



## ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ ЗА РУБЕЖОМ

**Борис Прахов,**  
*завідувач відділу промислової власності НДІ  
інтелектуальної власності НАПрН України,  
головний редактор журналу  
«Теорія і практика інтелектуальної власності»*

При массовом развитии изобретательства в нашей стране первостепенное значение приобретает правовая защита изобретений не только внутри страны, но и за границей. Своевременная правовая охрана изобретений тем более необходима, что с каждым годом расширяются экономические и научно-технические связи Украины со многими странами мира. Увеличивается экспорт и импорт машин и оборудования, расширяется объём научно-технического сотрудничества со многими странами. Украина участвует во многих международных выставках и ярмарках.

Правовая охрана украинских изобретений за границей может быть обеспечена только путём патентования. Если на них не будут получены патенты, то изобретения могут безвозмездно использоваться, что ведёт к потере украинского приоритета в данной стране. Украинское государство расширяет патентование изобретений за границей, продажу и покупку лицензий на научно-технические достижения.

Предприятия, научно-исследовательские институты с самого начала проведения разработок должны учитывать возможность патентования и продажи за границей лицензий на

украинские изобретения. В то же время продажа лицензий людям станет дополнительным источником для закупки за границей лицензий на научно-технические достижения, представляющие интерес для украинских предприятий и организаций.

**1. Патентование украинских изобретений за границей проводится по мотивам — предотвращения безвозмездного использования и копирования за рубежом изобретений.**

Несвоевременное патентование украинских изобретений за границей, как правило, препятствует заключению торговых сделок с иностранными фирмами на право использования наших изобретений.

При определении целесообразности патентования изобретений за рубежом решающую роль играют экономические, технические и патентно-правовые факторы изобретения. Эти важнейшие критерии нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Только анализ их в совокупности может дать объективную основу для вынесения решения о целесообразности исследования правовой охраны изобретений за рубежом. Патентование изобретений целесообразно, если применение их в объектах техники обеспечивает высокие технико-экономические результаты



по сравнению с лучшими зарубежными машинами, оборудованием, приборами, материалами и технологическими процессами.

Для обеспечения более высоких технико-экономических показателей изобретения и возможности успешной его коммерческой реализации за рубежом совершенно необходимо, во-первых, знать уровень данной отрасли техники не только на сегодняшний день, но и прогноз его на завтрашний, а во-вторых, конъюнктуру рынка в широком смысле этого понятия, конъюнктуру рынков товаров, лицензий и т. п.

Зарубежное патентование изобретения целесообразно, как правило, тогда, когда имеются обоснованные предложения о коммерческой ценности изобретения, которая может быть определена только на базе научно обоснованного прогноза, позволяющего судить о наиболее прогрессивных тенденциях развития мировой науки и техники и возможных направлениях конкуренции отечественным машинам, оборудованию, технологическим процессам и т. д.

Для создания патентоспособной и конкурентоспособной продукции работа по обеспечению патентной защиты изобретений должна начинаться на стадии планирования НИР и ОКР, то есть на этой стадии планирования необходимо определить перспективность темы.

Основными критериями при отборе изобретений для зарубежного патентования является возможность коммерческой реализации запатентованного изобретения в течении срока действия патента (желательно в течении первых двух лет).

В соответствии с действующими нормативными актами ответственность за отбор изобретений для зару-

бежного патентирования и подготовке предложений по патентированию возложена на министерства и ведомства. Непосредственно отбор изобретений для патентирования производят организации и предприятия, разработавшие изобретение. Однако целесообразность патентирования той или иной разработки в целом или её части определяется прежде всего разработчиком, который обычно знает в совершенстве объект и его место в уровне мировой техники в данной области.

Основания для отбора могут быть следующие:

- более высокие, чем у лучших зарубежных образцов, технико-экономические характеристики объектов, выполненных с использованием изобретения;
- запрос иностранных фирм, выразивших желание купить лицензию;
- данные о перспективности соответствующих отраслей техники, с чем связана потенциальная возможность покупки украинской лицензии.

Правовая охрана украинских изобретений за границей может быть обеспечена только путём их патентования. Если на них не будут получены патенты, то изобретения могут безвозмездно использоваться, а иногда даже патентоваться на имя иностранной фирмы, что ведёт к потере приоритета Украины в данной стране.

**2. Патентование украинских изобретений за границей проводится с целью защиты экономических интересов Украины, как правило, при поставке экспортной продукции (машины, материалы, приборы, оборудование), в том числе комплектных поставок, строительстве пред-**



**приятый и техническом содействии со стороны Украины.**

Несвоевременное патентование украинских изобретений за границей, как правило, препятствует заключению торговых сделок с иностранными фирмами. Патентование изобретений целесообразно, если применение их в объектах техники обеспечивает высокие технико-экономические результаты по сравнению с лучшими зарубежными машинами, оборудованием, приборами, материалами и технологическими процессами.

Цель патентования при экспорте — не столько защита экспортируемых товаров, сколько закрытие рынка для конкурентов, стремящихся реализовать в стране экспорта свои аналогичные товары.

Главным критерием, определяющим целесообразность патентования с целью охраны экспорта, мы считаем ёмкость рынка для экспортируемых товаров в стране экспорта и степень удовлетворения этими товарами спроса на них в данной стране.

Патентование с целью охраны экспорта можно рекомендовать, когда этого экспорта нет. Здесь имеется в виду следующее. Запатентовав в какой-либо стране достаточно значимое изобретение, на которое в будущем там можно предположить спрос, мы тем самым создаём условия для монопольного экспорта запатентованного изделия в эту страну.

Особое внимание следует обратить на патентование процессов, включающих химические реакции. Если компоненты, взаимодействующие в этих реакциях, в конечном итоге образуют настолько сложные соединения, что обнаружить наличие и количественный состав этих компонентов известными методами

трудно, целесообразно защищать технологический процесс, характеризуя его материалами, применяемыми на той или иной стадии процесса.

**Выбор круга стран должен соответствовать основной цели патентования — коммерческой реализации изобретения.**

Общее правило заключается в том, чтобы патентовать изобретения в странах, где данная отрасль науки и промышленного производства находится на высоком уровне развития. При этом учитываются страны, имеющие отрасли промышленности, где конкретное изобретение может быть применено или где ведутся исследования и разработки по той же тематике.

Выбор круга стран без достаточных оснований может привести к следующему: изобретение будет запатентовано в тех странах, где никаких возможностей для его коммерческой реализации не появится, а в тех странах, где такие возможности могли бы быть, оно не будет запатентовано.

Работа по отбору изобретений для патентования и выбору стран патентования составляет лишь первый этап, а второй этап — основной и заключительный — это работа по коммерческой реализации патентуемых изобретений. Активность патентующих организаций играет здесь довольно большую роль.

Особенно большое значение имеет своевременное патентование изобретений, которые использованы в экспортируемых изделиях, впервые поступающих на внешний рынок и обладающих значительными преимуществами по сравнению с аналогичными изделиями, которыми торгуют конкуренты. Если вовремя не



запатентовать изобретения, лежащие в основе этого изделия, конкурирующие фирмы получают возможность самостоятельно наладить его выпуск и продавать как в своей, так и в других странах. При этом фирма, организовавшая производство таких изделий, всегда будет иметь преимущество в своей стране. В частности, отпадает необходимость платить ввозные пошлины. Следовательно, в результате несвоевременного обеспечения экспортной продукции патентной охраной может иметь место значительный материальный ущерб для государства.

**3. Следующая важная цель патентования за границей — продажа лицензий иностранным фирмам на право использования украинских изобретений.**

Патентование с этой целью целесообразно проводить в тех случаях, когда изделия, в которых используются изобретения, обладают высокими технико-экономическими показателями, и можно предположить спрос на приобретение лицензий со стороны иностранных фирм или когда уже имеются предложения о покупке лицензий на эти изобретения.

**Для всех развитых стран характерно увеличение продажи лицензий на научно-технические достижения, а также приобретение лицензий за границей с целью использования ценного зарубежного опыта для ускорения развития хозяйства, подъёма техники на более высокий уровень.**

Торговля лицензиями с каждым годом растёт\* и приобрела значительные размеры: на международ-

ном рынке действуют десятки тысяч лицензионных соглашений. Технология этих торговых сделок такова, что при продаже лицензий лицензиар приобретает возможность без вывоза на зарубежные рынки готовых изделий и порой без существенных затрат получать значительные валютные поступления.

Под лицензией понимается предоставление за определённое вознаграждение права на использование технологических процессов, производство и продажу машин, механизмов, оборудования, приборов и т. п., в основу которых положены изобретения и другие научно-технические достижения.

Лицензионное соглашение оформляется специальным документом — лицензионным договором. Здесь подробно определяется как предмет (объект) договора (изобретение, «ноу-хау»), так и права и обязанности сторон — продавца лицензии (лицензиара) и покупателя (лицензиата).

Законодательство Украины определяет три вида договоров, подлежащих регистрации в Госдепартаменте интеллектуальной собственности: договор об уступке патента, на основании которого право на патент переходит от одного патентовладельца (юридического и/или физического лица) другому; договор исключительной лицензии, заключив который патентовладелец передаёт лицензиату исключительное право на использование изобретения, охраняемого патентом, и лишается права заключать на аналогичных условиях договора по нему с третьими лицами; договор неисключительной

\* Оборот лицензионной торговли растёт в 2-3 раза быстрее оборота внешней торговли, а лицензионные операции приносят до 10% всех прибылей мировой торговли (см. Городисский М. Л. Лицензии во внешней торговле. — М., 1989 ).



лицензии, позволяющий патенто-владельцу предоставлять право на использование охраняемого патентом изобретений на аналогичных условиях неограниченному числу пользователей. Перечисленные договоры подлежат регистрации и в том случае, если они являются составной частью смешанных договоров, в частности договоров о совместной деятельности. Незарегистрированные договоры недействительны, т.е. не производят юридического действия, как в отношении стороны договора, так и в отношении третьих лиц.

Деятельность предприятий и организаций, министерств и ведомств, внешнеторговых организаций, а также работников, участвующих в работе по продаже лицензий, вошедших в объект лицензии, эффективно стимулируется. Так, министерствам и ведомствам отчисляется 80% валютных поступлений, полученных от суммы проданных лицензий, причём 50% идёт на создание централизованных фондов министерств и ведомств, а 30% выделяется предприятиям, научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим организациям, разработавшим изобретения и техническую документацию, на которые проданы лицензии. Указанные валютные отчисления расходуются в установленном порядке на приобретение иностранных лицензий, машин, приборов, оборудования, оргтехники, а также на покрытие расходов, связанных с командированием специалистов за границу. Работники предприятий, организаций, госкомитетов, министерств и ведомств, принимавших активное участие в работе по патентованию и подготовке лицензий, премируются за счёт отчисляемых на эту цель средств в

национальной валюте в размере до 5% сумм, получаемых от продажи лицензий за границу.

**Ноу-хау как объект лицензионных соглашений** связан с развитием экономического и научно-технического сотрудничества Украины с другими странами, при осуществлении которого расширяется практика передачи различных научно-технических знаний и производительного опыта; эти знания и опыт традиционно определяются понятием «ноу-хау». В Украине нет специальных правовых норм, касающихся «ноу-хау», и правовой режим его определяется конкретными договорами с иностранными контрагентами. На практике этим термином обозначают технические знания, опыт, секреты производства, необходимые для реализации предмета лицензии: к «ноу-хау» относятся, например, технические решения, выполненные на уровне изобретений, которые в силу ряда причин были запатентованы либо непатентоспособны по законодательству той или иной страны.

«Ноу-хау» основано на конфиденциальности: этот элемент, т.е. секретность информации и документации, является одним из основных признаков «ноу-хау».

Различные международные организации рекомендуют подробно излагать содержание «ноу-хау» и точно его определять при составлении лицензионных договоров. В соответствии с этим практическое значение имеют виды «ноу-хау» (даны в рекомендациях АИППИ — Международной ассоциации по охране промышленной собственности).

**«Ноу-хау» научно-технического характера** включает научно-технические достижения, знания, опыт,



полученные в результате НИР, ОКР, производства, монтажа и эксплуатации объектов новой техники, проектирования и строительства промышленных объектов.

**«Ноу-хау» управленческого характера** включает эффективные структуры и методы управления, простые и надёжные структурные связи, четкое распределение обязанностей, методы взаимодействия кооперирующихся предприятий.

**«Ноу-хау» коммерческого характера** включает знание и опыт в области реализации: это данные о конъюнктуре рынка, о наиболее опытных и авторитетных фирмах-посредниках, сбытовых фирмах в странах реализации продукции, о наиболее целесообразных формах сбыта продукции, организации её рекламы и т. д.

**«Ноу-хау» финансового характера** включает сведения о наиболее выгодных формах использования денежных средств, ценных бумаг, капиталовложений и т.д. с учётом изменения курсов валют, особенность национальных налоговых систем, таможенных ограничений, сведения о банковских объединениях, формах кредитования и т. д.

**К способам защиты «ноу-хау»**, помимо традиционных, таких как ограничение мест, которые могут быть посещаемы специалистами и гостями предприятий, ограничение круга лиц при работе с документами, проведение бесед с лицами, выезжающими в командировки или участвующими в других мероприятиях, связанных с возможными каналами утечки информации о «ноу-хау», также относятся:

- своевременное получение патентов на изобретения, промышленные образцы, другие объекты промышленной собственности,

на товарные знаки, проставляемые на изделиях, где применены секреты производства как наиболее надёжная форма их защиты;

- контроль за сохранением секретов производства при подготовке описаний изобретений в заявочных материалах, другой технической и рекламной информации об объектах промышленной собственности, недопущение проникновения в неё сведений о «ноу-хау»;
- контроль за работой предприятия, которому по соглашению передана информация о «ноу-хау» и в случае недостаточности её для лицензиата, расширение этой информации;
- разработка инструкций для служащих предприятия по охране секретов производства от несанкционированного разглашения;
- развитие и поддержание у служащих предприятия чувства «фирменного патриотизма», в том числе путём установления материальных стимулов;
- включение в договоры (соглашения, контракты), заключаемые предприятиями, в учредительные документы совместных предприятий условия о сохранении конфиденциальности передаваемых (получаемых) сведений и информации, содержащей «ноу-хау»;
- выявление среди работников предприятия и, в первую очередь, среди высококвалифицированных специалистов и, особенно, изобретателей, лиц, которые недовольны работой и могут уйти на другое предприятие, создание благоприятных и заинтересованных условий для их



плодотворной творческой деятельности;

- обеспечение стабильности кадрового состава предприятия (учётных, ИТР, рабочих), что способствует накоплению секретов производства, уникальных производственных и коммерческих знаний типа «ноу-хау», повышает конкурентоспособность разработок и продукции предприятия.

**4. Следует обратить внимание ещё на одну цель патентования — защиту изобретений, используемых в изделиях, выставляемых на международных выставках и ярмарках.**

Украина участвует в международных выставках и ярмарках, экспонаты выставляются за рубежом для того, чтобы показать лучшие украинские достижения в области науки и техники.

Фирмы часто проявляют интерес к нашим экспонатам и начинают коммерческие переговоры о покупке наших изделий или лицензий на изготовление. При покупке готового товара, так же как и при приобретении лицензий, фирма, естественно, заинтересована в патентной охране.

Если до показа на выставке оно не было запатентовано, то демонстрация в ряде случаев может помешать патентованию, поскольку изобретение теряет новизну.

Поэтому возникает вопрос о патентовании в необходимых случаях соответствующих конструкций как в стране, где проводится выставка, так и в тех странах, куда возможна поставка оборудования, машин, образцы которых показывались на выставке. Поскольку возможна последующая продажа экспонируемого на выставке изделия, следует до отправки на выставку экспонатов проверять их на патентную чистоту в отношении стран поставки.

Украинские изобретения в отдельных случаях могут патентоваться не только с целью обеспечения непосредственных экономических интересов, но и для защиты приоритета нашей научно-технической мысли в решении важных технических проблем. Изобретения, патентуемые за границей, должны быть как можно быстрее освоены промышленностью. С целью освоения изобретения включаются в планы развития народного хозяйства, поскольку без промышленного осуществления изобретения соответствующие объекты не могут экспортироваться, а также, как правило, не могут продаваться лицензиями на использование изобретений. ◆

#### Список використаних джерел:

1. Богуславский М. М. Патентные вопросы в международных отношениях. — М., 1982
2. Богуславский М. М. Договоры о проведении исследований. — М.: Наука, 1990
3. Вольнец-Руссет Э. Я. Лицензии и их отличие от других внешнеэкономических сделок. — М.: ВАВТ, 1997
4. Городисский М. Л. Лицензии во внешней торговле. — М., 1989
5. Жданов А. А., Матвеев Г. А. Тенденция к унификации патентного права в зарубежных странах. — М., 1994
6. Мухопад В. И. Международная торговля лицензиями. — М.: ВНИИПИ, 1998
7. Соглашение о европейском патенте. — М., 1990