

# Особенности управления интеллектуальной собственностью, обусловленные вступлением России в ВТО



Д. Б. Шульгин,  
начальник отдела  
охраны интеллектуальной  
собственности, к.ф.-м.н.,  
доцент



С. В. Кортов,  
зав. кафедрой «Инновацион-  
ные технологии», к.ф.-м.н.,  
доцент

Уральский государственный технический университет-УПИ

НАУЧНЫЕ И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ,  
СВЯЗАННЫЕ  
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
И УПРАВЛЕНИЕМ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
И ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,  
ПРОМЫШЛЕННЫМ  
ВНЕДРЕНИЕМ  
НОВШЕСТВ И ИХ  
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

ПРАВО • МЕНЕДЖМЕНТ  
• МАРКЕТИНГ

Возрастающая инновационная активность высших учебных заведений все больше «втягивает» их в рынок объектов интеллектуальной собственности. Этот рынок в последнее время активно развивается, несмотря на существование серьезных барьеров, таких как недостаток квалифицированных специалистов, неразвитость правоприменительной практики, механизмов разделения прав на результаты интеллектуальной деятельности, коммерциализации технологий и венчурного финансирования.

Особый интерес тема становления рынка интеллектуальной собственности в России приобрела в последнее время в связи с активизацией переговоров по вопросу вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО).

## Насколько интересуют ВТО проблемы охраны интеллектуальной собственности?

Всемирная торговая организация придает сфере охраны интеллектуаль-

ной собственности первостепенное значение. Достаточно сказать, что в состав Генерального Совета ВТО входит всего три Совета (рис. 1), одним из которых является Совет по интеллектуальной собственности, осуществляющий наблюдение за выполнением Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, к настоящему времени Россия присоединилась к большинству международных соглашений по охране интеллектуальной собственности, поэтому, прежде чем обсуждать конкретные последствия вступления России в ВТО на сферу ИС, рассмотрим более подробно основные международные соглашения в этой области.

## Основные международные соглашения в сфере ИС

Международное законодательство в сфере ИС основано на ряде соглашений, участницей большинства из которых является и Россия.



Рис. 1. Структура текущего управления деятельностью ВТО

*Парижская конвенция* по охране промышленной собственности (подписана 20 марта 1883 года, объединяет более 150 государств). Важнейшими положениями Парижской конвенции являются принцип национального режима, обеспечивающий иностранцам равные права с собственными гражданами, а также принцип конвенционного приоритета, который позволяет вести коммерческую проработку изобретения сразу после подачи заявки в своей стране.

*Договор о патентной кооперации* (РСТ) вступил в действие с 1 июня 1978 года. Договором предусмотрена облегченная начальная стадия зарубежного патентования изобретений, требующих получения правовой охраны в ряде стран. Следует отметить, что процедура РСТ не предусматривает международного патента, а является лишь промежуточной стадией перед ведением дел в национальных патентных ведомствах.

Международный патент предусмотрен рядом региональных патентных систем, таких как, например, *Европейская и Евразийская Патентные конвенции*.

Важнейшими международными соглашениями в области авторского права являются Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, которая была заключена 9 сентября 1986 года, и Всемирная Женевская конвенция об авторском праве.

Указанные международные соглашения, определяя, в основном, объем и характер предоставления исключительных прав ИС в различных странах, недостаточно внимания уделяют таким вопросам, как, например, механизмы трансграничного перемещения объектов ИС, обеспечение охраны прав в административном и судебном порядке. Этот пробел был ликвидирован в соглашении ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), представляющим собой свод правил по торговле и инвестициям в идеи и творческую деятельность, в которых оговаривается, как интеллектуальная собственность должна быть защищена в процессе осуществления торговых операций.

#### **Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)**

В соглашении ТРИПС подробно описаны требования к законодательствам участвующих в соглашении государств по охране прав на объекты ИС. ТРИПС — практически первое международное соглашение в области ИС, которое подробно рассматривает широкий спектр ее охраны и использова-

ния. В соглашении унифицированы судебные процедуры, что дает возможность владельцам прав значительно эффективнее бороться за их соблюдение в странах-участниках ВТО.

В соглашении ТРИПС большое внимание уделяется обеспечению процедур, позволяющих предотвращать нарушение прав ИС. Подчеркивается, что такие процедуры не должны создавать препятствия в пути торговли и не должны стать основой для злоупотреблений в этой сфере.

Судебные власти стран — участников ВТО в соответствии со статьей 46 ТРИПС могут без какой-либо компенсации изымать из оборота товары, нарушающие права на ИС, для предотвращения нанесения ущерба законному владельцу этих прав. Кроме того, суды, в соответствии с ТРИПС, должны наделяться правом санкционировать уничтожение контрафактных товаров.

Предъявляя жесткие требования к нарушителям, ТРИПС предполагает и высокую ответственность за злоупотребление правами ИС. Для этого, в частности, статья 48 ТРИПС определяет положения, которые обеспечивают права ответчика в том случае, если суд найдет притязания истца необоснованными. В соответствии с этим положением суды могут обязать истца, который предъявил незаконные требования, компенсировать ответчику понесенные убытки от всех действий, последовавших в результате иска, в том числе расходы на судебный процесс, включая гонорары адвокатам.

Кроме того, часть 3 ТРИПС предполагает весьма жесткие меры борьбы с контрафактной продукцией, которая практически приравнивается к контрабанде. В частности, обладатель прав на объект ИС, подозревающий нарушение его законных прав при импорте продукции, может подать в письменном виде заявление соответствующим компетентным властям с ходатайством об отсрочке процедуры «таможенной очистки» для этого товара. В соответствии с Положениями ТРИПС товар должен быть задержан и не попадет в свободный оборот на территории страны (статья 51). Если в дальнейшем контрафактность товара будет подтверждена, то соответствующие органы страны-участницы ВТО могут уничтожить товар и не допустить обратный вывоз из страны.

#### **Соответствует ли российское законодательство ТРИПС**

В целом — да. Более того, российская законодательная база в области охраны интеллектуальной собственности в процессе совершенствования становится все более согласованной с

международной. В частности, в проект нового таможенного кодекса введены положения, отвечающие статье 53 ТРИПС (об аресте контрафактной продукции при пересечении границы). Как уже отмечено выше, Россия уже давно присоединилась практически ко всем международным соглашениям в области ИС, поэтому можно говорить о том, что наша законодательная система в области ИС в целом готова к вступлению России в ВТО.

#### **Каковы риски присоединения к ВТО в сфере ИС?**

Российские университеты, создаваемые с их участием «spin-off»-компании и другие разработчики наукоемкой продукции должны готовиться к более жестким правилам игры на рынке объектов ИС. Основными рисками, имеющими отношение к интеллектуальной собственности, на международных товарных рынках являются:

- снижение конкурентоспособности незащищенной исключительными правами продукции;
- санкции за непреднамеренное и умышленное нарушение прав третьих лиц, в том числе при трансграничных перемещениях объектов ИС;
- слабая позиция при слиянии и приобретении компаний, у инновационных предприятий и организаций, игнорирующих капитализацию своих нематериальных активов.

Следует подчеркнуть, что указанные выше проблемы характерны также для внутреннего рынка объектов ИС и не являются прямым следствием вступления России в ВТО. Вместе с тем, принятие правил Всемирной торговой организации эти проблемы может обострить, т.к. предполагает усиление активности международной торговли и иностранного капитала на территории РФ.

Существенной угрозой для российских разработчиков является широко распространенная и отработанная в развитых странах практика использования и оборота объектов ИС как инструмента конкурентной борьбы и капитализации бизнеса. Конкуренты более жестко будут отслеживать нарушения исключительных прав ИС, могут увеличиться потери бизнеса при арестах контрафактной продукции, в более неравноправные условия при создании и объединении бизнесов будут попадать российские разработчики, которые не защитили права на объекты ИС, не провели их оценку и не учли их стоимость в составе своих активов.

В целом можно сказать, что вступление России в ВТО для сферы ИС точно так же, как и для других

сфер, означает более высокие требования к культуре бизнеса, или, точнее, к культуре инновационного предпринимательства и инновационной деятельности предприятий.

Небольшой пример. Недавно один из партнеров УГТУ-УПИ так объяснил причину прихода в отдел интеллектуальной собственности университета: «Мы начинаем экспортно-ориентированный технологический бизнес, но подошли к нему немного с обратной стороны — прежде чем открывать производство, мы решили проверить патентную чистоту продукции и, если возможно, защитить свои права». Вот — достойный пример для подражания, и единственное, что вызывает сожаление, это то, что многие все еще такой подход считают «подходом с обратной стороны». Но ведь именно это и есть «прямой» подход!

Справедливости ради, следует отметить, что сегодня такие ситуации встречаются все чаще. На основе опыта работы отдела интеллектуальной собственности УГТУ-УПИ можно сделать вывод о тенденциях смены мотивации предприятий в области охраны ИС. Главный интерес к сфере ИС в период 1995—1999 гг. был обусловлен возможностью минимизировать налогообложение из-за наличия значительных льгот на операции с объектами ИС. Сегодня ситуация существенно изменилась. Использование права ИС из сферы тактических хозяйственных операций перемещается в область развития конкурентных стратегий.

Повысить инновационную культуру так, чтобы проведение патентных исследований для оценки рыночной конъюнктуры, патентование изобретений для повышения конкурентоспособности собственного бизнеса, проверка патентной чистоты продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках стали традицией, общепринятой нормой на предприятии — на наш взгляд, сегодня это одна из основных задач подготовки к интеграции в мировую экономику.

#### Как подготовиться к повышению требований к культуре инновационного бизнеса?

Ответ простой — активно воспитывать и обучать кадры. На каждом активно развивающемся предприятии, внедряющем новые технологии и продукты, должен быть свой собственный специалист в этой области. Это — не обязательно патентовед. Патентные операции, особенно за рубежом, требуют очень высокой квалификации, и для этого в ряде случаев эффективнее привлечь незави-

симых специалистов-патентоведов, патентных поверенных. Вместе с тем, определить момент, когда это необходимо, уметь разговаривать с патентоведом на одном языке, подготовить для руководителя решение о способе и территории правовой охраны и коммерциализации результата интеллектуальной деятельности должен уметь один из сотрудников предприятия. Где-то для этого нужен целый отдел, где-то эту работу может выполнять специалист по новым технологиям или специалист правового подразделения, а в ряде случаев эта деятельность может быть распределена между группой специалистов или подразделений. Решать, конечно, предприятию, но актуальность этого очевидна уже сегодня и будет повышаться по мере интеграции России в мировое экономическое сообщество.

Для университетов — это возможность расширения образовательной деятельности в сфере подготовки специалистов инновационной деятельности и, в частности, специалистов в сфере управления интеллектуальной собственностью.

#### Каковы основные стратегии предприятий в сфере управления ИС?

Эти стратегии, на наш взгляд, должны отражать основные способы коммерциализации (зарабатывания денег) на объектах интеллектуальной собственности и снижения рисков для бизнеса.

*Повышение конкурентоспособности предприятия.* Этот способ основан на стратегии запрета использования охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности третьими лицами. Здесь необходимо уметь оценивать охраноспособность новых технических решений, определять оптимальный способ и территорию правовой охраны, проводить или организовывать проведение охранных мероприятий, отслеживать использование исключительных прав на рынке третьими лицами.

Эту деятельность можно организовать в рамках соответствующего контура управленческого учета. Все охраноспособные и коммерциализуемые результаты интеллектуальной де-

ятельности должны быть инвентаризованы, оценены, учтены и должны участвовать в бизнесе.

*Лицензирование.* Это элемент деятельности службы маркетинга предприятия. Помимо готовой продукции можно предлагать на рынок тиражируемые технологии, например, по франчайзинговым схемам или в рамках простого лицензирования.

*Минимизация рисков, связанных с нарушением прав третьих лиц.* Важно не только пресекать нарушение собственных прав, но и самим не нарушать права третьих лиц, т.к. это чревато значительными издержками, особенно при проведении операций на внешнем рынке. Вместе с тем, не всегда нужно слепо платить деньги всем патентообладателям. Иногда можно попытаться обойти или даже оспорить чужой патент и сэкономить на этом приличные суммы.

*Создание новых бизнесов или расширение имеющегося.* Высокая стоимость прав на объекты ИС в ряде случаев может сделать привлекательной создание нового бизнеса и обеспечить владельцу прав достойную долю в новой компании. Сейчас все меньше предприятий стремятся уменьшить стоимость активов, подготавливая предприятие к приватизации или смене собственника, и все больше акционеров и руководителей задумываются об увеличении стоимости активов.

*Повышение инвестиционной привлекательности предприятия* за счет капитализации объектов интеллектуальной собственности.

*Развитие корпоративной культуры* на основе участия работников в развитии бизнеса через практическое применение результатов их интеллектуальной деятельности.

Перечисленные выше направления деятельности в сфере ИС должны стать неотъемлемым элементом менеджмента организаций, в том числе высших учебных заведений, найти отражение в их структуре и организационной культуре. Это позволит добиться больших успехов в процессе интеграции России в мировое экономическое пространство, который, очевидно, должен ускориться при вступлении России в ВТО.



## ДОМ ДЕЛОВОЙ КНИГИ

**Более 6000 наименований экономической, юридической и гуманитарной литературы**

**ВСЕГДА в продаже журнал «ИННОВАЦИИ»**

◆◆◆ СПб., Лиговский пр., 99 (ст. м. «Лиговский пр.») ◆◆◆