



## ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Борис Прахов,**  
*заведующий отделом промышленной собственности  
НИИ интеллектуальной собственности АПрН  
Украины, кандидат юридических наук*

Общеизвестно, что во многом именно эффективная патентно-правовая охрана научно-технических достижений определяет успех экономических операций. Надежная патентная правовая защита товара служит не только гарантом его новизны и высоких технико-экономических показателей, но и является сертификатом лояльности производителя и поставщика этой продукции к правам производителей аналогичной продукции, выступающих в роли конкурентов. Иными словами, она является рекламой патентно-правовой деятельностью производителя и свидетельствует о его намерениях осуществлять коммерческие операции строго в рамках правовых институтов, определяющих правила "игры" на соответствующем рынке. Кроме того, патентная защита выступает в качестве превентивного барьера для потенциально недобросовестных конкурентов, патентная защита способствует формированию режима наибольшего благоприятствования в осуществлении коммерческой деятельности.

Однако, как показывает практика, указанные позитивные факторы патентно-правовой охраны срабатывают лишь при условии профессиональной организации действий, на-

правленных на обеспечение комплексной патентной защиты разработок и продукции. Совокупность таких действий, приёмов и методов определяет то, что именуется патентной политикой.

Целью данного методического пособия является изложение апробированных приемов и методов организации работ по патентно-правовому обеспечению коммерческой деятельности.

Пособие учитывает постоянно изменяющуюся отечественную нормативную базу по промышленной собственности, а также обстоятельства, связанные с формированием национальных систем правовой охраны объектов промышленной собственности в зарубежных странах и содержит универсальные рекомендации по организации работ в области патентно-правового обеспечения коммерческой деятельности.

### **I. Общие принципы формирования и реализации патентной политики при осуществлении коммерческих связей.**

По мере расширения коммерческих связей отечественные предприниматели вынуждены вносить довольно серьёзные коррективы в технологию формирования и методы



## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

реализации своей научно-технической и хозяйственной политики. Причем в силу отсутствия опыта нередко это приходится делать с известной долей импровизации и, следовательно, риска. Поэтому, несомненно, позитивную роль в решении соответствующих проблем может сыграть знание опыта ведущих фирм.

В этой связи представляется целесообразным рекомендовать отечественным предпринимателям опираться на апробированные приёмы и методы, используемые в практике. Эта рекомендация в полной мере относится к проблеме патентной политики. В последнем случае к числу таких приёмов относятся:

1. Защита разработок и промышленной продукции (прежде всего экспортной) блоком патентов, препятствующим проникновению конкурентов в соответствующую область техники.

Наличие блока патентов, защищающих все наиболее эффективные варианты использования конкурентной продукции, позволяет блокировать самостоятельные шаги конкурентов на рынке данной продукции. Последние, будучи не в силах обойти мешающие ему патенты, вынуждены действовать под диктовку патентообладателя, например, в соответствии с жесткими условиями лицензионного договора.

2. Патентование впрок иногда просто на всякий случай для создания климата "наибольшего благоприятствования" в предверии возможного выхода на рынок новых товаров.

Этот приём следует рассматривать как превентивную меру многоаспектного действия. С позиции маркетинга — это зондаж рынка,

вызов (провокация) реакции патентных конкурентов. Наконец, в целом это довольно эффективная реклама нового товара. С позиции психологии рыночных отношений — это предупреждение конкурентов о грядущих шагах патентообладателя и своего рода сертификат новизны товара. С чисто экономической позиции это свидетельство финансового благополучия и надёжности, поскольку такую иррациональную тактику патентования может позволить лишь очень состоятельный и стабильный в экономическом отношении предприниматель.

3. Патентование с целью вытеснения конкурентов и захвата новых рынков (патентная экспансия). Это своего рода обвальная тактика патентования по всем направлениям деятельности той или иной фирмы на конкурентном рынке. Она в сущности сочетает два ранее упомянутые приёма и направлена, прежде всего, на подавление конкуренции со стороны национальных производителей.

4. Патентование с целью продажи лицензии и извлечения дополнительных доходов от продажи научно-технической продукции. Следует отметить, что данной цели в качестве генеральной следуют только мелкие предприниматели (фирмы). Крупные же рассматривают её в качестве вспомогательной. Причем реализуемой, как правило, уже на грани морального старения патентуемой продукции или технологии.

Если же ориентироваться на ранее действовавшие нормативные акты, регулировавшие отношения в области зарубежного патентования отечественных научно-технических достижений, то необходимо отметить, что в них в качестве основных



целей патентования отечественных изобретений за границей рассматривалась лишь правовая защита экспорта отечественной продукции и предметов лицензии. Естественно, что существенно ограничивало возможности для манёвра отечественных производителей и разработчиков при осуществлении ими коммерческой деятельности, в большинстве случаев заранее обречённая на неудачу их патентные операции на зарубежных рынках.

При формировании патентной политики следует учитывать и другие факторы.

Так, во всех развитых странах принят достаточно жесткий разрешительный порядок зарубежного патентования: подача заявок за границу допускается, как правило, после подачи заявки в национальном патентном ведомстве и с разрешения последнего. Разрешение может носить явный и неявный характер. В первом случае осуществляется выдача официальных, документально оформленных разрешений на патентование, во втором — выдача разрешений формально не производится. Однако патентное ведомство в течение определённого срока с даты подачи заявки (обычно не превышающего трёх месяцев) может вынести решение о запрете зарубежного патентования, о чём уведомляется заявитель.

Традиционным мотивом для такого решения является обеспечение интересов национальной безопасности. Поэтому заявителям следует весьма взвешенно подходить к оценке своих изобретений с учётом указанного фактора.

В любом случае при формировании патентной политики необходимо использовать положения Париж-

ской конвенции по охране промышленной собственности, Договора о патентной кооперации, а также Соглашения о взаимном признании охраняемых документов на изобретения.

## **2. Выбор оптимальной тактики правовой охраны объектов коммерческих операций.**

При подготовке конкретных предложений для патентования за границей изобретений или промышленных образцов необходимо учитывать нормы патентного законодательства тех стран, где планируется осуществить соответствующие операции. Это позволяет определять наиболее рационально тактику зарубежного патентования как с точки зрения чисто экономических аспектов (минимизации расходов на патентование), так и с правовых, обеспечивая требуемую полноту правовой охраны патентуемых объектов.

Особой проработки требует вопрос о патентовании изобретений, применение которых может ограничиваться внутренними потребностями потенциальных конкурентов.

Аналогичной проработки, кроме того, требуют и вопросы, когда для воспроизведения изобретения совершенно не обязательны специальные знания ("ноу-хау"). Отсутствует необходимость участия фирм-изготовителей комплектующих, а по изделиям, произведённым на основе запатентованной технологии невозможно определить, каким способом они выполнены.

Дело в том, что в указанных случаях заявители (патентообладатели) практически не имеют возможности осуществлять эффективный контроль за использованием таких изобретений за границей. И вполне вероятно, что они будут использовать



ся несанкционированно, т.е. без разрешения владельца исключительных прав. Естественно, что патентование таких изобретений за границей с коммерческой точки зрения становится бессмысленным. Наконец, далеко не всегда целесообразно патентование за границей так называемых малозначимых изобретений, а также тех, которые могут быть обойдены другими вариантами исполнения.

Традиционно одним из наиболее проблематичных вопросов является выбор стран патентования.

При возникновении затруднений в выборе стран патентования заинтересованные лица могут обратиться за соответствующими рекомендациями в Министерство внешнеэкономических связей, Торгово-промышленную палату, ВЦПУ и другие компетентные организации. Вместе с тем выбор стран может быть достаточно эффективно осуществлён и самостоятельно: в результате проведения патентных исследований, в том числе, (при отсутствии или недостаточной удокомплектации собственного патентного подразделения) и на договорной основе с рядом специализирующихся на данном виде деятельности организаций и фирм, например, с уже упоминавшимся ВЦПУ. Разумеется вопрос о выборе стран патентования несколько упрощается в случае целевых экспортных контрактов. По крайней мере, в данном случае первоначально страны патентования могут быть ограничены с учётом условий контракта. Однако реально круг этих стран может быть и более широким — определённым с учётом возможного расширения экспорта отечественной продукции.

Во всех случаях патентующее лицо (организация, предприятие, гра-

жданин) должно обеспечить оперативную подготовку документов, необходимых для подачи заявки за границу без потери конвенционного приоритета. Для заявления конвенционного приоритета это лицо обязано не только в сжатые сроки подготовить описание заявляемого объекта в соответствии с требованиями патентных законодательств стран, где предполагается патентование, причём на соответствующих иностранных языках, но и провести достаточно сложный комплекс других организационно-технических мероприятий. В частности ему необходимо решить вопрос о технологии подачи заявки в зарубежное патентное ведомство. При этом следует иметь в виду, что подача заявки возможна лишь через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном ведомстве страны, в которую планируется подать заявку.

С точки зрения поиска оптимальных путей решения данной проблемы, а также с учётом традиций, сложившихся в отечественной практике зарубежного патентования, наиболее целесообразным представляется обращение за помощью в Торгово-промышленную палату, поддерживающую постоянные контакты с зарубежными патентными поверенными и имеющую богатейший опыт работы по патентованию отечественных изобретений в зарубежных патентных ведомствах. Весьма вероятно, что с течением времени у нас в стране появятся и другие организации, фирмы, специализирующиеся в данной области, которые смогут составить реальную конкуренцию ТПП. Однако пока, пожалуй, лишь ТПП может оказать действительно профессиональные услуги отечественным заявителям. Кстати, что касается под-



готовительных работ, в частности, помощи в оформлении заявок для подачи в зарубежные патентные ведомства, то, помимо ТПП, соответствующие работы могут выполнять на договорной основе ВЦПУ и Информпатент (г. Санкт-Петербург), имеющие также значительный опыт выполнения этих работ.

Итак, направление заявок на патентование отечественных изобретений в зарубежные патентные ведомства и переписку по ним наиболее целесообразно осуществлять через ТПП. Для этого необходимо оперативно оформить ряд, на первый взгляд, формальных документов (доверенности на ведение дел, передаточные акты, подписи об авторстве и т.д.), которые, тем не менее, обязательны для подачи заявок в зарубежные патентные ведомства. Только после этого ТПП вступает в права доверенного лица отечественного заявителя и начинает осуществлять уже конкретные шаги по зарубежному патентованию: направляет заявки через своих зарубежных патентных поверенных в патентные ведомства соответствующих стран, осуществляет контроль за своевременностью их подачи уже патентными поверенными в патентные ведомства и ведения с ними переписки. Кроме того, ТПП на основе договора с отечественным заявителем или патентующим лицом оказывает ему помощь в переводе решений зарубежных патентных ведомств, в подготовке ответов на решения и запросы патентной экспертизы, заказывает копии противопоставленных материалов, контролирует своевременность уплаты пошлин и т.д.

Важным элементом тактики правовой охраны объектов внешнеэкономических операций является вы-

бор оптимальной процедуры патентования, этому элементу тактики посвящается отдельная глава методического пособия.

### **3. Некоторые особенности основных процедур патентования отечественных научно-технических достижений за границей.**

При принятии решения о целесообразности зарубежного патентования необходимо иметь в виду следующие хрестоматийные процедуры патентования:

- Патентование в соответствии с требованиями национальных законодательств стран патентования (традиционная процедура);
- Патентование в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации;
- Патентование в соответствии с требованиями Европейской патентной конвенции ЕПК;
- Испрашивание правовой охраны в соответствии с Соглашением о взаимном признании (СВИ) авторских свидетельств и иных охраняемых документов на изобретения;
- Патентование в соответствии с требованиями Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (АРИПО).

Конкретная процедура патентования определяется помимо финансовых соображений, с учётом предполагаемых рынков влияния, условий получения патентов, требований законодательств стран и др.

Правовую охрану объектов коммерческой деятельности по национальной процедуре целесообразно осуществлять при выявлении пер-



спективы их реализации в отдельно взятых странах и в странах, не являющихся участниками международных и региональных соглашений по охране интеллектуальной (промышленной) собственности.

Процедура правовой охраны в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации предусматривает возможность предварительной подачи одной (международной) заявки с указанием стран (из числа участниц Договора), в которых необходимо получить патенты. Международная заявка подаётся в одно патентное ведомство на одном языке. Эта процедура позволяет заявителю истребовать получение патентов в указанных им странах через 20-30 месяцев с даты приоритета изобретения.

После чего патентование осуществляется по традиционной процедуре. Правда использование данной процедуры требует дополнительных затрат по сравнению с традиционной процедурой (в связи с необходимостью уплаты международной пошлины).

Следует иметь в виду, что подача заявок по процедуре Договора о па-

тентной кооперации целесообразна при необходимости:

- получения конвенционного приоритета, когда он может быть сохранён лишь подачей международной заявки;
- получению более раннего приоритета в случае невозможности использования (испрашивания) конвенционного приоритета;
- проведения дополнительных научных исследований и разработок (НИОКР) для определения конкретных технико-экономических показателей патентуемого объекта техники (технологии), оценки перспектив его коммерческой реализации на рынке соответствующей страны и др.

Считается, что применение данной процедуры оправдано при патентовании изобретения более чем в трёх странах-участницах Договора.

Патентование по процедуре ЕПК предусматривает получение единого охранного документа — европейского патента, который действует как национальный в указанных заявителем странах-участницах ЕПК. ♦

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## **ЩОБ НЕ ЗАСНУТИ ЗА КЕРМОМ**

Відомо, що багато дорожньо-транспортних пригод трапляються через те, що водії під час руху неуважні або не в змозі зосередитися, а то і зовсім засинають за кермом.

Подолати проблему засинання за кермом вирішили грецькі вчені інституту ІМЕТ, які розробили комплексну систему, що не дозволить заснути водію під час руху. Новий винахід оснащений спеціальними камерами і сенсорами, буде слідкувати за кліпанням вій водія, положенням його голови, силою натиску на кермо, а також рухом автомобіля, відносно інших учасників руху.

В разі, якщо система помітить збій одного з параметрів, тоді на динамік, що вмонтований в ремінь безпеки, буде поданий звуковий сигнал.

*За матеріалами: <http://www.vzglyad.ru/>*