пользу того или иного способа их охраны.

Для начала надо определиться в вопросе о том, доступна ли патентная охрана для того объекта интеллектуальной собственности, который вы собираетесь запатентовать. Ведь известно, что для этого объект должен отвечать определенным критериям патентоспособности (новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости) и в случае, если он не удовлетворяет этим требованиям, то считается, что объект непатентоспособен и может охраняться только в режиме коммерческой тайны. Однако и здесь не все просто. Если РИД может быть воспроизведен путем разборки с использованием метода т.н. упомянутого нами обратного инжиниринга, то его нельзя считать идеально подходящим для охраны и в режиме секрета производства.

Другой важный фактор при выборе способа охраны заключается в том, насколько революционен ваш объект. Иными словами, если, например, технология, созданная вами на основе РИД, может быстро устареть, то она может «не дожить» до окончания достаточно продолжительной процедуры патентования. В этом случае вопрос охраны также целесообразно решить в пользу введения режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих секрет производства, иными словами охранять ваш объект в режиме коммерческой тайны.

Необходимо также помнить о том, что к патентной охране предъявляются более строгие юридические требования, чем к засекречиванию. Компания в большинстве случаев может легко определить свои коммерческие интересы, которые следует защищать и тем самым удовлетворить юридические требования, предъявляемые к их защите в режиме коммерческой тайны, чего не скажешь о требованиях патентного эксперта о выполнении критериев патентоспособности.

Следующий фактор, который необходимо учитывать заключается в том, что коммерческая (равно как и служебная) тайна бессильна перед возможностью на законном основании независимого раскрытия другими субъектами рынка вашего технического решения или, как мы уже упоминали, его элементарной разборки с целью выявления коммерческого секрета. При этом надо иметь в виду, что такой новый изобретатель может получить патентную охрану на свое (а по сути ваше) изобретение, т.к. вы достигли его раньше, но не запатентовали и, более того, будет вправе запретить вам изготовление, использование и продажу засекреченного вами в режиме коммерческой тайны объекта.

Не следует игнорировать и такой фактор как «цена вопроса». Патентование и последующие затраты на поддержание полученного патента в силе (уплата патентных пошлин) безусловно более дорогая процедура, в сравнении с расходами на обеспечение режима коммерческой тайны, тем более если на предприятии организационные вопросы охраны секретов производства уже решены и ванне новое научно-техническое решение является всего лишь очередным РИДом.

Патент абсолютно точно устанавливает объем прав на охраняемую интеллектуальную собственность в соответствии с формулой изобретения. Коммерческая же тайна не ограничивается только набором определенных формул. Компания может ограничить любую информацию в отношении охраняемого объекта, если эта информация имеет для нее ценность и сознательно ею охраняется. Понятно, что это предоставляет владельцу коммерческой тайны большую свободу действий по сравнению с владельцем патента. Однако при этом осуществлять контроль за патентными правами, как правило, легче, чем за правами на коммерческую тайну. Действительно, владельцу патента достаточно просто исследовать *товары*, имеющиеся на соответствующем рынке, чтобы выяснить нарушаются ли его права. Сложнее если нарушаются права на определенный способ производства с использованием запатентованного объекта ИС (правда Закон в этом случае бывает на стороне патентовладельца). Нарушение же коммерческой тайны еще более трудно определить.

В связи с вышеизложенным получается, что *риск потери прав* на коммерческую тайну несколько выше риска потери патентных прав. Это, пожалуй, действительно так. Потерять права на засекреченную информацию можно в результате т.н. *непреднамеренного раскрытия*, например, по вине служащего компании, что приводит к безвозмездной потере прав. Кроме того, как мы уже отмечали, коммерческая тайна может быть раскрыта по причине независимого открытия или пу-

тем разборки товара, произведенного с использованием сути охраняемого объекта.

Что же предпринять правообладателю в случае нарушения его прав? Это также важно иметь в виду и учитывать при выборе способа правовой защиты созданного объекта ИС. В случае нарушения патентных прав, их отстаивание включает в себя, как правило, судебное разбирательство. Это сложное, длительное и дорогостоящее занятие. Отстаивание прав на нарушенные коммерческие секреты обычно существенно дешевле. В среднем разбирательство по иску о нарушении прав на сложный технологический секрет обходится примерно на треть, а то и две трети дешевле, чем аналогичное дело о сложной технологии, включающее патент [9].

Логично предположить, что в случае нарушения ваших прав, кроме того, что вы понесете определенные затраты на доказательство этого факта, одновременно вы можете рассчитывать и на некоторую компенсацию понесенных в результате этого нарушения убытков. Владелец патента, например, может добиться судебного решения о прекращении нарушающей его права деятельности и подать иск о возмещении убытков или хотя бы на получение компенсации в размере гонораров с продаж (роялти). В случае же, если выяснится факт сознательного и преднамеренного нарушения его патентных прав, суд может потребовать от нарушителя трехкратной компенсации за ущерб, включая оплату гонораров патентных поверенных. В случае же с коммерческой тайной ее владелец также может подать соответствующий иск, однако, в отличие от владельца патента, которому гарантирована разумная сумма гонорара с продаж, взимаемая с нарушителей, владельцам коммерческой тайны чаще всего не предоставляются правовые гарантии возмещения компенсационного минимума.

Кроме вышеупомянутых факторов, следует иметь в виду и то, насколько ваша новация является, пионерской (иногда хайтековской), учитывая при этом, насколько она подвержена быстрому моральному старению (о чем мы уже упоминали). Однако в случае вашей уверенности в действительно пионерском характере вашего достижения, следует отдать предпочтение патентной защите. В случае же, если объект ИС представляет собой простое усовершенствование в какой-либо переполненной технологической области, приоритет следует отдать более экономичному варианту защиты – коммерческой тайне.

При выборе способа охраны ваших прав следует учитывать и степень готовности рынка для данной технологии или другой инновации. В случае если рынок еще не готов, по причине, например наличия на нем более дешевых вариантов удовлетворения определенной потребности, более целесообразным представляется вариант сохранения новой технологии в режиме коммерческой тайны, с параллельным продолжением ее доводки до требований рынка, совершенствованием ее качества, производительности и т.д. При этом необходимо помнить о том, что эта тактика таит в себе опасность, о которой мы уже говорили – независимое создание аналогичной технологии со

своевременным ее патентованием, что может привести к утрате вами приоритета.

Наконец последний по очередности, но отнюдь не по значимости фактор – *потенциал лицензирования*. Патенты, как и секреты производства («ноу-хау») можно продавать по лицензионному договору. Здесь мы не затрагиваем тему – по каким видам договоров это целесообразно делать, но в любом случае необходимо обратить внимание на наличие отличия между лицензиями на «ноу-хау» и патентными лицензиями. Патент может быть лицензирован на срок, который не может быть больше срока действия патента (сегодня это, в основном, 20 лет с правом продления на 5 лет), коммерческие же секреты можно лицензировать на неопределенный срок (например, рецепт напитка «Кока-кола» хранится в режиме коммерческой тайны более ста лет).

Таким образом, решая проблему обоснованного выбора способа правовой охраны достигнутых РИД, для успешной их коммерциализации необходимо учитывать перечисленные выше особенности этих способов, которые для удобства и простоты восприятия приведены в Приложении в виде таблицы [8].

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

#### Факторы, влияющие на принятие решения о целесообразности патентования или введения режима коммерческой тайны

В пользу патентования	В пользу засекречивания
Публичное использование или продажа объекта охраны в течение определенного законом срока может препятствовать патентоспособности и заранее исключить патентование	Объект охраны может публично использоваться или продаваться, не теряя прав на коммерческую тайну при условии, что он не будет публично раскрываться
Существует возможность открытия объекта охраны или обнаружения его путем разборки	Объект охраны обладает возможностью сохранения в секрете
Технология не устареет еще в течение приемлемого промежутка времени	Ожидаемая продолжительность жизни технологии является очень короткой
Более трудно удовлетворить критериям патентоспособности	Более легко удовлетворить требованиям для охраны коммерческой тайны
Патент отстраняет всех от изготовления, использования или продажи на территории действия патента	Охраняет от тех, кто нечестным образом завладевает коммерческой тайной. Не охраняет от независимого открытия или разборки
Патент запрещает пусть даже независимому, но последующему изобретателю изготавливать, использовать или продавать данное изобретение на территории действия более раннего патента	Коммерческая тайна не исключает возможности получения последующим изобретателем патента на засекреченный объект охраны и обращения патента против первого владельца коммерческой тайны
Срок действия патента ограничен	Коммерческая тайна может сохраняться неопределенное количество лет
Патентование обойдется дороже, чем засекречивание	Сохранение прав на коммерческую тайну является менее дорогостоящим
Необходимо платить пошлины для поддержания патента в силе	Для сохранения коммерческой тайны необходимо предпринимать подтверждающие действия

Формулы изобретений достаточно четко определяют объем исключительных прав	Объем прав на коммерческую тайну трудно поддается определению
Легче отслеживать нарушителей прав	Трудно отслеживать факты нарушения прав
Патентные права утрачиваются, только когда патент судом признается недействительным или владелец патента перестает уплачивать пошлины за его поддержание	Права могут быть легко потеряны при независимом раскрытии или при разборке
Владельцу патента не нужно доказывать его законность, т.к. патент заранее предполагается законным. Владелец патента должен доказать факт нарушения	Владелец коммерческой тайны обременен как доказательством существования тайны, так и доказательством того, что это не украденная тайна
Отстаивание прав на патент обходится дороже	Отстаивание прав на коммерческую тайну обходится дешевле
Владелец патента может добиться компенсации убытков в сумме не меньшей, чем разумная сумма роялти, и возмещения гонораров патентным поверенным	Владелец коммерческой тайны может добиться компенсации за убытки и выплаты гонораров своим патентным поверенным
Объект охраны является пионерской технологией	Объект охраны находится в переполненной технологической области
Рынок подготовлен для объекта охраны	Рынок не готов для объекта охраны
Срок действия патентной лицензии не может быть больше срока действия патента	Коммерческая тайна может быть передана по лицензии на неограниченный срок