



Эриванцева, Т.Н., кандидат медицинских наук, автор более 40 научных публикаций. В качестве заместителя директора ФИПС осуществляет руководство подразделениями, реализующими экспертизу результатов интеллектуальной деятельности с целью их обеспечения патентной правовой охраны в Российской Федерации.

В сферу научных интересов входят такие вопросы как особенности патентования различных технологических направлений, построение стратегии проведения информационного поиска, выбор тактики правовой охраны разработки.

Большой опыт практической работы автора положен в основу данной монографии, которая будет интересна широкому кругу специалистов, занимающихся вопросами защиты интеллектуальной собственности

ЭРИВАНЦЕВА Т.Н.

ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ,

или

Как сделать так,
чтобы
интеллектуальная
собственность
работала

ЭРИВАНЦЕВА Т.Н.

ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ,

или

Как сделать так,
чтобы интеллектуальная
собственность работала

Москва, 2021

УДК 347.77+005.336.4
ББК 30у+67.404.3

Эриванцева Т.Н.
Принципы построения патентных стратегий или как сделать так, чтобы интеллектуальная собственность работала: монография – М.: ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), 2021. – 128с.

В монографии освещается комплекс вопросов, связанных с эффективным встраиванием инноваций и процедур патентования в экономическое развитие предприятия, успех которых будет в значительной степени определен разработкой и осуществлением грамотной патентной стратегии.

Предлагаемое издание представляет характеристику основных патентных стратегий на основе анализа проблем управления интеллектуальной собственностью наиболее успешных представителей инновационного бизнеса.

ISBN 978-5-6042895-7-0

© Эриванцева Т.Н.
© ФГБУ ФИПС



ПРЕДИСЛОВИЕ

Секреты управления интеллектуальной собственностью или как обеспечить будущее современной компании

Тема интеллектуальной собственности стала в последние годы очень популярной и именно в стимулировании создания новых разработок часто видит секрет к быстрому развитию экономики страны и успеху отдельной компании в частности. Но хорошо известны примеры, когда новые интересные идеи не находили своего применения, а компании, пытавшиеся внедрить революционную технологию, разорялись. В современных условиях разработка новой технологии часто оказывается бесполезной, если ее создатель не сможет оформить свои права, защититься против возможных атак конкурентов и стимулировать своих авторов осуществлять дальнейшее совершенствование уже созданного, внедрить в своем производстве или найти заинтересованных покупателей. А ведь не исключено, что длительная творческая работа вообще не завершится положительным результатом и произведенные инвестиции пропадут впустую. Рассчитывать, что если найдена интересная идея, то уж как-нибудь удастся ее реализовать и построить успешное производство – наивно, инновационный процесс – сложный, требующий постоянного контроля и четкого

понимания для чего создается разработка и как и с помощью каких средств она будет реализовываться на практике. Неудивительно, что зачастую наличие интеллектуальной собственности не только не помогает компании, но только влечет для нее дополнительные расходы. В этой связи на первый план выходит умение управлять процессом создания и внедрения результатов интеллектуальной деятельности.

Управлению интеллектуальной собственностью надо учиться, и, желательно, на чужом опыте, а не на своих ошибках. Однако возможностей сделать это сейчас не так много, да и зачастую небольшая компания просто не может позволить себе отправить своих сотрудников на длительное обучение. Кроме того, иметь общее понимание этого процесса важно не только ответственному сотруднику большой компании, но и каждому изобретателю.

В отношении к этому процессу возможны две крайности. Одна – это считать, что после того, как изобретение создано, делать особо ничего не надо, ну, может быть, стоит получить патент. Другая – считать, что этот процесс настолько сложен, что заниматься им нужно лишь очень крупной инновационной компании. Такое положение, не в последнюю очередь, складывается из-за отсутствия литературы, посвященной управлению интеллектуальной собственностью и ориентированной на практика, которому не очень интересны глубокомысленные рассуждения о закономерностях развития инновационного процесса. Ведь понимать как управлять интеллектуальной собственностью важно не только и не столько специалисту в области интеллектуальной собственности, сколько руководителям компании и всем участникам процесса принятия стратегических решений в компании.

Наряду с серьезными научными исследованиями нужна литература, ориентированная на практические вопросы существования современного бизнеса, ясно и доходчиво поясняющая, какие основные моменты в вопросе регулирования интеллектуальной собственности должны быть приняты во внимание, о каких вопросах дало подумать заблаговременно и что включить в свои планы развития компании.

И в этом отношении книга Татьяны Николаевны Эриванцевой может оказать практику чрезвычайно большую поддержку. Татьяна Николаевна уже много лет работает в сфере интеллектуальной собственности, является заместителем директора Федерального института промышленной собственности и не понаслышке знает какие ошибки допускают создатели новых технологий в попытке коммерциализировать свою разработку. Этим опытом она щедро делится с читателями, давая рекомендации как общего характера по построению стратегии охраны интеллектуальной собственности, так и узко тактические – по решению конкретных вопросов получения патента или распоряжению правами на созданные разработки.

Представленная книга – довольно небольшая по объему и не стоит ожидать, что в ней найдутся ответы на все вопросы, возникающие в связи с выстраиванием на практике стратегии охраны интеллектуальной собственности. Но она является очень точным и грамотно составленным конспектом основных действий, которые необходимо совершить, приступая к созданию системы управления интеллектуальной собственностью. Это очень хорошая отправная точка для начала работы над стратегией управления интеллектуальной собственностью и данная книга не даст сбиться в начале пути.

И в заключение, несколько советов, которые стоит принять во внимание, начиная освоение этой книги.

Во-первых, лучше иметь какую-нибудь стратегию, пусть и не самую удачную, чем не иметь никакой вообще.

Во-вторых, процесс управления интеллектуальной собственностью вполне поддается освоению и контролю, если его правильно структурировать, и возникающие задачи решаемы.

В-третьих, приступая к созданию новой разработки нужно четко понимать зачем она нужна, не столкнется ли она с чужими патентами и можно ли будет ее защитить.

В-четвертых, важно не отдельное, пусть и очень интересное техническое решение, взятое в отдельности, а технология, охватывающая различные аспекты использования этого технического решения, во взаимосвязи с существующими средствами реализации, позволяющая достичь поставленных целей;

Наконец, в-пятых, весь процесс создания, внедрения и коммерциализации инноваций требует заблаговременного планирования и должен находиться под постоянным контролем.

Надеюсь, читателя этой книги ждет успех на простом, но увлекательном пути управления интеллектуальной собственностью.

В.О. КАЛЯТИН
профессор Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации,
старший научный сотрудник Института права цифровой
среды Научного исследовательского университета
«Высшая школа экономики»,
Главный юрист по интеллектуальной собственности
ООО «УК «РОСНАНО»

ВВЕДЕНИЕ

Россия в настоящее время находится на этапе формирования экономики лидерства и инноваций. Инновации – это необходимое условие для успешной конкуренции нашей страны в глобальном мире и сохранения государственного суверенитета. Много уже сделано для построения современной инновационной экономики, включая совершенствование законодательных актов, разработку многочисленных программ, концепций и стратегий государственной поддержки науки, однако, еще больше предстоит сделать.

В предлагаемом издании освещается комплекс вопросов, связанных с эффективным встраиванием инноваций и процедур патентования в экономическое развитие предприятия, успех которых будет в значительной степени определен разработкой и осуществлением грамотной патентной стратегии.

Пример крупных успешных компаний наглядно показывает, что без продуманного встраивания стратегии патентования и в целом системы управления интеллектуальной собственностью невозможно не только развитие, но и более или менее долговременное существование предприятия, стремящегося к технологическому совершенствованию своего производства. Необходимость такого целенаправленного управления не вызывает сомнения перед лицом неоспоримого факта, что любое технологическое новшество довольно быстро морально устаревает и на разных этапах своего существования может оказаться как как балластом, так и залогом дальнейшего технологического и экономического развития, способным трансформироваться в устойчивый источник прибыли.

Понимая временного фактора в процессе разработки и внедрения нового продукта большое значение для управления данным процессом имеет выбор формы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, лежащих в основе инновационного продукта или услуги. В зависимости от того, что это за продукт, могут быть предусмотрены различные варианты оформления и охраны прав на содержащееся в данном продукте инновационное решение: в виде патента, норм конфиденциальности, или, так называемого, режима открытых инноваций.

Несмотря на то, что в последнее время весьма популярными стали исследования, отрицающие значение режима патентования для технического прогресса, тем не менее, именно запатентованные инновации лежали и лежат в основе существования и модернизации не только крупнейших международных компаний – производителей наукоемких и высокотехнологичных продуктов и услуг, но и целых государств.

Предлагаемое издание представляет характеристику основных патентных стратегий на основе анализа проблем управления интеллектуальной собственностью наиболее успешных представителей инновационного бизнеса.

В результате анализа тенденций взаимовлияния технического прогресса и патентования инноваций некоторые авторы признавали, что около половины исследуемых инноваций не были бы запущены в производство без патентной охраны. Особенно это касалось химической и фармацевтической отраслей, где патентная охрана изобретений повлияла на разработку и внедрение более чем трети изобретений в период с 1981 по 1983 год. И, несмотря на противоречивые мнения относительно роли патентной системы в ускорении инновационного развития страны, все же признается, что именно в странах с развивающейся промышленностью отмечается и увеличение числа выданных патентов.

Научное сообщество в целом признает тот факт, что менее развитые страны, преодолевая отставание в технологической сфере, идут по пути освоения существующих технологий (по существу, легализуя нарушение чужих патентных прав) или же по пути их совершенствования. По мере достижения инновационной стадии развития, при более развитой экономике, разработка инновационных продуктов собственными силами и защита интеллектуальной собственности становится «потребностью дня».

При этом, учитывая фактор устаревания, как технической инновации, так и инновационного продукта, технический прогресс и модернизация в промышленных отраслях осуществляется во многом именно за счет очередного усовершенствования уже внедренных и используемых технологий. Практика получения патентов на мелкие усовершенствования известной технологии является не только

одним из способов «освоения» передовых технологий «отстающими» странами, но и важным элементом патентной стратегии развитых государств, перекрывающей владельцам передовой технологии пути к собственному ее усовершенствованию.

Усовершенствование, как и создание нового продукта, требует специальных исследований и анализа полученных данных. Результаты подобных исследований, в свою очередь, сами зачастую могут выступать в качестве инновационного продукта.

В данном издании представлен перечень результатов интеллектуальной деятельности и объектов, которые могут лежать в основе создания инновационного продукта или услуги, даны рекомендации по выбору объектов и формы правовой охраны, представлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы в этой связи, а также практические примеры реализации различных стратегий патентно-правовой охраны новых разработок. Описаны различные виды информационных (в том числе, патентных) исследований и их роль в выборе направления инновационной деятельности, в поиске альтернативных решений, в стимулировании изобретательского творчества и инженерной мысли, в разработке патентной, маркетинговой, рекламной и бизнес-стратегий предприятия.

Издание адресовано преимущественно руководителям предприятий малого и среднего бизнеса, разработчикам инновационной продукции, и имеет целью сформировать целостное видение проблем и преимуществ правовой охраны инновационных разработок и, в конечном итоге, способствовать эффективному управлению и повышению успешности бизнеса.

Глава 1.

ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Первый раздел данной главы раскрывает, что относится к результатам интеллектуальной деятельности (РИД), и какие из них являются объектами патентного права (изобретения, полезные модели и др.), а какие – авторского (программы для ЭВМ, базы данных и др.). В зависимости от этого показано, где и как предоставляется охрана таких объектов, а какие РИД вообще не относятся к охраняемым государством. Даны ответы на вопросы, кто является автором, а кто – правообладателем РИД. В связи с этим, приведены принципиальные различия права авторского и исключительного права на РИД, раскрыты возможности получения авторского вознаграждения при создании таких объектов, в том числе служебных изобретений. Читатель также найдет здесь ответы на вопросы, к чему может приводить использование в своих разработках чужих РИД (изобретений, полезных моделей и др.) и как избежать негативных последствий этого.

В разделе представлены примеры гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за нарушение чужих изобретательских, патентных прав.

Читатель также узнает, какие разработки можно и нужно патентовать, а на какие РИД не стоит подавать заявку в патентное ведомство. Представлены яркие и понятные примеры того, что относится к каждому из объектов охраны РИД (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, селекционные достижения, ноу-хау и др.), их принципиальные отличия с точки зрения патентного и авторского права. Раскрыты необходимые условия для получения патента – условия патентоспособности объектов патентного права, сроки действия полученного патента и возможности их продления, а также ситуации, когда патент прекращает свое действие досрочно.

Второй раздел главы повествует о возможностях распоряжения правами на РИД автором, работодателем, заказчиком, раскрывает особенности и различия договоров по создаваемому (трудовой договор, договоры подряда, заказа, НИОКР, государственный и муниципальный

контракт и др.) и уже существующему РИД (договор отчуждения, различные виды лицензионных договоров по использованию РИД).

В третьем разделе с использованием примеров представлен разбор семи наиболее распространенных заблуждений изобретателей – о защите в виде ноу-хау, сроках получения патентов на изобретения и другие объекты РИД и сроках их действия, на какую территорию распространяется действие патента, насколько необходима комплексная охрана разработок, легко ли самому составить и подать заявку в патентное ведомство, и вредят ли ранние публикации самого изобретателя получению его будущего патента.

А. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

■ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Законодательно (пункт 1 статья 1225 Гражданского кодекса, далее ГК) закреплено, что результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);

- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 14.1) географические указания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.

■ ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

1.1. Для получения правовой охраны объектов патентного права: **изобретения, полезные модели, промышленные образцы**, необходимо подать заявку в патентное ведомство.

Заявка на получение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации может быть подана в Роспатент или Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). Ключевые отличия, позволяющие отечественному разработчику сделать выбор патентного ведомства при патентовании своего результата, представлены в таблице 1 (по данным на август 2021 года).

Основные параметры	Роспатент	ЕАПВ
Перечень результатов интеллектуальной деятельности, на которые можно получить охраняемый документ	программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; топологии интегральных микросхем; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; наименования мест происхождения товаров.	изобретения; промышленные образцы

Территория, на которой действует охраняемый документ	Российская Федерация	Азербайджанская Республика, Казахстанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Туркменистан
--	----------------------	--

1.2. Результаты интеллектуальной деятельности – произведения науки, литературы и искусства, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем охраняются авторским правом. Авторские права на такие результаты возникают в силу факта их создания, то есть сам факт создания результатов и представление их в объективной форме является основанием возникновения авторского права на эти объекты. Поэтому для признания и осуществления авторского права на указанные объекты не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей. Однако по желанию правообладателей Роспатент осуществляет государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и ТИМС.

1.3. Для получения правовой охраны на **секрет производства (ноу-хау)** не требуется государственной регистрации. Факт создания ноу-хау фиксируется в правовых документах предприятия, в рамках деятельности которого они созданы. Для охраны ноу-хау требуется принятие мер по ограничению к ним доступа третьих лиц и соблюдению мер конфиденциальности, в том числе, режима коммерческой тайны.

1.4. Получение правовой охраны **фирменного наименования** происходит одновременно либо с регистрацией самого юридического лица, либо с момента, когда приобретают силу изменения Устава, касающиеся фирменного наименования.

Получение правовой охраны **селекционных достижений** реализуется в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Далее будут рассматриваться только объекты патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

■ КТО ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА.

Автором указанного результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (статья 1228 ГК).

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. Именно у автора возникает исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный его творческим трудом.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

■ КАКАЯ РАЗРАБОТКА СЧИТАЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ ИЗОБРЕТЕНИЕМ/ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛЬЮ/ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦОМ?

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ).

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору) (пункт 2 статьи 1370 ГК РФ).

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ).

Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными (первая часть пункта 5 статьи 1370 ГК РФ).

В случаях, предусмотренных ГК РФ, автору принадлежит право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец (пункт 3 статьи 1345 ГК РФ).

КАК АВТОРУ ПОНЯТЬ – ТО, ЧТО ОН РАЗРАБОТАЛ, ОТНОСИТСЯ К СЛУЖЕБНОМУ ИЗОБРЕТЕНИЮ/ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ/ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБРАЗЦУ И КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СОВЕРШИТЬ?

Для признания технического решения служебным **не требуется**, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), **содержалось конкретное указание** на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания. (п. 129 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019).

Во внимание могут быть приняты, в частности, такие косвенные признаки, как: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект.

При этом использование работником денежных, технических или иных средств работодателя **само по себе** не означает, что созданные изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными (пункт 5 статьи 1370 ГК РФ).

Как правило, если автор создает результат интеллектуальной деятельности во время своего рабочего времени и используя материалы и оборудование работодателя, в рамках гражданско-правового договора либо выполнения служебного задания, то следует считать, что он создает служебный результат интеллектуальной деятельности (п. 3 статьи 1370 Гражданского кодекса РФ). В иных случаях право на получение патента и исключительное право на объект патентного права принадлежит работнику (п. 5 статьи 1370 Гражданского кодекса РФ). В случае, если при создании результата интеллектуальной деятельности разработчиком были использованы материалы или оборудование работодателя, у работодателя остается возможность получить по своему выбору или компенсацию расходов, связанных с созданием служебного изобретения/полезной модели/промышленного образца, или безвозмездную неисключительную лицензию на использование служебного РИД для собственных нужд в течение всего срока действия патента.

КАК РАБОТОДАТЕЛЮ ОФОРМИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АВТОРОМ В РАМКАХ СЛУЖЕБНОГО ОБЪЕКТА ПАТЕНТНОГО ПРАВА?

Взаимоотношения оформляются трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем. Взаимоотношения могут также регулироваться внутренними (локальными) нормативными актами, действующими на предприятии работодателя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ В СВОЕМ ИЗОБРЕТЕНИИ К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ (ЗАВИСИМОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ)?

Потенциально использование собственного результата интеллектуальной деятельности (разработки), охраняемого патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, может быть сопряжено с необходимостью использования чужого охраняемого патентом результата, имеющего более раннюю дату приоритета. В этом случае использование собственной разработки не может быть

реализовано без согласия владельца чужой запатентованной разработки с более ранней датой приоритета. Такие собственные патенты разработчиков, согласно законодательству, являются *зависимыми* от патентов третьих лиц.

Ответ на вопрос, является ли запатентованная собственная разработка зависимой от охраняемых решений третьих лиц, может быть получен при сравнении объемов прав, предоставляемых охраняемыми документами.

В случае, если собственная разработка охраняет решение с конструктивными элементами или технологическими приемами (признаками), условно обозначенными А В С Д, а патент, принадлежащий другому лицу – лишь с признаками А В С, то права на собственную разработку не могут быть реализованы без разрешения владельца этого другого патента.

Таким образом, если разработчиком собственных результатов обнаружены чужие запатентованные решения, без которых невозможно использование его разработки, в этом случае перед началом такого использования ему необходимо урегулировать отношения с владельцем прав на данные результаты, например, путем заключения лицензионного договора. В противном случае, при использовании собственного запатентованного результата будут нарушены права третьих лиц со всеми вытекающими последствиями.

Ответственность за нарушение исключительных прав закреплена нормами Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). Согласно статье 147 УК РФ, за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, если такими действиями причинен крупный ущерб, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. При совершении данных действий группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, законодательством (ГК РФ Статья 1406.1) предусмотрена гражданско-правовая ответственность. В случае наруше-

ния исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения; или в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В качестве административной ответственности предусмотрено, что незаконное использование чужого объекта интеллектуальной собственности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. (КоАП РФ статья 7.12 п.2).

■ ЛЮБУЮ ЛИ РАЗРАБОТКУ МОЖНО ЗАПАТЕНТОВАТЬ?

Законодательно исключены из патентной охраны результаты деятельности, которые либо не могут быть объектами патентных прав, либо не являются изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами, либо им не предоставляется правовая охрана.

Подобные исключения присутствуют в патентном законодательстве всех ведущих патентных ведомств. Исключения связаны или с иными законодательными актами страны (например, в Российской Федерации действует Федеральный закон №54 «О временном запрете на клонирование человека» от 20.05.2002) или с основами принятого патентного права (согласно патентному законодательству Российской Федерации, в качестве изобретения или полезной модели охраняется техническое решение, и такое решение должно обеспечивать получение технического результата).

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ОБЛАСТИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

К решениям, которые не относятся к области патентных прав, законодательно отнесены:

- способы клонирования человека и его клон,
- способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека,
- использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях,
- результаты интеллектуальной деятельности, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Например, запатентовать способ эвтаназии или казни человека, нельзя, так как такой способ противоречит принципам гуманности.

Способы клонирования человека (клонирование человека – любой процесс, включающий в себя методы разделения эмбриона, разработанный для создания человека с той же самой ядерной генетической информацией) не могут быть объектами патентных прав, но способы клонирования клеток и тканей человека возможно запатентовать, как и способ клонирования животных.

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯМИ ИЛИ ПОЛЕЗНЫМИ МОДЕЛЯМИ

К решениям, которые не являются изобретениями или полезными моделями, законодательно отнесены:

- открытия,
- научные теории и математические методы,
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей,
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности,
- программы для ЭВМ,
- решения, заключающиеся только в представлении информации.

В качестве **примеров «открытий»** можно привести следующие:
– химический состав впервые обнаруженного минерала;
– открытие элементарной частицы – бозон Хигса.

ПРИМЕРЫ «НАУЧНОЙ ТЕОРИИ»:

Преобладание жирной пищи в рационе питания приводит к развитию ишемической болезни сердца (ИБС) за счет образования атеросклеротических бляшек, которые уменьшают просвет сосудов, вызывая тем самым развитие ишемии миокарда.

Пример 2.

Физическую природу фотона светового излучения определяют элементарной частицей – электроном с массой покоя, равной массе покоя позитрона.

ПРИМЕР «МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА»:

Способ определения наибольшего общего делителя двух чисел, основанный на том, что задают два числа a и b и производят деление, при этом деление большего из указанных чисел на меньшее производят неоднократно, результатом считается делитель на этапе, на котором деление произведено без остатка.

Решения, «*касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей*» и «*программы ЭВМ*», не могут быть изобретениями или полезными моделями в связи с тем, что им предоставляется правовая охрана в качестве иного объекта патентного права – промышленного образца, или они являются объектом авторского права – в качестве программы для ЭВМ, соответственно.

«ПРОГРАММЫ ЭВМ»:

Компьютерный программный продукт, содержащий программный код, реализующий доставку информации.

Пример 2
«ПРОГРАММЫ ЭВМ»:

```
'integer' x, y;  
  'procedure' sub(a, b);  
  'integer' a, b;  
  'begin'  
    x:= 5;  
    print('First in sub : a=', a, ''  
b='', b, newline);  
    a := 7;  
    print('Second in sub: a=', a, ''  
b='', b, newline);  
  'end';
```

ПРИМЕР «ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ»:

Линза для глаз, часть которой выполнена в виде окрашенного кольца, причем внутри кольца выполнены рисунки, имитирующие как по форме, так и по цвету рисунки радужной оболочки глаз человека.

В практике экспертизы также встречаются решения, не являющиеся изобретениями или полезными моделями, так как таковые характеризуют *«правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности»*.

ПРИМЕР «ПРАВИЛ И МЕТОДОВ ИГР»:

Правила игры в шахматы, включающие шахматную доску с игровыми полями и расстановку игровых элементов на шахматной доске, которую каждый из противников осуществляет исходя из собственного стратегического плана, причем участники игры уведомляют друг друга о своих стратегических планах документально.

Пример *«правил и методов интеллектуальной деятельности»*:

Способ проведения психологического тренинга, заключающийся в том, что ведущий знакомит участников с правилами и условиями проведения тренинга, далее ведущий назначает участникам их роли с последующим обыгрыванием ими проблемных психологических ситуаций, после чего ведущий обсуждает с участниками выявленные конфликтные ситуации.

**ПРИМЕР «ПРАВИЛ И МЕТОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:**

Торговый зал, имеющий одну зону входа и одну зону выхода, центральную торговую зону, занимающую большую часть площади торгового зала, в которой установлены стеллажи, предназначенные для размещения товаров, на периферии торгового зала сформирован сквозной проход, на одной из сторон сквозного прохода вдоль него установлен ряд стеллажей, предназначенных для размещения товаров, образующий зону быстрой покупки.

**РЕШЕНИЯ, КОТОРЫМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ
ОХРАНА ДЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ**

К решениям, которым не предоставляется патентная охрана, законодательно отнесены:

- сорта растений, породы животных и биологические способы их получения,
- топологии интегральных микросхем.

Данное исключение обусловлено тем, что данные решения охраняются в качестве селекционных достижений (сорта растений и породы животных) или в рамках авторского права (топологии интегральных микросхем).

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

К решениям, которым не предоставляется патентная охрана, законодательно отнесены:

- решения, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия,
- решения, способные ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении объекта патентных прав.

Очевидно, что если в характеристике решения преобладает описание технических функций изделия, то это по своей сути иной объект патентного права – изобретение или полезная модель.

■ ЧТО ТАКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ?

Изобретение – это техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Критериями охраны изобретения являются его новизна, соответствие изобретательскому уровню (являющиеся неочевидным, не следующим явным образом из известных знаний) и промышленная применимость.

«ПРОДУКТЫ»

К «продукту» в контексте изобретений относятся, в частности:

■ **вещества:** химические соединения (в частности, химические соединения с установленной структурой, высокомолекулярные соединения с установленной структурой, соединения с неустановленной структурой, нуклеиновые кислоты и белки), композиции (составы, смеси), продукты ядерного превращения и т.д.

Например:

амидное производное фосфорной кислоты, полиакрилат, зубной эликсир, герметизирующая композиция, антибактериальная композиция, каталитическая композиция для очистки бензина.

■ **штаммы микроорганизма, культура клеток растений или животных**

Например:

штамм вируса гриппа, штамм бактерий, штамм гибридных клеток.

■ **устройства** (изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы))

Например:

протез сустава, ножницы, тележка, микроскоп, вагон поезда.

■ **комплексы** (два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций)

Например:

производственные линии, электрические и компьютерные сети.

■ **комплекты** (два и более изделия, не соединенные сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение)

Например:

набор инструментов для протезирования, аптечка.

«СПОСОБЫ»

К «способам» относится процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Например:

способ получения вещества, способ изготовления втулки, способ лечения заболевания, способ диагностики заболевания, способ соединения деталей, способ антивирусной проверки компьютерной программы, способ управления движением транспорта, способ формирования изображения трехмерных объектов и т.д.

«ПРИМЕНЕНИЕ ПО НОВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ»

К применению по новому назначению могут относиться как продукты, так и способы)

Например:

Применение способа перорального введения по 400 мг в день вещества А для лечения лимфомы.

Применение лазерного измерителя уровня излучающих жидких сред для контроля в сменных емкостях.

■ ЧТО ТАКОЕ ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ?

Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству. Изделие можно защитить и в качестве изобретения, и в качестве полезной модели. Отличием является лишь то, что в качестве полезной модели охраняется только «устройство».

Как уже было отмечено выше, к **устройствам** относят изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Критериями охраны полезной модели являются ее новизна и промышленная применимость.

Например:

протез сустава, ножницы, тележка, микроскоп, вагон поезда.

■ ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ?

Промышленный образец – это решение, относящееся к внешнему виду изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности: упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия.

В качестве промышленных образцов может получить охрану внешний вид, например, следующих изделий: часов, бытовых приборов, элементов одежды, этикетки, интерфейса программы, а также отдельных его элементов (иконки, изображения), схемы, технического транспортного средства (автомобиль, вертолет), объектов архитектуры, промышленных, гидротехнических и другие стационарных сооружений.

■ СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ ПАТЕНТ?

Основная идея института патентного права заключается в предоставлении монопольного права использовать запатентован-

ное решение в обмен на его раскрытие в материалах патента и последующего перехода в общественное достояние по истечении периода действия данного монопольного права.

Срок действия патента составляет:

- двадцать лет – для изобретений;
- десять лет – для полезных моделей;
- пять лет – для промышленных образцов.

■ МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА?

Срок действия патента может быть продлен для таких изобретений, которые относятся к лекарственным средствам, пестицидам, агрохимикатам.

Возможность продления данного срока обусловлена тем, что лекарственные средства, пестициды, агрохимикаты требуют для их введения в гражданский оборот особого разрешения, определяемого государством. Получение этого особого разрешения, как правило, носит длительный характер и, соответственно, владельцы патента в это время не могут его использовать. В связи с этим, срок действия патента на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, пестицидам, агрохимикатам, может быть продлен максимально на 5 лет.

Срок действия патента на промышленный образец может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет.

При этом срок действия патента на полезную модель после его истечения продлен быть не может.

■ МОЖЕТ ЛИ ПАТЕНТ ПРЕКРАТИТЬ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ ДОСРОЧНО?

Патент может прекратить свое действие досрочно в случаях:

- если сам владелец патента изъявит такое желание и подаст ходатайство в Роспатент о досрочном прекращении действия патента,
- вследствие неуплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

В течение срока действия патент может быть оспорен в административном порядке путем подачи возражения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности или в судебном порядке.

Возражение на действующий патент может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в «Палату по патентным спорам») в следующих случаях:

- несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности,
- несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники,
- наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату,
- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы.

Возражение на действующий патент может быть подано в суд (например, в Суд по интеллектуальным правам), в том числе в следующих случаях:

- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым,
- несогласия с результатами рассмотрения возражения в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в «Палате по патентным спорам»).

Б. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ НА РИД

Субъектами прав на РИД могут быть как физические, так и юридические лица. При этом среди тех и других могут быть как непосредственные разработчики (авторы и организации) и исполнители (работники и организации) работ, так и работодатели и заказчики разработок (как правило, юридические лица). Как правило, принадлежность тому или иному лицу прав на РИД и права на использование РИД определяются договорными отношениями, а в случае отсутствия соглашения между сторонами – положениями Гражданского кодекса.

Распоряжение исключительным правом на РИД может выражаться в виде полной передачи (продажи) другому лицу посредством договора отчуждения, либо в виде предоставления права временного использования посредством лицензионных договоров.

В качестве способов использования РИД могут быть: изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, хранение и др. Примерный перечень способов использования охраняемых РИД предусмотрен Гражданским кодексом (ГК РФ Статья 1358).

В зависимости от того, существует ли в наличии результат интеллектуальной деятельности или же его создание только планируется, могут иметь место различные варианты договоров по распоряжению правами на РИД – они будут описаны ниже. Стоит отметить, что названия договоров являются условными; ключевое значение имеет предмет договора, права и обязанности сторон.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВОМ НА СОЗДАВАЕМЫЙ РИД

Предметом договора в данном случае является создание некоего объекта – результата интеллектуальной деятельности, и определение правообладателя такого объекта.

Результат интеллектуальной деятельности может быть создан как в качестве «неожиданного», не предусмотренного или сопутствующего эффекта при выполнении НИОКР, так и по прямому заказу того или иного лица.

Поэтому и в том, и в другом случае необходимо заранее предусмотреть договорные условия о принадлежности прав на созданный

РИД, о праве на вознаграждение и о распоряжении этими правами (например, в рамках договора о распоряжении правом на получение патента). Целесообразно также определить порядок передачи материального носителя РИД и исключительного права на РИД (права на получение патента на РИД).

В зависимости от того, кто выступает в роли заказчика и исполнителя при создании РИД, и какие действия составляют предмет договора, могут быть предусмотрены различные виды договоров:

■ **договор НИОКР**

Согласно договору НИОКР, исполнителем выполняются научные исследования, опытно-конструкторские работы (НИОКР), создается конструкторская документация на новую технологию, а заказчик принимает результаты и оплачивает данные работы.

Договор НИОКР заключается между заказчиком и исполнителем работ (в роли тех и других могут выступать как физические, так и юридические лица), между работодателем и работником (в случае служебного РИД). Рекомендуется включать условие о принадлежности прав на прямо не предусмотренный договором, но потенциально возможный РИД.

Если договором НИОКР прямо предусмотрено создание РИД с определенными параметрами, в этом случае исключительное право принадлежит заказчику, если иное не предусмотрено договором. Следует отметить, что по договору НИОКР могут быть созданы различные РИД, при этом в отношении объектов авторского права возможен автоматический переход РИД к заказчику. Что касается изобретений, то они не могут быть созданы по договору заказа, в этом случае в договоре НИОКР необходимо отразить условия приобретения заказчиком данного результата в случае его получения в процессе выполнения НИОКР.

Чаще в договоре НИОКР прямо не предусматривается создание определенного РИД.

В этом случае, согласно нормам законодательства России (ст. 1371 ГК РФ), исключительное право на РИД, созданный в результате выполнения НИОКР, принадлежит исполнителю, если договором

не предусмотрено иное. Однако заказчик, не являющийся обладателем исключительных прав, имеет право, если договором не предусмотрено иное, использовать созданный РИД на условиях простой (неисключительной) лицензии в тех целях, ради которых заключался договор НИОКР, и без выплаты дополнительного вознаграждения.

Если же в договоре НИОКР указано, что исключительное право на РИД, созданный в результате выполнения НИОКР, принадлежит заказчику, в этом случае исполнитель имеет право на безвозмездное использование созданного РИД, если договором не предусмотрено иное.

В обоих вышеуказанных случаях в договоре рекомендуется определить условия безвозмездного использования РИД (способы использования, территория, отчеты правообладателю и т.д.).

■ **договор заказа на создание РИД**

В качестве исполнителя РИД по договору заказа может выступать физическое лицо – в таком случае договор представляет собой *договор авторского заказа*.

Договор авторского заказа заключается между заказчиком и непосредственным разработчиком, творческим трудом которого создается РИД. То есть, в качестве исполнителя не может выступать иное лицо, кроме автора РИД.

В договоре авторского заказа приводится максимально детализированное описание создаваемого РИД, а также действия автора по отчуждению прав на данный РИД или по предоставлению права на его использование, и ответственность сторон в случае нарушения условий договора (сроков исполнения работ и т.п.).

Важным аспектом является разграничение договора авторского заказа и трудового договора. Например, договор авторского заказа может быть переключен в трудовой договор в случае, если договор авторского заказа предполагает нахождение автора РИД в офисе в определенное время, подчинение правилам внутреннего распорядка организации, выплату фиксированной периодической зарплаты и т.п.

В качестве исполнителя может выступать юридическое лицо – в таком случае договорные отношения закрепляются в *договоре на создание РИД*.

Часто договор заказа на создание РИД содержит в себе как признаки авторского заказа, так и элементы договора подряда и оказания услуг.

При этом подробно описывается предмет договора (конкретный результат, который планируется получить согласно договору), права и обязанности сторон, порядок распределения исключительного права на созданный РИД, стоимость и порядок расчетов, ответственность сторон и иные условия.

Предметом договора является создание оговоренного РИД и обязанность исполнителя совершить отчуждение исключительного права на РИД или предоставить право заказчику на его использование, а заказчика – принять результат и оплатить работы.

Если договором заказа на создание РИД не предусмотрено иное, исключительное право на РИД, являющийся предметом договора, принадлежит заказчику. При этом исполнитель может использовать созданный объект на условиях безвозмездной простой (неисключительной лицензии), оставляя за заказчиком право предоставления лицензий на использование иным лицам, если договором не предусмотрено иное.

Если по договору исключительное право принадлежит исполнителю, заказчик имеет право использовать созданный объект в целях, ради которых заключался данный договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.

В обоих вышеуказанных случаях в договоре рекомендуется определить условия безвозмездного использования РИД (способы использования, территория, отчеты правообладателю и т.д.).

■ **государственный контракт
(или муниципальный контракт)**

Результаты интеллектуальной деятельности могут создаваться по государственному заказу при выполнении государственных контрактов (или муниципальных контрактов). В России права государства по государственному контракту на создание РИД в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, закреплены в ст.1373 ГК РФ.

Государственный контракт может быть заключен от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования.

Исполнитель по государственному контракту определяется на конкурентной основе в результате конкурсов, аукционов и т.п.

Исключительное право на РИД, созданный по госконтракту, и право на получение патента принадлежит исполнителю, если контрактом не предусмотрено иное. При этом исполнитель обязан предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование созданного объекта тому лицу, которое укажет госзаказчик.

Исключительное право может принадлежать, согласно контракту, госзаказчику. В этом случае исполнитель обязан приобрести права на объект и передать их госзаказчику.

Исключительное право, согласно госконтракту, может принадлежать совместно госзаказчику и исполнителю. В этом случае госзаказчик может предоставлять безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование объекта третьим лицам, уведомив исполнителя.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВОМ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИД

Основными видами распоряжения правами на существующий РИД являются:

– **отчуждение** (передача, «продажа») в полном объеме права на получение патента или исключительных прав в отношении всех возможных способов использования РИД (с получением разового дохода и/или роялти).

Права на результаты интеллектуальной деятельности в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов могут быть переданы по договору отчуждения только при условии государственной регистрации отчуждения прав. То есть, приобретатель становится полноправным обладателем исключительного права на данные объекты с даты государственной регистрации отчуждения.

Сделки по отчуждению исключительных прав между коммерческими организациями могут быть только возмездными. Кроме того, при отсутствии в договоре об отчуждении условия о цене (в том числе указания на безвозмездность) договор считается незаключенным.

Следует иметь в виду, что если в договоре прямо не указано, что права передаются в полном объеме, то договор по умолчанию считается лицензионным.

Лицензионный договор (или лицензия) подразумевает предоставление обладателем исключительного права на РИД (правообладателем) прав на использование РИД другим лицам на определенный срок и при определенных условиях (с получением периодических платежей (роялти), или разового платежа, или комбинации указанных платежей).

Лицензии могут быть простыми (неисключительными) и исключительными, а также смешанными.

В соответствии с *простой лицензией* правообладатель сохраняет за собой право на предоставление лицензий одновременно нескольким лицам.

В соответствии с *исключительной лицензией* правообладатель не может выдавать лицензии на использование объекта другим лицам помимо уже предоставленной лицензии. При этом данный вид лицензии исключает и право самого правообладателя использовать самому такой объект в тех пределах, в которых оно предоставлено лицензиату, если договором не предусмотрено иное.

В *смешанной лицензии* на одни виды использования объекта предоставляется простая лицензия, на другие – исключительная. Лицензионный договор может предусматривать и другие условия для разных лицензиатов – например, разграничения по территории использования, срокам и т.д.

В соответствии с Гражданским кодексом, как и в случае отчуждения, права на использование РИД в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и некоторых других объектов, подлежащих государственной регистрации, могут быть предоставлены по лицензионному договору только при условии государственной регистрации передачи права на использование. То есть приобретатель лицензии может иметь право использовать РИД с даты государствен-

ной регистрации распоряжения исключительным правом на основании лицензионного договора.

В лицензионном договоре, наряду с предметом договора, существенным является указание предоставляемых способов использования объекта лицензии – будь то изготовление, применение, продажа или др. Примерный перечень способов использования охраняемых РИД предусмотрен Гражданским кодексом (ГК РФ статья 1358).

Вопрос о цене в возмездном лицензионном договоре может быть представлен в виде разового фиксированного платежа, в виде периодических платежей (роялти), в виде процентных отчислений или др.

Если в лицензионном договоре отсутствует указание на предмет договора, способы использования или цену, договор считается незаключенным.

Условия о сроке и территории действия лицензионного соглашения могут быть не указаны в соглашении, тогда по умолчанию срок устанавливается в 5 лет, а территория использования РИД ограничена территорией РФ.

ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ В СФЕРЕ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Правообладатель вправе сделать публичное заявление о возможности предоставления любому лицу права на использование РИД – объекта патентных прав (изобретения, полезной модели, промышленного образца). В этом случае уменьшается размер пошлины за поддержание патента в силе. Заявление публикуется Роспатентом.

СВОБОДНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ (ВИД ОТКРЫТЫХ ЛИЦЕНЗИЙ)

В некоторых случаях правообладатель делает публичное заявление о согласии предоставить любым лицам безвозмездное право на использование РИД – на определенных условиях и на определенный срок (в случае отсутствия указания на срок по умолчанию считается 5 лет). Как правило, на таких условиях распространяется так называемое свободное программное обеспечение (open source).

Законом не допускается безвозмездное предоставление на условиях исключительной лицензии права на использование РИД в отно-

шениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

По требованию заинтересованного лица и в случае вынесения соответствующего решения суда, заинтересованному лицу правообладатель может быть принужден предоставить право на использование запатентованного результата (объекта патентных прав). Решение принимается исходя из следующих критериев:

- длительное неиспользование правообладателем объекта патентных прав, что приводит к недостатку определенных товаров и услуг на рынке;
- наличие у заинтересованного лица другого патента на зависимое изобретение, который невозможно использовать, не нарушая прав основного правообладателя, который отказался от заключения лицензионного договора на использование своего РИД;
- при этом зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет экономические преимущества перед основным.

ЗАЛОГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА (С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ)

Используется в качестве гарантии для получения финансирования. Договор залога должен содержать в себе указание на предмет залога, сроки и размер обязательств. В отечественной практике данный инструмент пока не получил широкого распространения.

В. СЕМЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

1. *Защитить свою идею от несанкционированного использования третьими лицами можно, только если идея охраняется в качестве ноу-хау – без оформления патентных прав*

После того как изобретатель придумал новое решение технической проблемы и воплотил его в способе или продукте, приходит осознание необходимости обеспечения надежной правовой охраны дан-

ного решения. В российском законодательстве существует множество инструментов, позволяющих ему это сделать. Как правило, речь идет об охране либо в виде патента на изобретение, либо секрета производства (ноу-хау). Чаще всего изобретатели считают, что ноу-хау лучше и проще. Безусловно, такой инструмент как ноу-хау имеет свои преимущества – его проще оформить, так как это осуществляется только в рамках предприятия и не требует проведения экспертизы, как, например, в рамках регистрации изобретения. Однако оформление ноу-хау также должно быть выполнено с учетом требований по сохранению сведений, составляющих сущность ноу-хау в режиме коммерческой тайны с обеспечением «правильного» хранения данных сведений с ограничением доступа к ним третьих лиц. Кроме того, существуют определенные сложности, связанные с контролем прав на ноу-хау, а также с представлением доказательной базы в случае противоправного использования ноу-хау третьими лицами. Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. Кроме того, исключительное право у разработчика на ноу-хау действует до тех пор, пока информация о данном ноу-хау не станет публично доступной.

Недостатком охраны в режиме секрета производства (ноу-хау) является то, что после разглашения конфиденциальной информации ноу-хау автоматически теряет свою ценность. В соответствии с положением Статьи 1467 ГК РФ, исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Данный недостаток сказывается и на особенностях распоряжения правом на секрет производства (ноу-хау).

При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. (п.2.Статья 1468). То есть, в случае недобросовестности бывшего владельца ноу-хау новый владелец рискует оказаться обладателем сведений, потерявших статус ноу-хау из-за их раскрытия.

Также и в случае предоставления лицензии на использование секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. В свою очередь, лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. (п.3. Статья 1469 ГК). То есть, и в этом случае приобретатель лицензии зависит от добросовестности владельца ноу-хау, как и сам владелец рискует лишиться своих исключительных прав на него, если покупатель лицензии раскроет сведения ноу-хау.

Патент на изобретение, как инструмент защиты, несмотря на то что содержащиеся в нем сведения обязательно должны быть обнародованы для всех, действует в течение 20 лет. Наличие прав на изобретение подтверждается государством, которое выдает охранный документ – «патент».

Сравнительный анализ, в каких случаях целесообразно выбрать патентную охрану, а в каких использовать режим ноу-хау, представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Объекты патентного права	Ноу-хау
Высокая вероятность создания третьими лицами похожего решения или его воспроизведения	Использование решения ограничено внутренними потребностями хозяйствующего субъекта и обусловлено специфическими корпоративными требованиями
Возможно доказать факт несанкционированного использования запатентованного решения	Сложно отследить или доказать несанкционированное использование решений (например, технология производства)
Разработка относится к патентуемым решениям	Если разработка по тем или иным причинам не подлежит патентованию

Высокие перспективы передачи прав на решение	Решение не предполагается передавать другим лицам
Для коммерциализации созданного решения требуется реклама/анонс преимуществ его использования	Решение не предполагается анонсировать/демонстрировать, т.к. это создаст риск утраты конфиденциальности
Не может быть зарегистрировано повторно с получением самостоятельных прав	Может быть создано повторно (другим разработчиком) с получением самостоятельных прав

В качестве примеров, демонстрирующих различие между объектами патентного права и ноу-хау, можно привести следующие.

Создана зубная щетка, оригинальным отличием, которой является расположение щетинок. Они расположены под определенным углом друг друга, что позволяет эффективно очистить труднодоступные межзубные промежутки.

Создана рецептура булочки. Данное изделие обладает уникальными вкусовыми особенностями, которые обусловлены составом компонентов и процедурой смешивания этих компонентов.

Зубная щетка может охраняться только в рамках патентного права. Очевидно, что производитель для продвижения своего товара на рынке, будет его рекламировать. В рекламе будет сделан акцент на оригинальном расположении щетинок. В этом случае, отличительные особенности созданной зубной щетки невозможно будет скрыть от третьих лиц. Для того чтобы как можно дольше сохранить монопольное положение на рынке производителей зубных щеток, разработчику необходимо получить патентную охрану на расположение щетинок на зубной щетке.

На рецептуру (процесс смешивания компонентов) булочки целесообразно получить охрану в режиме «ноу-хау». Даже, если допустить, что опытный кондитер сможет на основании вкусовых качеств понять состав ингредиентов булочки, но особенности их смешивания он вряд ли поймет. При этом существуют записи рецептуры, существуют сотрудники кондитерской, имеющие доступ к этой рецептуре в связи с производственной необходимостью. Все это создает риски доступности рецептуры для широкого круга лиц, в том числе конкурентов. Для исключения указанных рисков и увеличения

срока сохранности рецептуры в тайне, оптимальным является ее охрана в качестве *ноу-хау*.

2. Получение патента – это долго.

Многие изобретатели уверены, что сроки проведения экспертизы составляют значительный период времени. Однако это не так. Сравнивая сроки, установленные в патентных ведомствах других стран, можно отметить, что экспертиза в России проводится быстрее, чем в патентных ведомствах США, Европы или Китая (таблица 2).

Таблица 2.
Сроки рассмотрения заявок на изобретения в крупных патентных ведомствах (данные из годовых отчетов ВОИС за 2016-2019 гг.)

страна патентного ведомства	срок рассмотрения заявок на изобретение, мес. (количество поданных заявок на изобретение)			
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Российская Федерация	10,3 (41 587)	9,2 (36 454)	8,1 (37 957)	5,7 (35 511)
Китай	22 (1 338 503)	22 (1 381 594)	22,5 (1 542 002)	22,2 (1 400 661)
США	22,6 (605 571)	* (606 956)	21,8 (597 141)	21,6 (621 453)
Япония	15 (318 381)	14,6 (318 479)	14,1 (313 567)	14,3 (307 969)
Республика Корея	16,2 (208 830)	15,9 (204 775)	15,8 (209 992)	15,6 (218 975)
Европейское патентное ведомство (ЕПВ)	23,3 (159 358)	22,1 (166 585)	22,3 (174 397)	28,1 (181 479)
Индия	84 (45 057)	64 (46 582)	52,0 (50 055)	48,0 (53 627)

Примечание: * – в годовом отчете ВОИС нет данных о сроках
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4234>
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4369>
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464>
<https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4526>

Более того, за 2020 год средний срок рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение в Роспатенте в среднем составлял чуть более 4,0 месяцев.

Конечно, срок рассмотрения конкретного изобретения зависит и от технической сложности изобретения, поскольку экспертам необходимо проанализировать мировой массив патентной и научно-технической информации и сравнить его с заявляемой разработкой.

3. Патент действует в течение всей жизни изобретателя

Один из основных принципов патентного права состоит в том, что общество предоставляет разработчику монополию на его изобретение в разумный срок взамен на раскрытие информации об изобретении всему миру. Такие сроки установлены для того, чтобы, с одной стороны, предоставить возможность возместить расходы на создание изобретения, а с другой – не тормозить технический прогресс.

В связи с этим патент на изобретение согласно статье 1363 Гражданского кодекса действует в течение 20 лет, на полезную модель – 10 лет, на промышленный образец – 5 лет. Продлить действие патента на изобретение и промышленный образец можно максимум до 25 лет.

4. Патент действует во всем мире

В сфере интеллектуальной собственности существуют два основных принципа действия патентов – национальный и региональный. При этом следует иметь в виду, что не существует международного патента, который бы обеспечивал охрану изобретения во всем мире.

Регистрация изобретения в Роспатенте и выдача патента Российской Федерации означает, что действие исключительного права распространяется только на территорию России. В случае выдачи патента Европейским патентным ведомством (ЕПВ) или Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ), правовая охрана запатентованному решению предоставляется на территории выбранных правообладателем государств, которые являются членами соответствующего регионального договора.

Таким образом, если разработчик планирует экспортировать свой товар, например, в США, Германию и Казахстан, то ему необхо-

можно получить патентную охрану не только в Российской Федерации, но и в этих странах.

5. Один патент по умолчанию защищает любое дальнейшее развитие технологии.

Нередко можно услышать недоумение изобретателя, который запатентовал детализировано способ изготовления дивана, а его конкурент начал выпускать такой же диван, при этом суд не признал данный факт нарушением исключительных прав.

Способность интеллектуальной собственности приносить коммерческую выгоду своему обладателю подразумевает необходимость её всесторонней защиты от неправомерного использования.

Однако российские изобретатели зачастую недооценивают этот факт и пользу комплексной правовой охраны результатов своей интеллектуальной деятельности, останавливаясь лишь на каком-то одном варианте правовой охраны и считая это достаточной мерой, гарантирующей им монополию на разработку.

Например, если речь идет об изобретении новой конструкции дивана, то для обеспечения его правовой охраны необходимо запатентовать этот продукт – конструкцию дивана, способ его производства. В случае если для получения оригинальной конструкции дивана потребовалось доработать механизм его трансформации, или разработать новый инструмент, или усовершенствовать имеющийся станок для изготовления отдельных деталей дивана, или внешний вид дивана обладает некой оригинальностью, то это также может быть отдельно запатентовано. Такая комплексная всесторонняя правовая охрана позволит разработчику получить выгоду от своего монопольного положения на рынке в отношении производства и реализации этого продукта, а правовая охрана инструмента или усовершенствованного станка – от своего монопольного положения на рынке в отношении производства и реализации оборудования для производства такого дивана.

Кроме того, принятие решения о том, каким результатам интеллектуальной деятельности необходимо обеспечить правовую охрану, должно быть основано, в том числе, на определении возможности их идентификации в случае появления на рынке контрафактных продуктов.

Таким образом, наиболее эффективной является именно комплексная охрана технологии, поскольку она предполагает наличие правовой охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности, составляющих технологию. Сюда могут быть включены объекты патентного права, авторского права, средства индивидуализации, а также секреты производства и «ноу-хау».

Преимущества комплексной охраны интеллектуальной собственности бесспорны. Прежде всего, это уверенность правообладателя в том, что недобросовестные физические и юридические лица не смогут безнаказанно использовать или распространять не принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности.

6. Составить заявку самому – это просто.

У разработчиков порой складывается такое впечатление до тех пор, пока их не коснется вопрос, связанный с нарушением их патентных прав и отстаиванием интересов в судебных и административных инстанциях. Для того, чтобы получить качественный патент, который обеспечит разработку реальную правовую охрану, недостаточно ее просто описать. Патент – это юридический документ, и каждое слово, указанное в описании и формуле к данному документу, имеет значение. На первом этапе – этапе получения правовой охраны, патентная заявка должна быть составлена так, чтобы отвечать требованиям и критериям для предоставления такой охраны. В числе этих критериев – условия патентоспособности, достаточности раскрытия, ясности изложения и т.д. Если эти условия не будут учтены при написании заявки – в выдаче патента будет отказано. На следующем этапе – защите интересов правообладателя в судебных и административных инстанциях в случае выявления противоправного использования запатентованного решения, крайне важным является качество составленной формулы изобретения/полезной модели и описания. Именно формула определяет объем притязаний, и крайне важно подходить к ее составлению еще на этапе подготовки патентной заявки для подачи в патентное ведомство с позиции нарушителя. Нарушением патентных прав признается использование изобретения/полезной модели третьими лицами без разрешения правообладателя, если в контрафактном продукте использован каждый признак, указанный

в патентной формуле. Если в независимом пункте формулы изобретения какой-либо признак изобретения/полезной модели представлен неясно или ошибочно, или представлено очень конкретное описание разработки, то на рынке такой патент обесценивается в связи с возможностью его практически беспрепятственного «обхода».

7. Ранние публикации изобретателя не могут быть противопоставлены при экспертизе заявки.

Часто встречающаяся ошибка – это раскрытие изобретателем информации о своей патентуемой разработке до подачи заявки, на выставке, в статье, в материалах научных конференций и выставок, в диссертациях и т.д. Такое публичное раскрытие приводит не только к возможности «заимствования» изобретения третьими лицами, но и к тому, что оно может быть противопоставлено самому заявителю/автору изобретения как уже известное на этапе патентной экспертизы в случае, если разработчик решит его запатентовать.

В связи с этим раскрывать суть изобретения следует впервые в материалах заявки на изобретение. Если такое раскрытие все-таки произошло до подачи заявки, то в течение 6-ти месяцев с даты раскрытия заявитель и/или автор(ы) изобретения могут воспользоваться так называемой «авторской льготой» и подать заявку в РФ, не утратив своих прав на созданное изобретение. Для промышленного образца такой срок «авторской льготы» составляет 12 месяцев.

Список литературы к Главе 1 «Результаты интеллектуальной деятельности»

1. Dirk Crass, Francisco García Valero, Francesco Pitton & Christian Rammer (2019) Protecting Innovation Through Patents and Trade Secrets: Evidence for Firms with a Single Innovation, *International Journal of the Economics of Business*, 26:1, 117-156, DOI: 10.1080/13571516.2019.1553291
- Suzuki, K. Economic growth under two forms of intellectual property rights protection: patents and trade secrets. *J Econ* 115, 49-71 (2015). <https://doi.org/10.1007/s00712-014-0410-8>
- Morikawa, M. (2018). Innovation in the service sector and the role of patents and trade secrets: Evidence from Japanese firms. *Journal of the Japanese and International Economies*. Doi:10.1016/j.jjie.2018.10.003

Dan Chojnowski (2020) Intelligently Selecting Between a Patent and a Trade Secret, *PCI-Paint and Coatings Industry*, Volume 36, Issue 4, April 2020, Pages 71-74. <https://www.pcimag.com/articles/107260-intelligently-selecting-between-a-patent-and-a-trade-secret>

Orly Lobel (2013) Filing for a Patent Versus Keeping Your Invention a Trade Secret, *Harvard Business Review*, <https://hbr.org/2013/11/filing-for-a-patent-versus-keeping-your-invention-a-trade-secret>

2. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой) (постатейный) : в 2 т. / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М. : Инфра-М, 2017. Т. 1. 485 с.; Т. 2. 524 с

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М. : Проспект, 2016. 912 с

6. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации / Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Казакова В.К. и др. – М.: Компания Димитрейд график групп, 2004. – 459с.

7. Патентное право. Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под редакцией В.П. Крашенинникова. – М.: Статут, 2018. – 464 с.

8. Близнач И. А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. Учебник. М.: Проспект, 2020. 896 с

9. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калыгин, С.В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. 367 с

10. Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. Вороженич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. 659 с

11. Калыгин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 480 с

12. Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. М.: Проспект, 2017. 144 с

13. Джермакян В.Ю. Возможна ли частичная уступка патента? // Патенты и лицензии. 2008. № 8. С. 28–32

14. Синельникова В.Н. Служебные результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского оборота // Бизнес и право в России и за рубежом. Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2012. № 4. С. 24–26

15. Джермакян В.Ю., Краснов Л.А. Квалификация технической документации как один из видов фактического использования изобретения // Гражданин и право. М.: Новая правовая культура, 2013, № 8. С. 62-70

16. Мухомад В.И. Коммерциализация интеллектуальной собственности. Москва, Магистр Инфра-М, 2010

17. Зенин И.А., Блинова Л.Г. Ноу-хау (некоцид) – ключ к инновационной модернизации российской экономики. №4 (20), 2011, Право интеллектуальной собственности, стр 25-31
18. Зинов В.Г., Лебедева Т.Я., Цыганов С.А. Инновационное развитие компании: управление интеллектуальными ресурсами. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. – Москва: Дело, 2013. – 245 с.
- Вороженич А. С. Если ты изобретатель. Как обеспечить права на изобретения: научно-методическое пособие. М. : Проспект, 2019. – 126 с.
- Гринь О. С. Заработай интеллектом! Договоры в сфере интеллектуальных прав : научно-методическое пособие. М. : Проспект, 2019. – 125 с.
- Рузакова О.А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Уч. Пос.-М.:Проспект,2021.
- Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс: учеб. Пособие. М. : А-Приор, 2009.

Глава 2.

ОБЪЕМ ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАТЕНТОМ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ ИНТЕРЕСОВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ

Глава 2 предоставляет читателю практические советы по наиболее рациональному описанию новой разработки при подаче заявки на получение патента с целью получения наибольшего объема патентных прав и защиты разработки от неправомерного использования. Даны разъяснения в отношении выгод и целесообразности национального, регионального и международного патентования разработок.

В главе на наглядных примерах раскрыта взаимосвязь объема патентных прав (изобретения, полезной модели, промышленного образца) и объема прав, предоставляемых патентом на перечисленные объекты. Показаны преимущества комплексной охраны РИД и пути ее осуществления. Получать правовую охрану необходимо на все содержащиеся в разработке потенциально охраноспособные РИДы, которые могут быть воспроизведены третьими лицами при ознакомлении с новой разработкой. При этом в заявке на патент полученный РИД должен быть описан с учетом максимально возможного перечня вариантов его выполнения. Правовой охраной следует обеспечить и все возможные модификации и усовершенствования разработки. Приведены наглядные примеры патентования коммерчески успешных разработок.

Отдельное внимание в главе посвящено важности формулировок, которыми в заявке на патент описывается разработка. На конкретных примерах показаны формулировки, которые расширяют или сужают объем исключительных прав правообла-

теля, приведен довольно обширный перечень трактовок различных формулировок, терминов с точки зрения патентного права, как может отличаться трактовка терминов в рамках изобретения и полезной модели в случае судебных споров при неправомерном использовании данных объектов. Показано, что в каждом конкретном случае выбор той или иной формулировки признака должен быть обусловлен существующим на момент подачи заявки «Уровнем техники», а также уже имеющимися у разработчика данными, подтверждающими объем прав, влиянием тех или иных признаков, характеризующих разработку, на достигаемый при ее реализации результат (технический результат). Представлены четкие рекомендации по общим принципам составления формулы изобретения и полезной модели.

А. КОМПЛЕКСНАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Охрана интеллектуальных прав предоставляется в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели, или в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте (пункты 2 и 3 ст. 1354 ГК).

Таким образом, в случае решения вопроса о получении правовой охраны создаваемой разработки, важно уделять особое внимание как изложению сути разработки в формуле изобретения или полезной модели, изображениям внешнего вида изделия в случае промышленного образца, так и комплексной охране разработки.

Коммерческий успех разработки тесно связан с обеспечением правовой охраны всех ее составляющих, с помощью которых обеспечивается получение нового продукта или способа. Разработка может содержать несколько результатов интеллектуальной деятельности (РИД), при этом комплексный подход, реализуемый при принятии мер по правовой охране разработки:

- ✓ потенциально расширяет объем правовой охраны,
- ✓ позволяет защитить разработку от неправомерного использования и пресекать незаконную предпринимательскую деятельность со стороны недобросовестных субъектов.

Согласно статье 1229 пункт 1 Гражданского Кодекса РФ: **«Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).»**

При обеспечении комплексной правовой охраны данное положение распространяется на все потенциально охраноспособные РИДы, входящие в разработку, в отношении которых приняты меры по их правовой охране.

■ ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКСНАЯ ПРАВОВАЯ ОХРАНА?

У композитора есть 7 нот для создания успешного музыкального произведения, у производителя есть 4 условных блока результатов интеллектуальной деятельности для создания максимально защищенной от конкурентов технологии:

блок авторского и смежного права: произведения науки, литературы и искусства, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, программы для ЭВМ, базы данных,

блок патентного права: изобретения; полезные модели; промышленные образцы;

блок средств индивидуализации: товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования; коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров, географические указания;

прочие объекты: секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем, селекционные достижения.

Выявление в разработке спектра возможных охраноспособных РИД из перечисленных выше блоков с оформлением прав на них

повышает ценность разработки на рынке инновационных товаров и услуг и возможности безопасного развития бизнеса, основанного на охраняемой разработке.

Что важно понимать при решении вопроса о правовой охране разработки:

1. ОБЪЕМ ПРАВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕМ РЕЗУЛЬТАТОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РАМКАХ КОТОРОГО ОН ПОЛУЧИЛ ПРАВОВУЮ ОХРАНУ.

Пример:

компания разработала новую вакцину против ковид-19 и получила патент на изобретение на действующее вещество.

Патентная охрана в данном случае распространяется только на это вещество и не более. На качественный и количественный состав композиции, содержащейся в ампуле с вакциной – охрана распространяться не будет.

1. Патент (изобретение, полезная модель, промышленный образец) действует на территории того государства, на которой выдан.

Патент любой страны носит территориальный характер. Существуют национальные и региональные патентные ведомства. Национальные патентные ведомства выдают патенты, которые предоставляют охрану на территории того государства, в котором патент выдан. Региональные патентные ведомства позволяют получить патент, действующий на территории нескольких государств.

В том случае, если компания планирует экспортировать свою продукцию или запустить производство в иностранном государстве, для защиты своих результатов интеллектуальной деятельности требуется получение правовой охраны на территории этого государства.

Например,

если компания планирует производить или продавать вакцину в США, то патент Российской Федерации или Евразийский патент не будет ее защищать от конкурентов в США. Для этого потребуется получение патента США, которое можно реализовать либо подачей

патентной заявки непосредственно в США, либо с использованием процедуры РСТ (РСТ – Договор о международной кооперации, объединяющий более 150 Договаривающихся государств, позволяющий испрашивать патентную охрану изобретения одновременно в большом числе стран путем подачи единой «международной» патентной заявки вместо нескольких отдельных национальных или региональных патентных заявок) также с последующим переходом на национальную фазу в США для получения патента США.

2. Получить правовую охрану необходимо на все содержащиеся в разработке потенциально охраноспособные РИДы, которые могут быть воспроизведены третьими лицами при ознакомлении с новой разработкой.

Например,

Создано лекарственное средство, позволяющее устранить головную боль. Суть разработки заключается в новом качественном и количественном составе лекарственного средства, а также наличии в составе уникального компонента (соединения) А.

Комплексная охрана предполагает получение правовой охраны на следующие РИДы:

1. В качестве изобретения:

- уникальное соединение А,
- способ получения соединения А,
- качественный и количественный состав лекарственного средства, содержащего соединение А,
- способ использования созданного лекарственного средства, включающий определенный путь введения препарата в организм, дозировку, особенности использования его у различных категорий населения (дети, взрослые, лица с хроническими заболеваниями и т.п.).

2. В качестве промышленного образца:

- созданную для данного лекарственного средства упаковку или этикетку.
- форму таблетки, если она выполнена оригинальным образом.

3. В качестве товарного знака:

– название лекарственного средства.

4. В качестве ноу-хау:

– технологические процессы получения конечного продукта или его отдельных компонентов или любые другие процессы и устройства, которые сложно восстановить по готовому продукту (например, особенности способа получения соединения А, позволяющими достигать наилучшие характеристики).

Если по готовому продукту нельзя понять, каким способом он был получен, то такой способ лучше охранять в качестве ноу-хау.

Важно помнить особенности режима ноу-хау:

✓ Срок охраны ограничен необходимостью сохранения информации в тайне, т.е. **сохранения конфиденциальности сведений**, составляющих ноу-хау (статья 1467 Гражданского кодекса РФ).

✓ **НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ** пользоваться конфиденциальной информацией тому, кто получил ее самостоятельно или законными средствами! (пункт 2 статья 1466 Гражданского кодекса РФ)

3. В рамках получения патентной охраны необходимо в заявке описать полученный РИД с учетом максимально возможного перечня вариантов его выполнения.

Правовая охрана предоставляется в рамках объема информации, представленной в документах заявки.

В том случае, если в формуле изобретения или полезной модели указано, что диаметр правого конца соединительной трубы на 25% больше, чем левого конца, то выполнение конкурентами диаметра правого конца соединительной трубы, например, на 20% больше, чем левого конца, не будет считаться нарушением патента.

При описании созданного РИД целесообразно раскрыть в материалах заявки различные возможные варианты его реализации и входящих в него отдельных элементов.

Целесообразно формулу изобретения составлять многозвенной, которая может иметь независимые пункты (определяющие объем правовой охраны) и следующие за ними зависимые пункты

(представляемыми в развитие или уточнение совокупности признаков изобретения, представленных в независимом пункте). Использование в составе формулы изобретения независимых пунктов на отдельные РИДы в рамках одной патентной заявки также обеспечивает им правовую охрану при получении патента, например, часть и целое (активный компонент и композиция, содержащая активный компонент; вещество и способ его получения). Следует учитывать, что представление нескольких РИДов в одной заявке возможно при условии того, что они связаны между собой единым изобретательским замыслом и работают на один технический результат.

4. На все модификации и усовершенствования разработки необходимо получать правовую охрану.

Для закрепления приоритета за разработчиком необходимо осуществить регистрацию прав в максимально ранние сроки от момента ее создания. При этом на практике от момента возникновения идеи до ее оптимальной реализации проходит некоторое время. Порой оптимальная реализация разработки может отличаться от первоначального запатентованного ее выполнения. В этом случае предпочтительно получать охраненный документ на каждом этапе создания оптимального варианта.

Примеры эффективной комплексной охраны известных разработок:

1. Успешная патентная охрана – патентный портфель изобретений, товарный знак:

Робот-ассистированная хирургическая система «da Vinci» (США) – аппарат для проведения хирургических операций.

Список патентных документов, характеризующих ОДНУ модель системы (IS3000), **фрагмент** перечня документов (более 70 патентов!):
5792135, 5797900, 5976122, 6063095, 6132368, 6244809, 6246200, 6312435, 6331181, 6346072, 6364888, 6371952, 6394998, 6424885, 6441577, 6451027, 6459926, 6491691, 6491701, 6493608, 6522906, 6565554, 6587750, 6645196, 6671581, 6684129, 6699177, 6714839, 6766204, 6783524, 6785593, 6799065, 6799088, 6817972, 6817974, 6836703, 6866671, 6871117, 6892112, 6905491, 6951535, 6991627,

6994703, 7025064, 7048745, 7066926, 7074179, 7083571, 7087049,
7118582, 7125403, 7155315, 7204844, 7276065, 7333642, 7357774, 7756036,
7757028, 7865266, 8054752, 8068649, 8100133, 8343045, 8545515, 8838270,
8888690, 8888789, 9138284, 9254178, 9259276, 9283050

Перечисленными патентами охраняются, в том числе:
Роботизированная хирургическая система
Способ выполнения хирургических операций
Система управления камерой в миниинвазивном аппарате
Система передачи данных о движении рук хирурга в блок управления с минимальной задержкой
Система удержания инструмента
Соединение элементов электрохирургического инструмента
Покрытие электрохирургического инструмента
Индикатор состояния инструмента
Название системы охраняется в качестве товарного знака.

2. УСПЕШНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОХРАНА – ИЗОБРЕТЕНИЕ, НОУ-ХАУ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК

В 1942 году был разработан препарат гормональной терапии Премарин. Препарат позволяет устранить негативные проявления менопаузы.

В 40-х годах состав препарата был запатентован, технология получения основного компонента препарата – эстрогена охраняется компанией в качестве ноу-хау. Название препарата охраняется в качестве товарного знака.

Спустя десятки лет после истечения срока действия патента производителю удается оставаться единственным производителем препарата.

3. УСПЕШНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОХРАНА – ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Pfizer является разработчиком препарата для повышения потенции Виагра. Препарат получил патентную охрану в качестве изобретений. Название зарегистрировано как товарный знак.

Одним из ключевых отличий патентной охраны является форма таблетки и ее цвет. Оригинальный внешний вид таблетки зарегистрирован в качестве промышленного образа. Это позволило получить производителю дополнительную защиту от подделок.

Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛИРОВОК, РАСШИРЯЮЩИХ ИЛИ СУЖАЮЩИХ ОБЪЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Составляя каждый документ патентной заявки важно помнить, что патент удостоверяет, в том числе, исключительное право, то есть право распоряжаться запатентованным решением по своему усмотрению (не противоречащим закону способом). Это право позволяет, например, изобретателю использовать запатентованное изобретение, продавать или запрещать использовать третьим лицам.

Патент является юридическим документом, определяющим по сути границы исключительных прав изобретателя, которыми он может распоряжаться. При этом содержание таких документов патентной заявки, как формула, описание, чертежи, призвано определять границы этих прав.

Так, объем прав на изобретение или полезную модель определяется «формулой изобретения» или «формулой полезной модели» (статья 1354 ГК).

Описание и чертежи (в том числе трехмерные модели) используются для толкования формулы.

В русском языке, как и любом другом, каждое слово имеет свое значение. Таким образом, составляя документы патентной заявки, важно уделять внимание каждому используемому слову, так как именно эти слова в дальнейшем определяют объем прав, который будет предоставлен патентообладателю по результатам экспертизы, и границы прав, которые будут определены выданным патентом. Далее представлены некоторые часто используемые в формулах термины и сочетания слов с их трактовкой.

КАК СЛУЧАЙНО НЕ СУЗИТЬ ОБЪЕМ СВОИХ ПРАВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ?

1) *Правильный выбор «переходных» терминов и сочетаний слов при составлении формулы изобретения или полезной модели*

При составлении формулы изобретения или полезной модели используются такие переходные слова как «содержащий», «состоящий из», «включающий», «закрывающийся». Каждое из этих слов является не только формально связующим текст, но и несет в себе смысловую нагрузку, которая, наряду с другими признаками формулы, определяет объем предоставляемых прав.

Так, слова «содержащий», «включающий», присутствующие в формуле изобретения, подразумевают возможность расширительного толкования объема прав правообладателя, вытекающего из патентной формулы изобретения. Например, при использовании разработчиком (или заявителем) в патентной формуле изобретения формулировки «фармацевтическая композиция, *содержащая* компоненты А, В, С», означает, что исключительные права распространяются не только на изобретение, содержащее только компоненты А, В и С, а также и на варианты фармацевтической композиции с дополнительными компонентами, например, – А, В, С, Д.

В патентных формулах могут быть использованы вводные слова, например, «по меньшей мере» или «по крайней мере», усиливающие возможность расширительного толкования патентной формулы. Например, формулировка «Шкаф, содержащий, по меньшей мере, три полки и, по меньшей мере, 2 выдвижных ящика», подразумевает предоставление прав как на такое конструктивное выполнение шкафа, так и на возможность наличия дополнительных полок и ящиков. Следует отметить, что правомерность использования данных «расширительных» слов и терминов должно быть обосновано материалами заявки, например, посредством представления примеров, демонстрирующих возможность выполнения изобретения с такими дополнительными элементами. В случае возникновения судебных споров в отношении использования изобретения, содержащего дополнительные элементы, явным образом не указанные в патентной формуле, представление

в описании примеров реализации изобретения с такими элементами значительно повышают шансы правообладателя на разрешение спора в его пользу.

Фраза «состоящий из», напротив, указывает на то, что объем прав ограничен строго теми приемами/элементами, которые содержатся в формуле. Например, формулировка «фармацевтическая композиция, *состоящая из* компонентов X, Y», будет распространяться на препараты, в состав которых входят только компоненты X и Y. Другой пример, формулировка «Шкаф, *состоящий из* трех полок и 2 выдвижных ящиков», подразумевает предоставления прав только на такое конструктивное выполнение шкафа.

Использование данной формулировки оправдано в том случае, когда действительно изобретение или полезная модель не может иметь иного варианта выполнения.

2) *Правильный выбор формулировки существенного признака*

При описании сущности разработанного технического решения в формуле изобретения или полезной модели целесообразно использовать обобщенные понятия, используя в качестве признака конкретное его исполнение в том случае, если именно оно позволяет достичь наилучший или неожиданный результат.

Проиллюстрируем вышесказанное на примерах.

Пример 1:

В формуле указано: «балки соединены *винтами*»

В том случае, если такая формулировка признаков будет содержаться в формуле **изобретения**, то при установлении факта нарушения исключительных прав патентообладателя будут учитываться так называемые «эквивалентные» признаки, то есть по сути синонимы или заменители. Так, согласно пункту 3 статьи 1358 ГК **изобретение** признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. В рассма-

триваемом случае эквивалентными признаками к «винту» могут быть шурупы, гвозди. То есть, если конкурент будет производить такое же изделие, как и запатентованное, но соединять балки будет гвоздями, то несмотря на это он будет нарушать исключительное право патентообладателя.

Иначе будет обстоять дело в случае полезной модели. Если в формуле полезной модели в качестве существенного признака указано соединение балок винтами, то объем предоставленных прав будет распространяться только на такое соединение. Использование при выявлении факта нарушения исключительных прав эквивалентных признаков не предусмотрено законодательно. Таким образом, конкурент при производстве своего изделия с использованием гвоздей не будет нарушать патентных прав владельца полезной модели.

И в случае изобретения, и в случае полезной модели при указании в формуле конкретного вида соединения балок важно понять – является ли это существенным для достижения требуемого результата. В том случае, если на достижение результата влияет факт надежного соединения балок, а не конкретный вариант их соединения, то возможно в формуле указать – «балки фиксируют друг к другу» или «балки соединены с помощью крепежных элементов». Данные формулировки предполагают распространение монопольных прав разработчика в контексте запатентованного решения на крепежные балки с помощью любых известных из уровня техники элементов крепления, помимо винтов и гвоздей.

Пример 2:

В формуле указано: «балки соединяют винтами, для чего осуществляют их закручивание путем выполнения **3-ого их прокручивания**».

Чаще всего на практике изобретатели объясняют причину включения в формулу столь конкретного выполнения приема тем, что именно такое выполнение позволит получить наилучший результат. При этом изобретатели допускают факт соединения балок и при 2-х, и при 4-х оборотах. В этом случае целесообразно при формулировке признаков в формуле не ограничивать объем прав или использовать характеристику признака, выраженную интервальным значением – «балки сое-

диняются винтами, для чего осуществляют от 2 до 4 оборотов винта», а в зависимом пункте и описании указать наилучший вариант – «предпочтительно осуществляют 3 оборота винта...».

Еще одним вариантом характеристики количественного значения в формуле может быть использование упомянутой выше фразы «по крайней мере...». В обсуждаемом примере данную фразу можно использовать следующим образом: «балки соединяют путем закручивания винтами, для чего осуществляют **по крайней мере 2 их оборота**».

В каждом конкретном случае, выбор той или иной переходной фразы, формулировки признака, должен быть обусловлен:

1. существующим на момент подачи заявки «Уровнем техники».

Выбирая при формулировке признаков в формуле изобретения или полезной модели обобщенные понятия важно учитывать, какое выполнение приема или признака известно. В том случае, если известно соединение балок посредством склеивания, а изобретатель разработал ранее неизвестный способ соединения посредством винтов, что позволяет создавать более прочные конструкции, то в формуле необходимо указать в качестве соединяющего элемента именно винты. Так как, в противном случае, на этапе экспертизы заявки по существу будет обсуждаться вопрос соответствия заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения или полезной модели, а также патентоспособность такого решения.

2. уже имеющимися у разработчика данными, подтверждающими объем прав, на которые он претендует, или которые он планирует получить в процессе рассмотрения заявки в патентном ведомстве и предоставить экспертизе.

Объем прав, на которые претендует разработчик согласно формуле изобретения или полезной модели, должен быть подтвержден в описании. Если признак выражен интервалом значений (например, прорези на балке выполнены с шагом **от 12 до 90 см**), то необходимо

представить сведения, демонстрирующие возможность получения технического результата, на который претендует разработчик, во всем этом интервале. Патентное законодательство таково, что позволяет представлять дополнительные примеры в процессе переписки патентного ведомства с заявителем. То есть, если, подавая заявку на регистрацию изобретения, изобретатель включит в описание один пример на шаг 14 см при выполнении прорези на балке, то дополнительные примеры на остальные значения выполнения шага прорези он сможет представить в процессе переписки с экспертизой.

Краткий перечень «переходных» терминов и сочетаний слов, используемых в формулах изобретений или полезных моделей и их толкование

«переходные» термины и сочетания слов	Толкование «переходных» терминов и сочетаний слов с точки зрения объема предоставляемых прав
«содержащий», «включающий», «в том числе»	Подразумевает возможность наличия в патентуемом решении иных признаков , кроме указанных в формуле
«закрывающийся», «состоящий из»	Подразумевает возможность наличия в патентуемом решении только признаков , указанных в формуле
«по меньшей мере один», «по крайней мере один» (количественное значение может быть заменено на приемлемое в каждом конкретном случае)	Указывает на то, что количество признаков (деталей, элементов, компонентов, однотипных действий) может быть один или более
затем, потом, сначала	Указывает на строго определенную последовательность выполнения приемов, расположение элементов и т.п.
первый, второй и т.д.	Позволяет различать повторяющиеся компоненты или действия, не указывая их конкретные наименования
преимущественно, предпочтительно	Позволяет указать наилучший вариант признака с точки зрения достижения технического результата
около, примерно	Позволяет охарактеризовать количественное значение признака с некоторыми допусками на погрешность измерения . Целесообразно использовать в том случае, если в данной области существуют критерии/условия определения данной погрешности.

эффективное количество	Количественное значение может быть так охарактеризовано в формуле. В этом случае в описании (обязательно если речь идет о новом соединении, об использовании вещества или состава по ранее неизвестному назначению) или «уровне техники» (если известно использование вещества или состава по этому назначению) должно быть раскрыто это количество.
«выполненный с возможностью...», «адаптированный...»	Позволяет охарактеризовать признак в формуле на функциональном уровне. В этом случае, в описании или «уровне техники» должно быть раскрыто, как конкретно это может быть реализовано – средства и методы для этого.
заданный	Позволяет охарактеризовать признак, который может иметь меняющееся количественное значение, при этом специалистам из уровня техники понятно, как будут изменяться остальные признаки при изменении данного признака.

Общие рекомендации по принципам составления формулы

1. При характеристике признаков в формуле следует учитывать их словарную трактовку и специальную трактовку, принятую в данной области техники
2. При использовании признаков, характеризующих материал, конструкцию, действие, следует учесть возможность использования на практике эквивалентных или альтернативных признаков, и с учетом этого охарактеризовать каждый признак в формуле
3. При описании признаков целесообразно использовать схему «средство плюс функция»
4. Используя «переходные» термины, помнить их смысловую трактовку
5. В независимый пункт формулы следует включать так называемые «существенные признаки» – признаки, влияющие на достижение технического результата. Признаки, присутствие которых требуется лишь в частных случаях выполнения патентуемого решения, целесообразно указывать в зависимых пунктах формулы.
6. Стараться не использовать в формуле указание на конкретный коммерческий продукт (торговое наименование используемого лекарственного препарата, прибора).

Список литературы к Главе 2
«Объем прав, предоставляемых патентом, с точки зрения
дальнейшей патентной охраны интересов
патентообладателя»

1. <https://www.intuitive.com/en-us/about-us/company/legal/patent-notice>
2. Orly Lobel Filing for a Patent Versus Keeping Your Invention a Trade Secret, *Harvard Business Review*, 2013, <https://hbr.org/2013/11/filing-for-a-patent-versus-keeping-your-invention-a-trade-secret/>
3. Dodds J. 2007. Patenting Strategies: Building an IP Fortress. In *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. Available online at www.ipHandbook.org.
4. Dennis Fernandez, Laurie de Leon and David Kemeny, 2005. *Intellectual Property Strategies in Security and Privacy*. *Information Technology Journal*, 4: 151-157. doi: 10.3923/ij.2005.151.157
5. Durell K. (2016) Vaccines and IP Rights: A Multifaceted Relationship. In: Thomas S. (eds) *Vaccine Design. Methods in Molecular Biology*, vol 1404. Humana, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3389-1_52
6. Paul Keller and Alexis Wilpon. *Obstacles in the Road: The Multi-Faceted Approach to IP Protection in the Autonomous Vehicle Sector*. *Robotics, Artificial Intelligence & Law / November–December 2018*, Vol. 1, No. 6, pp. 357–369.
7. Cassandra Rowbotham. 2013. *Polaroid versus Kodak: The Battle for Instant Photography*, Ryerson Library Special Collections, <https://library.ryerson.ca/asc/2013/08/kodak-versus-polaroid-the-battle-for-instant-photography-2/>
8. Songane M, Grossmann V (2021) The patent buyout price for human papilloma virus (HPV) vaccine and the ratio of R&D costs to the patent value. *PLOS ONE* 16(1): e0244722. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244722>
9. Marc P. Misthal. Looks Can be Deceiving—Protectable Elements of a Pill's Appearance. Oct 26, 2015 *Pharmaceutical Compliance Monitor*. <https://gr.com/publications/looks-can-deceiving-protectable-elements-pills-appearance/>
10. Прecedенты Апелляционных Советов ЕПВ. 6.2. Значение терминов и фраз: «содержащий (по существу)», «состоящий (по существу) из», «содержащий». https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_ii_a_6_2.htm
11. Руководство ЕПВ по экспертизе. E.IV.4.20. «Содержащий» против «состоящий из». https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/iv_4_20.htm
12. Руководство по процедуре патентной экспертизы ВПТЗ США. Раздел 2111. Интерпретация формулы изобретения. Наиболее широкое разумное толкование. 2111.03 Переходные фразы. 2111.04 «Адаптировано к», «Адаптировано для», «В котором», «На основании чего» и условные оговорки, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html#d0e200824> или <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/current/d0e200824.html>
13. William Valet, "Consisting Of: Not As Narrow As You Think," *Carter Deluca News*, 25.08.2016, <https://www.carterdeluca.com/news/consisting-not-narrow-think/>

14. Stephanie D. Scruggs, The Risk of Using "Consisting Essentially of" in Patent Claims, *Patent213*, 18.10.2019, <https://www.patent213.com/2019/10/the-risk-of-using-consisting-essentially-of-in-patent-claims/>
15. Courtenay Brinkerhoff, Consisting Essentially Of Trouble, *JD Supra*, 12.03.2020.
16. Michael Tobin, "Consisting Essentially Of" Claims Nixed at Federal Circuit, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol. 32, Num. 3, March 2020, <https://www.haynesboone.com/-/media/files/attorney-publications/tobin.ashx?la=en&hash=A526f6B5563EE49199466AA93f7106f94540B284>
17. Dennis Crouch, "Consisting Of" Creates Closed Group and Provides Avenue to Avoid Infringement, *Patently-O*, 10.02.2017, <https://patentlyo.com/patent/2017/02/consisting-provides-infringement.html>
18. Raymond Millien & Erin Martin, Conjunctions and/or Patent Claims, *IPWatchdog*, 17.10.2013, <https://www.ipwatchdog.com/2013/10/17/conjunctions-and-or-patent-claims/id=45733/>
19. Stephen J. Stark, Key Words and Tricky Phrases: An Analysis of Patent Drafters' Attempts to Circumvent the Language of 35 U.S.C. § 112, 5 J. *Intell. Prop. L.* 365 (1997). <https://digitalcommons.law.ucla.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1151&context=ijpl>
20. Menell, Peter S. and Powers, Matthew D. and Carlson, Steven C., Patent Claim Construction: A Modern Synthesis and Structured Framework (January 6, 2011), *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 25, No. 2, p. 713, 2010, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1476395, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1476395> или <https://www.fr.com/files/News/82e2fec6-9ed5-49ed-b1c7-f169175fd87f/Preview/NewsAttachment/38f72d19-e95b-408c-989b-f235ef17947d/Patent%20Claim%20Construction%20A%20Modern%20Synthesis%20and%20Structured%20Framework.pdf>
21. Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства: (рос. и зарубеж. опыт). – М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. – 250с
22. Обострение патентных войн в Интернете: анализ. темат. обзор по материалам отеч. и зарубеж. лит. / сост. Краевц Л.Г. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. – 47с
23. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: постатейный комментарий, практика применения, размышления. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Патент, 2011. – 567с
24. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: постатейный комментарий, практика применения, размышления. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Патент, 2014. – 591с
25. Джермакян В.Ю. Толкование объема прав по патентной формуле и доктрина эквивалентов в современном российском патентном праве. – М.: Патент, 2014. – 292с

Глава 3.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Любой результат интеллектуальной деятельности (РИД) должен предполагать его эффективное использование. Эффективное использование невозможно без управления на всех этапах существования РИД, которые принято называть жизненным циклом.

В главе описываются этапы жизненного цикла РИД и продукта на его основе и решаемые на каждом из этапов задачи, ключевые участники этих процессов и их роли на каждом из этапов, приведены наглядные примеры жизненного цикла и управления им.

Понимание существующих этапов жизненного цикла РИД позволяет разработчику: спланировать расходную и доходную части бюджета на всех этапах, скорректировать при необходимости направления исследований на последующих этапах, выбрать оптимальную форму взаимоотношений между субъектами интеллектуальной деятельности, участниками производственной и коммерческой деятельности, разработать стратегию правовой охраны.

Управление РИД на различных этапах его жизненного цикла связано с оценкой экономических и технических перспектив реализации РИД в конечном продукте, в оформлении прав путем патентования или ноу-хау.

Этапы жизненного цикла инновационного продукта тесно связаны с этапами жизненного цикла РИД и сопровождаются решением своих целей и задач, в частности: исследованием и выбором рынков, выбором способа охраны прав, определением промышленной и экономической сферы применения продуктов с использованием полученных РИД, подтверждением конкурентных преимуществ запущенного в производство продукта, увеличением объемов производства и роста производительности.

А. ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РИД

Результат интеллектуальной деятельности (РИД), как правило, находит свое воплощение в услуге или продукте, которые предназначены для выведения их на рынок.

РИД может представлять собой какое-либо конечное изделие, устройство, отдельный элемент устройства/изделия, и т.п., состав вещества (далее продукт), способ осуществления какого-либо приема или операции (далее способ), и направлен на улучшение технических характеристик продукта, которые могут быть представлены в виде совокупности качественных и/или количественных параметров продукта, описывающих его свойства (прочности, упругости, скорости, уменьшение сопротивления и т.п.) или технологических параметров способа (снижение трения, снижение токсичности, повышение степени очистки и т.д.).

Жизненный цикл РИД не ограничивается этапами его создания и введения в хозяйственный оборот. Начиная с разработки РИД, жизненный цикл продолжается этапом его применения, затем, при необходимости, введением дополнений или усовершенствований и расширением области применений, этапом зрелости и деградации.

Понимание существующих этапов жизненного цикла РИД, позволяет разработчику:

1. Спланировать расходную и доходную части бюджета на всех этапах жизненного цикла РИД.
2. Скорректировать направления исследований на последующих этапах жизненного цикла РИД, при необходимости.
3. Выбрать оптимальную форму взаимоотношений между субъектами интеллектуальной и инновационной деятельности, участниками производственной и коммерческой деятельности.
4. Разработать стратегию правовой охраны.

Любой результат интеллектуальной деятельности (РИД) должен предполагать его эффективное использование, которое невозможно без **управления на всех этапах существования РИД, называемых жизненным циклом.**

■ Как правило, хотя и не всегда, этапу создания РИД предшествует **ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ**, вызванный производственными потребностями или тенденциями научно-технического развития отрасли. На данном этапе управление предполагаемым РИД для дальнейшего эффективного его использования должно быть сосредоточено на анализе технических, технологических, финансовых и коммерческих перспектив будущих разработок, которые могут быть получены в результате проведения патентно-информационных и маркетинговых исследований.

■ На **ЭТАПЕ СОЗДАНИЯ** выявленный на предыдущем этапе объем информации служит выбору направления исследований, а также возможных контрагентов и исполнителей опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. При этом создаваемые в процессе теоретических и экспериментальных исследований разработки анализируются не только с точки зрения технической эффективности, но и с точки зрения их патентоспособности и рыночных приложений.

■ В зависимости от результатов такого анализа жизненный цикл РИД может включать также **ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ**. Эффективность управления РИД на данном этапе будет зависеть от правильного выбора способа такой охраны – посредством патентования или введения режима коммерческой тайны. При обеспечении правовой охраны результат интеллектуальной деятельности становится объектом интеллектуальной собственности. И в этом случае эффективное управление РИД предполагает комплексную правовую охрану разработки, а также грамотно выстроенные и оформленные взаимоотношения между субъектами инновационной деятельности, связанной с созданием нового результата, включая работодателя и исполнителей (авторов).

■ На **ЭТАПЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ** РИД получает свое воплощение в производстве продукта или услуги (как в собственном производстве, так и на предприятиях заказчика или контрагента) и, как правило, становится объектом учета в качестве нематериального актива предприятия – производителя (предприятия-разработчика). Соответственно, получение прибыли от созданного РИД может быть обеспечено как в результате его использования и введения в хозяйственный оборот непосредственно на предприятии-разработчике (предприятии-производителе), так и посредством продажи по договору отчуждения или передачи прав по лицензионным соглашениям.

Ключевые участники каждого этапа жизненного цикла РИД

Как правило, в процессе существования РИД, помимо непосредственных авторов, исполнителей и научных руководителей направлений исследований, задействованы такие структурные подразделения предприятия-разработчика (предприятия-производителя), как отделы маркетинга, юридические службы, подразделения по управлению интеллектуальной собственностью, бухгалтерские и экономические отделы.

На этапе планирования обычно задействованы научно-исследовательские подразделения, конструкторские бюро, службы маркетинга, которые оценивают научную, технологическую и коммерческую перспективность планируемой разработки.

На этапе создания РИД к научным подразделениям могут быть подключены подразделения по управлению интеллектуальной собственностью для исследования технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты разработки.

На этапе охраны прав подразделение по управлению интеллектуальной собственностью участвует совместно с научными подразделениями в разработке стратегии патентования, выборе режима правовой охраны прав на РИД и выборе объектов патентования для обеспечения качественной комплексной правовой охраны РИД.

Бухгалтерские службы при получении патентов осуществляют учет РИД (после получения правовой охраны РИД становится объектом интеллектуальной собственности) в качестве нематериальных активов (НМА) предприятия.

Отделы маркетинга и подразделения по управлению интеллектуальной собственностью на этапе коммерциализации могут совместно осуществлять работы по продвижению объекта интеллектуальной собственности на рынок, передаче прав или заключение лицензионных соглашений на использование прав.

При этом для обеспечения качественной правовой охраны, от которой зависит успех коммерциализации, необходимо постоянное взаимодействие непосредственных разработчиков и руководства предприятий с патентными и юридическими службами уже на самых ранних этапах жизненного цикла РИД.

Б. УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЕГО СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

■ На **ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ** важно определить экономическую и техническую целесообразность работ по созданию новой разработки, так как может оказаться более выгодным использование объекта чужой интеллектуальной собственности. Поэтому управление будущим РИД начинается с оценки экономических и технических перспектив создания и реализации РИД. С этой целью исследуют тенденции развития отрасли, выявляют перспективные для предприятия чужие объекты интеллектуальной собственности (ИС), определяют перспективы использования их в собственном производстве, при необходимости осуществляют шаги по получению прав на их использование. В случае принятия решения о создании новой разработки выясняют целесообразность ее осуществления собственными силами или размещения заказа по ее разработке в сторонних организациях. Кроме того, выясняют возможность создания сборных творческих коллективов, в т.ч. интернациональных, для решения технических и технологических задач, направленных на получение нового качества/свойства продукта или услуги, а также финансирования такой разработки из бюджетных средств посредством выполнения НИР и(или) НИОКР по заказу со стороны государства.

■ **ЭТАП СОЗДАНИЯ** РИД должен начинаться с инвентаризации прав предприятия на имеющуюся интеллектуальную собственность (ИС). Как правило, создание РИД сопровождается выполнением НИОКР, поэтому исследование конструкторской документации дает возможность выявления не одного, а нескольких РИД. Важнейшей задачей управления РИД является на этом этапе проведение патентных исследований технического уровня исследуемого объекта, проверка выявленных РИД на предмет патентной чистоты и оценка патентоспособности РИД. Важной задачей управления РИД на этом этапе является урегулирование вопроса, связанного с распределением прав на создаваемый результат, определение доли дохода предприятия от использования этих прав в случае выполнения работ совместно с другими организациями или по государственному заказу.

В идеале этап создания РИД должен вести к получению патентоспособного результата и к необходимости перехода к этапу *оформления прав* на него. Оформление прав осуществляют путем патентования или в виде ноу-хау. В первом случае оформляют заявочные документы на получение патента в России и за рубежом, сопровождают прохождение заявки в процессе экспертизы в патентном ведомстве до получения патента и в дальнейшем осуществляют действия по поддержанию патента в силе. Во втором случае – обеспечивают условия конфиденциальности, в том числе, в режиме коммерческой тайны.

В случае получения организацией-патентообладателем патента на разработку или приобретения прав на чужой объект интеллектуальной собственности проводит бухгалтерский *учет таких прав в качестве нематериального актива*. В дальнейшем регулярно проводят актуализацию реестров прав на РИД.

■ На **ЭТАПЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** РИД при производстве собственной продукции на основе данного РИД обеспечивают выплату вознаграждения авторам и исполнителям в соответствии с заранее оговоренными условиями.

В процессе использования РИД неизбежно возникает необходимость защиты прав на него. Защита патентных прав на объект ИС осуществляется различными способами: это и последовательное отсле-

живание производимой или реализуемой продукции конкурирующих организаций, это и защита прав на объект ИС в досудебном и судебном порядке в случае необходимости.

Этап использования РИД и ОИС, как правило, связан с их коммерциализацией в России и за рубежом. Такие действия могут включать, помимо непосредственного использования РИД в собственном производстве, внесение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности в уставной капитал создаваемой организации, продажу лицензии или отчуждение прав на РИД, а также расширение существующего рынка, в т.ч. посредством создания совместных предприятий за рубежом при обеспечении правовой охраны РИД.

В. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА (УСЛУГИ)

Как было отмечено выше, РИД поступает на рынок не в чистом виде, а в виде продукта или услуги, и жизненный цикл РИД, как правило, связан с жизненным циклом выводимого на рынок продукта (или услуги).

Продукт (услуга) также проходит свои этапы жизненного цикла: от выхода на рынок, роста, созревания, до спада, когда устаревшие РИДы и продукты будут заменены технологиями нового поколения, которые часто основаны на прешествующих технологиях, и пока они будут востребованы на рынке.

Прежде чем перейти к описанию жизненного цикла продукта (услуги) приведем пример РИДов и продуктов на их основе.

Например

создана мобильная (переносная) минимойка низкого давления для очистки наружной поверхности транспортных средств. В данном случае в качестве продукта выступает минимойка, которая содержит в себе несколько РИДов:

– усовершенствованную заборную трубку с отверстиями, конфигурация и расположение которых обеспечивают улучшенное насыщение моющего раствора воздушными пузырьками (для аэрации) и/или инициирования образования активной первичной пены,

– усовершенствованный блок, отвечающий за генерацию пены, который представляет собой «таблетку» из тонкой проволоки, изогнутой по определённым правилам (спрессованной предварительно спутанной проволоки), которая обеспечивает повышение степени дисперсности пены при повышении надежности работы пенно-моющего устройства,

– оригинальный дизайн внешнего вида минимойки, с акцентом на обтекаемую форму и цвет.

Конструктивные изменения приводят к повышению эффективности и качества очистки загрязнений на поверхности, оригинальный дизайн – к потребительской привлекательности.

Отдельные РИДы могут выступать в качестве самостоятельных продуктов, например такие, как «таблетка», поскольку относятся не только к комплектующим изделиям, которые могут быть заменены в случае выхода из строя минимойки, но, по сути, являются расходным материалом, который подлежит замене при ухудшении технических характеристик в процессе эксплуатации минимойки. Такие РИДы могут иметь собственный жизненный цикл и план по коммерциализации вне зависимости от конечного продукта – минимойки. Отдельно от продукта – минимойки, все усовершенствования в виде отдельных РИДов могут иметь свою историю коммерциализации.

Как наглядно следует из представленного выше примера, этапы жизненного цикла инновационного продукта тесно связаны с этапами жизненного цикла РИД и сопровождаются решением разных целей и задач:

– *создание* связано с предварительным исследованием и выбором рынков, выбором способа охраны прав – режим коммерческой тайны или патентование, выбором объектов – ключевого, наиболее перспективного РИД, определением промышленной и экономической сферы для применения полученных РИД, выяснением принципиальной и практической осуществимости полученных РИД, определением сроков и стран патентования, осуществлением финансовых вложений;

– *рост* происходит под знаком соперничества за признание на рынке. В этот период решается задача подтвердить конкурентные преимущества запущенного в производство продукта и показать потре-

бителю и конкурентам перспективы замены старой технологии через совершенствование технических параметров продукта посредством полученных РИД. На этом этапе решается задача увеличения объемов производства и роста производительности, расширения партнерского взаимодействия с новыми начинающими компаниями через производство и приобретение нового оборудования, задача увеличения количества потребителей, и, соответственно, прибыли.

– в период зрелости инновационный продукт утверждается и доминирует на рынке, решается задача расширения сфер применения в своей отрасли или новых отраслях промышленности и экономики. В результате должен уже сформироваться фиксированный круг компаний, участвующих в производстве инновационного продукта, преимущественно через создание стандартов продукта, и подчинение данным стандартам конкурирующих производств, например, через перекрестное лицензирование и т.п.

– *спад* происходит в период морального или технического устаревания продукта или технологии, исчезновения прежних рынков и сопровождается поиском новой области применения, новых категорий потребителей, новых территорий для рынка и, в конечном итоге – новых или усовершенствованных продуктов и технологий. В этот период, с целью получения большей прибыли от устаревающего продукта (технологии), осуществляют планомерное управление по выходу из старой технологии посредством сосредоточения ресурсов на новых передовых технологиях, иногда – отчуждения всех исключительных прав на продукт или технологию на всех рынках, которое может сопровождаться продажей предприятий, бизнеса и т.д., а также решением вопроса о том, продолжать или прекращать поддерживать патент в силе.

СООТНОШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ И ПОСТУПЛЕНИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РИД ИЛИ ПРОДУКТА НА ЕГО ОСНОВЕ

На первых этапах жизненного цикла РИД или продукта на его основе, как правило, приходится осуществлять довольно существенные затраты и о какой-либо финансовой отдаче на этих этапах говорить не приходится. Маркетинговые исследования, патентные

исследования (в том числе проверка патентной чистоты), проведение НИР и НИОКР, осуществление действий по патентной охране прав на РИД – все это требует немалых финансовых расходов. Начальный период введения РИД в хозяйственный оборот, налаживание производства продукта на основе использования РИД также потребует значительных финансовых вложений.

Однако практика известных крупных компаний свидетельствует о том, что затраты на исследования, реализуемые вначале, в том числе связанные с оценкой технико-экономических преимуществ создаваемого продукта или технологии, и обеспечение качественной правовой охраны, повышают шансы получения высокой прибыли на этапе коммерциализации – как от увеличения реализации продукции на основе РИД, так и от продажи прав на объекты ИС на основе РИД или лицензий на их использование.

Список литературы к Главе 3 «Жизненный цикл результата интеллектуальной деятельности и инновационного продукта»

1. Lee, Y., & Fong, E. A. (2020). Patent lifecycle management strategies in open innovation projects. *Drug Discovery Today*. doi:10.1016/j.drudis.2020.06.019
2. Ragot, S., Rey, A., & Shafai, R. (2020). IP lifecycle management using blockchain and machine learning: Application to 3D printing datafiles. *World Patent Information*, 62, 101966. doi:10.1016/j.wpi.2020.101966
3. Thangavelu S., Iyotishi A. (2020) How Do Innovation Lifecycle Phases Affect the Innovation Success of IT Firms?. In: Jain V., Chaudhary G., Taplamacioglu M., Agarwal M. (eds) *Advances in Data Sciences, Security and Applications. Lecture Notes in Electrical Engineering*, vol 612. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0372-6_23
4. Changyong Lee, Joram Kim, Meansun Noh, Han-Gyun Woo & Kwangwook Gang (2016) Patterns of technology life cycles: stochastic analysis based on patent citations, *Technology Analysis & Strategic Management*, 29:1, 53-67, DOI: 10.1080/09537325.2016.1194974
5. Fisher, W. W., & Oberholzer-Gee, E. (2013). *Strategic Management of Intellectual Property: An Integrated Approach*. *California Management Review*, 55(4), 157–183. doi:10.1525/cmr.2013.55.4.157
6. Bader MA, Gassmann O, Ziegler N, Ruether F. Getting the most out of your IP—patent management along its life cycle. *Drug Discov Today*. 2012 Apr;17(7-8):281-4. doi: 10.1016/j.drudis.2011.10.025. Epub 2011 Nov 3. PMID: 22079191.

7. CAO, Y., & ZHAO, L. (2011). Intellectual property management model in enterprises: a technology life cycle perspective. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 08(02), 253–272. doi:10.1142/s0219877011002283
8. Котенева О.Е., Николаев А.С. Методы управления интеллектуальной собственностью: учебно-методическое пособие – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 108 с
9. ГОСТ Р 56823-2015 Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности
10. Nick Paul Taylor (21 September 2016). "Genentech lays \$310M wager on BioNTech's mRNA cancer vaccine platform". *FierceBiotech*. <https://www.fiercebiotech.com/biotech/genentech-lays-310-million-wager-biotech-s-mrna-cancer-vaccine-platform>
11. Зинов, В.Г. Управление интеллектуальной собственностью / В.Г. Зинов. – М.: Монолит, 2002. – 552 с

Глава 4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В главе рассмотрены особенности, цели и задачи таких видов информационных исследований, как исследования уровня техники, исследования технического уровня разработки и ее патентоспособности, исследования на патентную чистоту, патентный ландшафт, маркетинговые исследования.

Показано, что работы по исследованию уровня техники не являются аналогичными работам по исследованию технического уровня. Понятие «технический уровень» относится к конкретному виду продукции, в то время как «уровень техники» относится к более широкому кругу понятий, например, к отрасли, области техники, и т.д.

Разъяснены принципы исследования патентоспособности в отношении таких объектов, как изобретение (на соответствие условиям промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня), полезная модель (промышленная применимость и новизна), промышленный образец (новизна и оригинальность). Показано, зачем нужны исследования на патентную чистоту и как они зависят от территории действия патентов, какие виды патентных ландшафтов существуют и как они помогают оценить конкурентоспособность продукции и избежать возможных убытков от неправильно выбранной патентной стратегии.

А. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационные – в том числе, патентные – исследования должны предвзвешивать любые действия по созданию РИД и выведению инновационного продукта на рынок. Это позволяет, с одной стороны, определить технический уровень разработки и, при необходимости, скорректировать проводимые НИОКР с целью получения продукта или технологии с технико-экономическими параметрами, отвечающими потребностям рынка, с другой стороны, обеспечить наиболее

полную комплексную правовую охрану разработки и минимизировать риски финансовых и репутационных потерь в связи с нарушением прав третьих лиц.

Патентные исследования в зависимости от этапа жизненного цикла РИД могут решать различные задачи, в числе которых:

- исследование уровня техники;
- исследование патентоспособности (охраноспособности) конкретной разработки;
- определение технического уровня объекта техники (разрабатываемого продукта или технологии) и/или тенденций его развития;
- исследование патентной чистоты разработки;
- составление патентного ландшафта.

Необходимость патентных исследований возникает, в частности:

- при обеспечении и реализации правовой охраны РИД;
- при приобретении разработок третьих лиц;
- при определении перспективного научного и технического направления в деятельности разработчика;
- при создании новых и модернизации уже существующих объектов техники или в случае применения их по новому назначению;
- при выборе условий производства и реализации готового продукта;
- в случае кооперирования производства и создания совместных предприятий и т.п.

Результаты патентных исследований могут иметь более широкий спектр применения, не ограничиваясь перечисленными выше конкретными целями и задачами их проведения.

Результаты патентных исследований, в первую очередь, служат обоснованием для принятия решений при создании, использовании и патентной охране РИД и готового продукта. Кроме того, они должны учитываться:

- при выборе оптимальных направлений развития научно-технической и производственной деятельности;

- при оценке эффективности применения и конкурентоспособности продукта;
- при принятии решений о модернизации или, наоборот, о снятии продукции с производства;
- при принятии решений об охране РИД за рубежом;
- при оценке данных о нарушении патентных прав в стране и за рубежом;
- при формировании патентной стратегии;
- при составлении бизнес-планов, планов развития производства объектов техники, при постановке их на производство и реализацию;
- при разработке конструкторской, технологической, проектной и т.п. документации.

Более подробный перечень задач, которые могут быть решены с помощью патентных исследований, представлен в ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство».

Исследования могут проводиться как по патентным источникам информации (национальным и международным патентным базам данных), так по любым другим общедоступным источникам информации. Однако первостепенную важность патентных источников информации невозможно переоценить.

Патенты являются важными источниками информации о технологиях. От 70 до 90 процентов технической информации могут быть обнаружены только в патентах. Согласно отчету "Technology Assessment & Forecast" ВПТЗ США 1977 года, около 8 из 10 патентов США содержат информацию о технологии, не раскрытые в непатентной литературе. Еще раньше, в 1969 году на это указал Vserasnj в отчете ЮНЕСКО, подчеркнув, что лишь 5-10 процентов новых технологий, которые можно обнаружить в патентной литературе, могут быть найдены в других источниках.

Важнейшее из достоинств патентной литературы как источника научно-технической информации – ее полнота. В описаниях к патенту, как правило, представлены все возможные варианты технического исполнения патентуемой разработки, даже если это не отражается

в формуле изобретения. И зачастую, столь подробное описание разработки, с множеством технических деталей, где-либо еще не раскрывается.

Важнейшая особенность патентного источника – четкая структурированность и, одновременно, наглядность информации в виде схем, чертежей и рисунков.

Кроме того, тексты описаний к патенту сопровождаются кодами Международной Патентной Классификации (МПК) и Совместной Патентной Классификации (СПК), что обеспечивает возможность поиска информации на разных языках даже при отсутствии единой образной терминологии в отдельно взятой области, когда поиск по ключевым словам оказывается бессилем. Это выгодно отличает поиск литературы по патентным базам от информационной работы по другим источникам информации.

При этом по количеству выявленных патентных документов можно судить об уровне технологического развития предметной области исследования.

Патентный поиск проводится как перед подачей собственной заявки, так и с целью обзора уровня техники непосредственно для научно-исследовательских работ. Такой подход позволяет значительно снизить и финансовые расходы, и затраты времени ученых, инженеров и студентов на поиски оптимальных решений.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ

Информационный поиск по определению уровня техники включает исследование по патентным и непатентным документам и может проводиться на всех этапах жизненного цикла продукта. При этом исследуются и учитываются общедоступные сведения, независимо от географического места их обнародования. То есть в уровень техники входят сведения по исследуемому объекту техники, ставшие общедоступными в мире до начала проведения исследований. Информационный поиск должен охватывать все релевантные (т.е. имеющие наиболее близкое отношение) предмету поиска области науки и техники.

Следует отметить, что работы по исследованию уровня техники не являются аналогичными работам по исследованию технического

уровня. Изменение порядка слов в словосочетании меняет содержание проводимого исследования и получаемого результата.

В уровень техники входят любые сведения, которые имеют отношение к разработке и могут быть использованы для улучшения его технических/техничко-экономических/тактико-технических и других показателей (свойств). Результатами исследования уровня техники в конкретном случае могут быть выявленные технологии по теме исследования, к которой относится разрабатываемый объект техники, определение тенденций (и/или прогнозов) его развития, выделение наиболее актуальных и современных технических решений в исследуемой области и т.п. По результатам проведенных исследований может быть сделан вывод о соответствии конкретного технического решения современному уровню техники и тенденциям его развития.

Технический уровень – относительная характеристика качества продукта (в том числе, работы, услуги), основанная на сопоставлении совокупности значений показателей технического совершенства (например, эффективности использования по назначению) оцениваемого продукта и базовых образцов. Результатом исследования технического уровня объекта техники может являться получение данных о качественных и количественных параметрах, характеризующих выявленные аналоги (объекты того же назначения), а также о решаемых ими технических задачах и достигаемых технических результатах.

Таким образом, понятие «технический уровень» относится к конкретному виду продукции, в то время как «уровень техники» относится к более широкому кругу понятий, например, к отрасли, области техники и т.д. В этой связи по своей природе исследование уровня техники является более «широким» исследованием, в которое может входить исследование новизны объекта техники, его «технический уровень», при этом для исследования «технического уровня» проведение поиска только по источникам патентной информации, как правило, является недостаточным, и требуется проведение поиска по ресурсам, в которых могут быть представлены данные о технических характеристиках исследуемого объекта.

Определение уровня техники является обязательным при установлении охраноспособности технического решения, включая оценку соответствия технического решения условиям патентоспособности (новизна и изобретательский уровень). При этом цели исследования уровня техники могут включать в себя также:

- анализ деятельности разработчика, выбор оптимальных направлений развития его научно-технической и производственной деятельности, обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции, по обеспечению эффективности её применения и конкурентоспособности, обоснование проведения необходимых работ для повышения технического уровня продукции;
- анализ существующих технических решений в своей области, чтобы использовать или обойти их при разработке нового продукта, для использования выявленного уровня техники в качестве отправной точки для разработки;
- выявление ближайших аналогов для определения объема патентной охраны при составлении и подаче патентной заявки;
- оспаривание принадлежащего конкурентам патента на основании отсутствия новизны или изобретательского уровня.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ РАЗРАБОТКИ

Проверка патентоспособности выявленного РИД или инновационного продукта, включающего в себя один или несколько РИД, проводится также на **ЭТАПЕ СОЗДАНИЯ** – при разработке конкретного технического решения, при изготовлении и испытании опытного образца. Это позволяет своевременно выявить потенциально патентоспособный результат.

Проверку патентоспособности проводят с целью:

- определения возможности и целесообразности получения патента на объект техники и/или выбора иной стратегии создания ОИС на основе РИД (например, защита в качестве ноу-хау);

- анализа целесообразности испрашивания государственной регистрации патентных прав на территории Российской Федерации и/или других государств, а также обоснование предпочтительного объема правовой охраны (в виде изобретения или полезной модели).

При оценке патентоспособности осуществляется, в частности:

- поиск на известность объекта (продукта или технологии) в целом и/или его частей;
- выявление в составе объекта наличия или отсутствия патентоспособного технического решения;
- определение возможности и целесообразности получения правовой охраны в виде патента или защиты в режиме коммерческой тайны;
- анализ целесообразности патентования в своей стране или за рубежом;
- определение объема правовой охраны.

В зависимости от того, в виде какого объекта патентных прав планируется охрана инновационного продукта (услуги), оценивается соответствие его различным критериям патентоспособности, основными из которых являются новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень (оригинальность).

В частности, критерий новизны является общим для таких объектов, как изобретение, полезная модель, промышленный образец. Новизна объекта – это его неизвестность, которая выявляется при сравнении с общедоступными сведениями. Изобретение и полезная модель являются новыми, если не известны из уровня техники. Новизна промышленного образца определяется через неизвестность сведений об эстетических особенностях изделия.

При проверке новизны сравнивают всю совокупность признаков технического решения с совокупностью признаков каждого из выявленных аналогов, выделяя из них тот, который совпадает с изобретением по максимальному количеству признаков.

Проверке новизны в патентном ведомстве предшествует проверка промышленной применимости. Промышленная применимость изобретения и полезной модели – это возможность использования в различных отраслях промышленности, науки и техники или социальной сфере.

Условие промышленной применимости предполагает принципиальную пригодность технического решения для использования в какой-либо из отраслей деятельности, в частности, возможность создания материального средства, воплощающего в себе техническое решение. Осуществимость заявленного технического решения устанавливается на основе не только информации, содержащейся непосредственно в документах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения. Важным условием для положительного вывода о промышленной применимости является то, чтобы в патентной заявке содержалось достаточно сведений, позволяющих специалисту осуществить изобретение во всем заявленном объеме без особого затруднения и без изобретательской деятельности. При этом положительного вывода о возможности создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, может оказаться недостаточным для признания его промышленно применимым, если при этом будут выявлены технические ошибки, которые обуславливают неработоспособность устройства или протекания способа.

Изобретательский уровень является условием патентоспособности изобретения. (Аналогом данного критерия для промышленного образца является оригинальность).

При проверке соответствия изобретения критерию изобретательского уровня устанавливается, не следует ли оно для специалиста явным образом из уровня техники.

Для вывода о наличии изобретательского уровня технического решения необходимо, чтобы оно не вытекало явным образом из уровня техники, то есть не содержало прямой взаимосвязи между достигаемым результатом и используемыми средствами.

Проверка начинается с определения наиболее близкого аналога (прототипа) и сравнения с ним отличительных признаков

заявляемого технического решения. Затем осуществляется выявление других решений (не только аналогов), имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ этих решений для установления известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Таким образом, при проверке изобретательского уровня сравнивают отличительные признаки заявляемого технического решения с идентичными признаками выявленных источников.

Изобретение признается соответствующим изобретательскому уровню, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками. Если такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат, также следует положительный вывод о наличии изобретательского уровня.

Если техническое решение представляет собой достижение известного технического результата известными средствами известным способом, явным образом следует для специалиста из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний, то оно не признается соответствующим изобретательскому уровню.

Таким образом, в результате исследования патентоспособности объекта:

1. Выявляют в составе разработки патентоспособные решения.
2. Определяют оптимальный режим правовой охраны разработки и ее частей (например, получение патента или охраны в режиме коммерческой тайны).
3. Определяют страны для получения правовой охраны на разработку целиком и/или ее частей (в своей стране или за рубежом).
4. Осуществляют выбор объема правовой охраны.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Под техническим уровнем продукции или технологии (объекта техники) понимается характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении показателей ее технического совершенства и аналогов.

Оценка технического уровня производится на основе сравнения технических параметров аналогов с аналогичным техническим параметром разрабатываемого изделия или технологии.

Как правило, технический уровень продукции или технологии проверяется на начальном этапе – этапе *создания* – при выборе направления научно-технических исследований, выборе объекта совершенствования в будущем инновационном продукте, при выполнении ОКР, включая разработку конструкторско-технологической документации, создании и испытании опытного образца, а также на стадиях промышленного производства и реализации продукции. На начальном этапе разработки определяются технические решения, которые должны быть в нее заложены, чтобы на дату завершения разработки обеспечить высокий технический уровень инновационного продукта. Оценка технического уровня может быть подтверждена как РИД, так и продукция на его основе.

Технический уровень объекта техники оценивается с точки зрения, прежде всего, его новизны. Так, например, новизна может заключаться в кардинальных изменениях принципа действия. При этом на рынке могут быть товары, удовлетворяющие ту же потребность, но иными способами. Новыми могут оказаться более высокие технико-эксплуатационные параметры.

Таким образом, при исследовании технического уровня сравниваются характеристики (качество) продукта (работ, услуг и т.п.) с показателями выявленных аналогов. Чем выше технический уровень продукции, тем выше ее конкурентоспособность. Однако продукция может воплощать в себе достижения научно-технического прогресса, но быть при этом очень дорогой, или же предлагаемый расширенный функционал может быть не нужен потребителю на данном этапе.

Источниками для анализа технического уровня могут быть:

- сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования в производственном процессе, в производимой или используемой продукции, или в результате иного введения в хозяйственный оборот;
- экспонаты и материалы выставок;
- сведения, известные, в частности, из описаний к патентным документам, материалов диссертаций и авторефератов, изданных на правах рукописи, нормативно-технической документации (ГОСТы, ТУ), и т. д.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ РАЗРАБОТКИ

Патентная чистота продукции или услуги обеспечивает возможность свободного использования объекта в какой-либо стране без нарушения действующих на ее территории исключительных прав третьих лиц. Исследования на патентную чистоту рекомендуется проводить на начальном этапе жизненного цикла продукта – при его создании, например, на этапе формирования технического задания, когда понятен образ создаваемого продукта – основные технические и технологические характеристики, а также на этапе вывода продукта на рынок.

Одним из заблуждений патентообладателей является уверенность в том, что при наличии своего патента ничто не мешает производству и реализации изделия или использованию технологии, содержащих решение, охраняемое этим патентом. Например, некий механизм, содержащий в себе охраняемую вашим патентом деталь, может включать в себя также и другие элементы, конструктивные решения которых будут объектами чужих патентных прав. Поэтому при использовании (производстве, продаже и т.п.) данного механизма возникает необходимость проверки его на патентную чистоту.

Необходимость проверки на патентную чистоту возникает, в частности:

- при поставках продукции на экспорт, при продаже прав на использование продукции на основе РИД, при продаже лицензий,

оказании услуг инжиниринга, при сооружении за рубежом крупных производственных объектов, при продаже научно-технической и конструкторской документации и т.п., при экспонировании продукции или технологий на выставках и ярмарках,

– при выполнении НИОКР и коммерческой реализации РИД на территории собственной страны, в том числе, при сооружении объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, при составлении стандартов, регламентирующих конструкцию устройств, состав стандартных веществ, способы испытаний и измерений и т.п.

В задачу исследования патентной чистоты объекта входит выявление всех действующих на территории конкретной страны охранных документов, под которые может подпадать объект техники (продукт или услуга) в целом или отдельные его части. В ходе исследований осуществляют, в частности:

- поиск по базам данных конкретной страны или территории на известность объекта (продукта) в целом или его частей;
- выявляют возможность введения объекта техники в хозяйственный оборот на территории конкретной страны без нарушения чужих патентных прав;
- анализ целесообразности приобретения чужих прав.

Проверке подвергают все решения, содержащиеся в разрабатываемой технологии или продукте (услуге) – конструкция устройства, состав вещества, технологии производства, внешний вид, средства индивидуализации и т.п. – на независимость от действующих охранных документов на территории данных стран. И если хотя бы один РИД в составе сложного объекта (продукта) нарушает права третьих лиц, то считается, что весь объект (продукт) не обладает патентной чистотой.

Проверку патентной чистоты проводят в отношении одной или нескольких стран, где предполагается коммерческая реализация продукции, созданной с использованием РИД. Причем объект, не обладающий патентной чистотой, например, в Китае или Японии, может одновременно обладать ею в Индии или Вьетнаме, где таких патен-

тов нет. И тот же самый объект с течением времени будет обладать патентной чистотой в странах, где по какой-то причине утратят силу патенты, под действие которых он ранее подпадал.

Выбор страны, в отношении которой проверяется патентная чистота объекта, может быть обоснован рядом обстоятельств, которые представлены ниже в таблице:

Необходимость проверки патентной чистоты	В отношении стран
Выполнение НИОКР, реализация объекта ИС на территории Российской Федерации.	Российская Федерация
Сооружение объекта производства за рубежом, поставки за рубеж.	Страна, где будет сооружен объект Страна экспорта
Продажа лицензии на использование	Страна поставки продукции по лицензии Страна производства продукции по лицензии
Услуги инжиниринга	Российская Федерация, страна реализации услуг
Создание научно-технической и конструкторской документации	Страна поставки продукции, изготовленной по переданной документации
Экспонирование выставочных экспонатов	Страна-устроитель выставки Страна реализации экспонируемой продукции

Таким образом, исследование патентной чистоты позволяет получить ответ, в том числе, на основной вопрос:
– какие существуют действующие на территории конкретной страны охранные документы, под которые подпадает разработка в целом или отдельные ее решения?

Б. ПАТЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ

Патентные исследования могут быть направлены также на выявление факторов конкурентоспособности собственного продукта и производства в целом на фоне активности конкурентов. Одним из

результатов таких исследований является составление патентного ландшафта.

Под патентным ландшафтом понимают исследование патентной ситуации в технической области или патентной активности конкретных заявителей и правообладателей в определенном временном промежутке и на определенной территории. Данные таких исследований, как правило, снабжены наглядными визуализациями в виде диаграмм, графиков, карт и т.п.

Составление патентного ландшафта позволяет определить логику возникновения объектов изобретательского интереса (направлений и тенденций технического развития определенной отрасли в своей стране и в мире) и выявить субъектов интеллектуальной деятельности (стран, авторов, компаний-правообладателей, покупателей и продавцов лицензий и т.п.).

ПАТЕНТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕКТА АНАЛИЗА:

а) **АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ КОНКРЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ.** На основе количества выданных патентов и часто цитируемых патентов, а также анализа главных технологических категорий, например, по международной патентной классификации (МПК) патентный ландшафт дает представление о степени разработки области техники, о тенденциях развития. Кроме того, определяют направления исследований с небольшим количеством патентов и заявок, а также «белые пятна» в патентовании той или иной области техники, что позволяет наметить новые идеи и направления исследования. Таким образом, отчет о патентном ландшафте позволяет выявить не только общие технологические тенденции, но также «пустые» пространства в технологии – свободные для дальнейших исследований;

б) **АНАЛИЗ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ.** Немаловажным для выработки патентной стратегии (в частности, и в отношении финансовых вложений) является также такой результат патентного ландшафта, как информация о патентной активности бизнес-конкурентов, о том, какие ими подаются патентные заявки, в каких странах и в какой

сфере. Патентный ландшафт позволяет на основе анализа патентных документов выявить научно-технические и бизнес-интересы конкурентов, определить категории заявителей (частные, государственные, научно-исследовательские структуры или вузы), а также интерес к патентованию в данной области техники иностранных заявителей. Анализ заявителей в данной области техники позволяет определить потенциальных конкурентов как на отечественном, так и на мировом рынке.

Таким образом, по результатам анализа патентного ландшафта разработчик получает возможность:

- наметить перспективные направления развития технологии;
- отследить активность конкурентов;
- увидеть направления для обхода чужих технологий;
- спрогнозировать возможность лицензирования технологии и оценить его целесообразность;
- избежать неэффективных затрат на разработку дублирующих технологий;
- обеспечить эффективность патентной стратегии.

Таким образом, патентный ландшафт помогает понять, какое место занимает само предприятие-разработчик на конкурентном рынке, и во многом способствует тому, чтобы избежать возможных убытков от неправильно выбранной патентной стратегии.

Патентный ландшафт также позволяет не только определить целевые рынки и оценить возможность расширения областей применения разработки, но и выявить возможные ограничения для воплощения разработки в конечный продукт и продвижения ее на рынок.

Таким образом, построение и анализ патентного ландшафта позволяют получить ответы, в том числе, на следующие вопросы:

1. Какие существуют перспективные направления развития интересующей технологии на определенных территориях?
2. Какова активность конкурентов в определенном временном промежутке и на каких территориях?

3. Какие существуют направления для обхода чужих технологий?
4. Целесообразно ли воспользоваться лицензированием (в том числе перекрестным)?
5. Как избежать неэффективных затрат на разработку дублирующей технологии?

В. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационные исследования не ограничиваются патентными исследованиями. Важным фактором эффективности предприятия является конкурентоспособность инновационного продукта – то есть, отличие его от аналогов не только по техническим параметрам, но и по уровню затрат на изготовление и эксплуатацию, по востребованности на рынке, по способности получения коммерческого успеха.

Маркетинговые исследования позволяют прогнозировать конкурентоспособность инновационного продукта и определить коммерческую эффективность введения его в хозяйственный оборот и, в конечном итоге, лежат в основе как патентной, так и маркетинговой стратегии.

В качестве составного элемента патентной стратегии маркетинговые исследования направлены на изучение рынка научно-технической продукции с целью обеспечения конкурентных преимуществ бизнеса при производстве и использовании инновационных продуктов. Анализ конкурентной среды – знание конкурентов, анализ их деятельности и возможность построения прогнозных оценок их поведения на рынке – дает возможность своевременно скорректировать направление развития бизнеса и продуктовую стратегию предприятия, например, посредством совершенствования существующего продукта и создания дополнительных преимуществ или дополнительной потребительской ценности, отсутствующей у продукта конкурента.

В задачу маркетинговых исследований входит анализ возможностей и потребностей рынка, учет правовых норм каждого из рынков и выявление наличия законодательных барьеров и бизнес-рисков при производстве и использовании инновационного продукта.

Само по себе создание результата интеллектуальной деятельности не может обеспечить спрос на него там, где отсутствует потребность. Маркетинговые исследования позволяют проанализировать востребованность планируемого инновационного продукта на рынке, соотношение потенциальных затрат на его создание и цены на конечный продукт. На этапе создания продукта следует задать основным вопросом маркетинга: какие достоинства будет иметь разработанный продукт по сравнению с уже существующими?

В задачу маркетинговых исследований входит также анализ возможной эволюции промышленной отрасли и выявление новых потенциальных рынков.

Основным трудоемким и сложным этапом проведения маркетинговых исследований является сбор данных. Информационными источниками могут выступать различные национальные и международные издания – научно-технические (включая патентные), общэкономические, статистические, отраслевые, конъюнктурные (включая фирменные справочники); потребители продукции, дистрибьюторы (как имеющие дело непосредственно с потребителями); сеть Интернет и др. При этом маркетинговая информация должна собираться и систематически накапливаться на всех этапах жизненного цикла продукции. В цепи маркетинговых действий главную роль играет взаимосвязь идеи или концепции инновационного продукта с потребностями рынка, выявление препятствий, находящихся между новой технологией и рынком. Важно на всех этапах жизненного цикла продукта прогнозировать необходимость изменения продукта под постоянно изменяющиеся требования рынка.

Таким образом, маркетинговые исследования позволяют получить ответы, в том числе, на три главных вопроса:

1. Какие рынки являются целевыми для вывода разрабатываемой технологии? Какие конкурирующие технологии уже существуют на этих рынках?
2. Какие возможные барьеры существуют для выхода на рынок (соотношение между произведенными и возможными затратами и реальной прибылью с учетом рыночной цены на продукт; законодательные ограничения)?

3. Каким образом может быть использован конечный продукт в контексте развития бизнеса (рынок лицензий, рынок производства, рынок реализации продукта)?

Очевидно, что от качества проведенных патентно-информационных и маркетинговых исследований зависит эффективность принятия управленческого решения.

При разработке патентной стратегии важно использовать весь комплекс полученной информации:

- исследования технического уровня позволяют выявить технические характеристики разработки, которые привлекательными для потребителей;
- исследование уровня техники позволяют выявить технические решения, которые могут быть ориентирами при производстве инновационного продукта (способы производства, оборудование, материалы и т.д.);
- маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать перспективы коммерциализации продукта (проанализировать стоимостные характеристики нового продукта, долю рынка, конкурентную среду и т.д.);

Исследования патентоспособности и патентной чистоты позволяют оценить правовые характеристики продукта – возможность получения исключительных прав на собственные разработки, а также возможность производства и реализации продукта без нарушения прав третьих лиц на конкретных территориях.

Следовательно, информационные исследования – патентные, научно-технические и маркетинговые необходимы для разработки инновационного продукта с перспективой коммерциализации, лежат в основе построения **патентной и маркетинговой стратегий** в отношении инновационного продукта (услуги), содержащего один или несколько РИД.

Информационные – в том числе, патентные – исследования должны предвещать любые действия по созданию РИД и выведению инновационного продукта на рынок.

Список литературы к Главе 4 Информационные исследования

1. Palmatier, R.W., Crecelius, A.T. The "first principles" of marketing strategy. AMS Rev 9, 5–26 (2019). <https://doi.org/10.1007/s13162-019-00134-y>
2. Varadarajan, R. (2010). Strategic marketing and marketing strategy: Domain, definition, fundamental issues and foundational premises. Journal of the Academy of Marketing Science, 38(2), 119–140.
3. Palmatier, R. W., & Sridhar, S. (2017). Marketing strategy: Based on first principles and data analytics. London: Palgrave Macmillan. <https://books.google.ru/books?id=nUYLDgAAQBAJ>
4. Patrick, K. (2018), "Toys R us liquidation is a test of supplier resilience", March 20. Available at: <https://www.supplychaindive.com/news/toys-r-us-suppliers-bankruptcy/519469/>
5. Vijayenthiran, V. (2018), "Volvo trucks reveals Vera self-driving electric semi concept", 13 September. Available at: <https://www.foxnews.com/auto/volvo-trucks-reveals-vera-self-driving-electric-semi-concept>
6. David Stewart, 4 Types Of Marketing Plans And Strategies. Branding Strategy Insider, 06 May 2020. <https://www.brandingstrategyinsider.com/4-types-of-marketing-plans-and-strategies/>
7. ipCheckups. How to perform a patent landscape analysis in 5 key steps. 12 Jun 2019. <https://www.ipcheckups.com/patent-landscape-analysis-how-to-5-steps/>
8. Trippe, A. J. (2015). Guidelines for Preparing Patent Landscape Reports. Geneva: World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf
9. Manish Sinha and Abhishek Pandurangi, Guide to Practical Patent Searching and how to use PatSeer for Patent Search and Analysis. Gridlogics Technologies Pvt. Ltd. October 2016
10. Шведова В.В. Патентные ландшафты в системе патентных исследований // Изобретательство. 2017. № 11.
11. Шведова В.В. Исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности // ИС. Промышленная собственность. 2018. № 6.
12. ГОСТ Р 15. 011-2003. Патентные исследования: Содержание и порядок проведения. Система разработки и поставки продукции на производство / Госстандарт Российской Федерации. – Введ. 01.01.96. – М.: Госстандарт России, 2004. – 75 с.
13. Руководство по проведению исследований объектов техники в области нанопромышленности на патентную чистоту (проект) – Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности Федерального научного центра по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» – Работа выполнена по государственному контракту «Координация работ по методическому, технологическому и организационному обеспечению патентно-лицензионных работ в регионах России» по государственному контракту от 19 ноября 2008 года № 01.647.12.3001. Шифр «2008-03-3.2-001»

14. Методические рекомендации по проведению патентных исследований на уровень техники новых разработок и проведению экспертизы на патентную чистоту созданных и выпускаемых объектов интеллектуальной собственности в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». – Сколково, 2012. – 31 с. – URL: <http://sk.ru/foundation/ipcenter/b/news/archive/2013/10/16/provedenie-patentnyh-issledovaniy-metodicheskie-rekomendacii.aspx>
15. Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объекта: практическое пособие. – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011. – 215 с.
16. Шведова В.В. Особенности исследования патентной чистоты на различных стадиях реализации объектов: учебник для студентов и слушателей РТИИС. – М.: РТИИС, 2007. – 116 с

Глава 5 ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ

В общепринятом понимании, под патентной стратегией подразумевают системный подход к выработке принципов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и к принятию на основе данных принципов решений по патентованию таких результатов в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов или выбору иных форм их охраны.

Продуманная и грамотная патентная стратегия является важным источником коммерческих, конкурентных и технологических преимуществ компании как в сохранении своих позиций в уже завоеванной экономической нише, так и при выводе нового продукта на рынок.

Основной целью реализации патентной стратегии является повышение доходности компании и конкурентоспособности выводимого на рынок продукта, услуги или технологии.

Различные виды патентной стратегии обусловлены изначальными целями и задачами патентования, например:

- предоставления права на использование разработки (лицензии) третьим сторонам в обмен на уплату роялти;
- для обеспечения в будущем свободы проникновения новых товаров на уже подготовленные, с точки зрения обеспечения правовой охраны, рынки;
- для обеспечения правовой охраной результатов собственных НИОКР, а также РИД, приобретенных у третьих лиц, во избежание проникновения конкурентов в данную область техники;
- с целью захвата или освоения новых рынков;
- для капитализации компании и т.д.

В зависимости от целей и задач применяются оборонительные, наступательные или оборонительно-наступательные патентные стратегии. Представлены принципиальные характеристики, преимущества для разных ситуаций и вариантов таких стратегий, как: патентный портфель, окружение, покрытие, затопление, стратегическое и зонтичное патентование, лицензионная и рекламная стратегии.

Практические примеры наиболее успешного применения различных вариантов оборонительно-наступательной патентной стратегии должны привлечь внимание читателя на такие ее элементы, как:

- охват при патентовании максимально возможного количества вариантов и модификаций продукта, услуги или технологии, содержащих объекты ИС.
- важность соблюдения условия «достаточность раскрытия» при патентовании разработки.
- необходимость выявления «нешающих» публикаций до начала патентования разработки.
- важность патентования разработки в виде портфеля патентов, которыми охраняется изобретение в различных его модификациях.
- важность для дальнейшего совершенствования собственной технологии кооперации с другими инновационными компаниями, обладающими необходимыми ресурсами, посредством получения совместных патентов или перекрестного лицензирования разработок.

А. ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ

Патентная стратегия является одной из важнейших составляющих в управлении результатами интеллектуальной деятельности (РИД) и правами на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Основной целью реализации патентной стратегии является повышение доходности компании и конкурентоспособности выводимого на рынок продукта, услуги или технологии (далее разработка). При этом в зависимости от внешних и внутренних факторов патентная стратегия должна своевременно корректироваться на всех этапах жизненного цикла разработки. Разработка может включать отдельный РИД, который также может выступать в качестве конечного продукта или услуги, или включать комплекс различных по форме и содержанию РИД, воплощенных в конечном продукте или услуге.

Очевидно, что для разработчика наиболее привлекательным является длительное сохранение на рынке своей продукции, причем она должна быть востребованной и приносить доход. Для этого необхо-

димо разработать такой продукт, который будет востребован на рынке не только в текущий момент, но и в будущем с учетом возможных его усовершенствований. Примером такого продукта является смартфон (iPhone) компании Apple, которая с регулярной периодичностью выводит на рынок новые версии своего продукта с техническими новинками.

На начальном этапе задача патентной стратегии заключается в анализе информации, полученной в результате патентных и маркетинговых исследований, и, опираясь на полученные данные, в определении возможных рынков реализации инновационного продукта, а также наиболее оптимальной формы патентной охраны конкретных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в продукте, в конкретной стране и в условиях целевого рынка.

Стратегия управления интеллектуальной собственностью (ИС) определяется конкурентной средой, технологическими возможностями компании, ее размером и зрелостью бизнеса и должна касаться как *внутреннего*, так и *внешнего* управления ИС.

Внутреннее управление ИС важно, так как если не выявить охраноспособные результаты и не обеспечить их охрану, то нечем будет управлять. Внутреннее управление ИС включает в себя разработку политики в области ИС, инвентаризацию имеющихся объектов ИС, выявление новых охраноспособных результатов с обеспечением их правовой охраны и сохранением прав на ИС.

Инвентаризация имеющихся у компании объектов заключается в систематизированном обзоре активов ИС, которые принадлежат компании, используются или приобретаются ею. Цель такой инвентаризации состоит в том, чтобы выявить недостаточно используемые активы ИС или потенциально охраноспособные РИД, которые могут быть использованы при производстве продукта или услуги; на основе выявленных фактических данных предпринять шаги по сохранению и улучшению позиции компании на рынке. В содержание выявленных фактических данных могут входить несколько групп данных:

- интеллектуальные активы (РИД или ОИС) (результаты НИОКР, зарегистрированные товарные знаки; охраняемые авторским правом

работы, такие как: внутренние рабочие инструкции, базы данных, рецепты, публикации; промышленные образцы; патенты; лицензии, выданные третьим сторонам, включая франчайзинговые соглашения; лицензии, полученные у третьих сторон, включая соглашения о перекрестном лицензировании; объекты, охраняемые в режиме коммерческой тайны или конфиденциальная информация: ноу-хау, связанные с продуктами/процессами, списки клиентов и т.п.). Внутренние активы ИС рассматриваются с точки зрения того, кому они принадлежат, не истек ли срок их действия, можно ли обеспечить соблюдение прав на них и насколько эффективно они используются;

– факторы рыночного воздействия (репутация компании (гудвилл), отражающая рыночную стоимость компании, наличие сети реализации и поставок и т.п.);

– ценность ИС, лежащей в основе технологии (в т.ч. предполагаемый доход от использования ИС) на ближайший период времени.

Уже на начальном этапе жизненного цикла продукта – этапе НИОКР – следует получить ответы на такие **ВОПРОСЫ**, как:

1. Является ли разработка ключевой в продуктовой стратегии предприятия. Отвечает ли она коммерческим целям предприятия. Достаточно ли у компании материальных ресурсов для ее реализации.

В случае положительного ответа основной задачей компании и ее руководителей становится обеспечение конфиденциальности и исключение риска несвоевременного раскрытия ключевой информации, содержащейся в разработке.

2. Содержит ли разработка какие-либо новые знания и РИД, являющиеся результатом выполнения НИОКР, проведения экспериментов и испытаний, полученные при создании новых и усовершенствовании существующих продуктов. И могут ли быть на их основе созданы новые ОИС. Свойственна ли данным результатам новизна, могут ли они заинтересовать возможных конкурентов, обладают ли они потенциальной пользой для потребителей.

В случае положительного ответа следует предпринять меры по оформлению отношений с авторами потенциально охраноспособных

РИД, а также меры, ограничивающие круг лиц, допущенных к их ознакомлению, а также по оценке их коммерческой значимости и установлению режима правовой охраны.

3. Возможна ли правовая охрана ключевых особенностей разрабатываемой технологии, и пришло ли время подавать заявки на патенты.

В случае положительного ответа целесообразно предпринять шаги по обеспечению максимально широкой правовой охраны, которая может быть реализована посредством выявления ключевых РИД с последующей их охраной патентами или в качестве ноу-хау в режиме коммерческой тайны.

4. Является ли выявленный РИД объектом чужих патентных прав. Существуют ли патенты, способные блокировать выпуск и реализацию конечного продукта.

В случае положительного ответа целесообразно продумать варианты, как избежать нарушения чужих патентных прав. Одним из вариантов, например, может быть изменение/усовершенствование известного запатентованного решения. Другим вариантом может быть приобретение у существующего патентообладателя прав (лицензии) на использование данного решения – если возможности доработать запатентованную технологию таким образом, чтобы избежать нарушения чужих патентных прав, исчерпаны, либо стоимость доработки будет существенно выше стоимости приобретения лицензии.

5. Каким образом обеспечена правовая охрана интеллектуальной собственности на схожие технологии, и на каких территориях.

Ответ на данный вопрос позволит учесть стратегию конкурентов при построении собственной стратегии правовой охраны созданных РИД.

6. Использована ли какая-либо предшествующая интеллектуальная собственность в конечном продукте, разрабатываемой технологии, и каков оставшийся срок действия этих прав.

Ответ на данный вопрос позволит спрогнозировать максимально возможный срок обеспечения монопольного положения на рынке при производстве и реализации инновационного продукта на основе РИД.

Важным элементом патентной стратегии на начальном этапе является выявление потенциально охраноспособных РИД.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОХРАНОСПОСОБНЫХ РИД

Выявление потенциально охраноспособных РИД должно сопровождаться обеспечением их комплексной правовой охраны. В числе выявленных РИД могут быть как объекты патентного права – технические и дизайнерские решения, так и объекты авторского права – ПрЭВМ, БД, ТИМС, а также средства индивидуализации – товарные знаки, коммерческие обозначения и др.

Информация о таких РИД может содержаться в имеющейся документации. Проверке должны подвергаться научно-технические отчеты, конструкторская документация, комплекты чертежей на новую или усовершенствованную технику, на запасные части, различные методики и рекомендации – по проведению измерений и испытаний, по технике безопасности, документация, касающаяся распределений и т.п.

■ **ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ИС** направлено на коммерциализацию технологии и может быть ориентировано по таким направлениям, как обеспечение соблюдения прав ИС, повышение конкурентоспособности компании и выпускаемой инновационной продукции, обеспечение экономического процветания компании, в т.ч. за счет развития новых производственных площадок и/или продажи лицензий и т.д.

Примерами компаний, доход которых в равной степени связан как с продажей инновационных продуктов, так и продажей лицензий, являются Microsoft, Qualcomm. (Microsoft, Qualcomm & ARM: Licensing Business Model mastery / Microsoft, Qualcomm и ARM: Освоение бизнес-модели лицензирования; <https://innovationtactics.com/licensing-business-model/>).

Qualcomm – широко известная компания. Большинство людей думают, что они чистые производители микрочипов. У них действительно есть производственное подразделение Qualcomm Technologies, Inc (QTI). Однако у них также есть отдельное подразделение под названием Qualcomm Technology Licensing (QTL), основным направлением

деятельности которого является лицензирование технологий, принадлежащих Qualcomm. Qualcomm получает большую часть дохода от продажи своих процессоров. Примечательно, однако, что большая часть их прибыли поступает от бизнес-модели лицензирования (6,8 млрд долларов в 2015 финансовом году). Это убедительное свидетельство эффективности бизнес-модели лицензирования.

Другой пример – из области производства средств коммуникации. Компании, производящие смартфоны (например, Samsung), согласились выплачивать Microsoft отчисления в размере от 5 до 15 долларов за проданное устройство Android в зависимости от использованной интеллектуальной собственности. Все эти годовые гонорары оцениваются аналитиками в 2 миллиарда долларов (в 2013 году), что означает более высокую прибыль от лицензирования продуктов компании, чем прибыль от продажи собственных телефонов.

Политика в области ИС является внутренним нормативным актом организации, определяющим цели и задачи в области ИС, а также базовые правила, которыми руководствуется организация в вопросах ИС. Данный документ включает описание модели по выявлению потенциально охраноспособных РИД, включая процедуры, с помощью которых сотрудники могут сообщить о создании новых инноваций, а также базовые принципы и модели по закреплению и распределению прав на них, распоряжению и использованию. Политика в области ИС должна содержать основные принципы коммерциализации и распределения дохода, получаемого от использования интеллектуальной собственности, прав и обязанностей изобретателей и работодателя, а также прав, которые компания оставит за собой. В случае крупных корпораций политика в области ИС предусматривает также распределение прав на ИС между потенциальными партнерами по разработке и использованию ИС.

Политика в области ИС как правило содержит разделы, касающиеся стимулирования создания РИД и их использования, а также описания органов и структур, ответственных за реализацию положений данного документа на предприятии. Грамотно выстроенная политика управления ИС на предприятии обеспечивает также управление расходами, направленными на формирование и поддержание патентного портфеля.

Компании, которые стратегически управляют своими портфелями интеллектуальной собственности, используя их в качестве финансовых инструментов, а не просто юридических инструментов, достигают большего коммерческого успеха. Примером успешного управления патентным портфелем в период с 1990 по 2000 гг является компания IBM. IBM увеличила годовые отчисления за лицензирование патентов на невероятные 3300%, с 30 миллионов долларов в 1990 году до 1 миллиарда долларов в год в 1999 году, демонстрируя эффективную стратегию управления интеллектуальной собственностью. Кроме того, важно отметить, что этот 1 миллиард долларов в год в основном представляет собой свободный денежный поток, представляющий одну девятую годовой прибыли IBM до налогообложения. (The Effective Management and Value Maximization of Intellectual Property / Эффективное управление и максимизация ценности интеллектуальной собственности; <https://www.venable.com/insights/publications/2000/04/the-effective-management-and-value-maximization-of-01.04.2000>)

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Важным элементом патентной стратегии на начальном этапе является исследование целевых рынков инновационного продукта. Как правило, развитие предприятия начинается в своем рыночном сегменте, в стремлении не пересекаться с конкурентами.

При анализе рынков важно получить ответы на следующие ВОПРОСЫ:

1. Какие рынки являются целевыми для вывода разрабатываемой технологии. И какие конкурирующие технологии уже существуют на этих рынках.

Как правило, потенциальными рынками инновационного продукта могут стать рынки, на которых осуществляют свою деятельность производители продуктов-аналогов со сходными или худшими/лучшими техническими параметрами. Поэтому поиск информации может быть сосредоточен в сходной технологической области. Маркетинго-

вые исследования помогут выявить востребованность продукта и круг заинтересованных потребителей.

2. Какие возможны барьеры для выхода на рынок.

При анализе возможных препятствий для выхода на рынок с новым инновационным продуктом следует учитывать соотношение между возможными затратами на производство и выведение продукта на рынок и реальной прибылью от его реализации, которая должна быть связана с рыночной ценой на продукт, а также возможные законодательные ограничения (особенно при выходе на международные рынки).

3. Какие рынки являются наиболее доступными для разрабатываемой технологии, например, посредством лицензирования и создания новых предприятий.

Важно понять, каким образом может быть использован конечный продукт в контексте развития бизнеса – предназначен ли продукт для экспорта, предполагает возведение новых производственных площадок на своей территории или за рубежом. В зависимости от направления развития бизнеса и планируемых видов деятельности это может быть рынок лицензий, рынок, на котором целесообразна организация производства, или рынок успешной реализации готового продукта.

При выведении продукта на рынок основной задачей является увеличение доли рынка за счет завоевания доверия максимального количества потребителей, прежде чем появятся продукты – заменители конкурентов. Крупные рыночные игроки – владельцы прорывных инновационных продуктов, как правило, стремятся стандартизировать рынок под свой продукт не только на начальном этапе, но и в последующие периоды жизненного цикла продукта.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ДЛЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Для продвижения инноваций и увеличения скорости появления новых инноваций и в конечном итоге, для коммерциализации технологий все чаще используют механизмы сотрудничества между различными патентообладателями.

Сторонами подобных соглашений могут выступать, например, производители конечного и производители промежуточного продуктов. Потенциальным партнерами в коммерциализации технологий могут выступать центры трансфера технологий.

Процесс производства конечного продукта может быть оптимизирован посредством организации сотрудничества с компаниями, обладающими определенными компетенциями и знаниями, которые могут быть использованы в производственной цепочке. Производитель конечного продукта (например, лекарственного препарата, вещества, конструкционно сложного объекта и т.п.) может сам выступать в качестве:

- покупателя лицензии на использование изобретения или ноу-хау, решающего задачу, например, отдельного производственного этапа (например, в качестве ноу-хау может быть приобретена технология очистки исходного сырья для получения готовой лекарственной формы);
- продавца лицензии на промежуточный продукт (например, на активное вещество в лекарственном препарате, на элемент в составе вещества или на конструктивную деталь и т.п.);
- заказчика промежуточного продукта на сторонней производственной площадке.

На успех коммерциализации инновационного продукта влияет в т.ч. возможность доступа к использованию чужих разработок, улучшающих технико-экономические показатели конечного продукта.

Одним из возможных вариантов организации сотрудничества между разными правообладателями ценных технологий, которые могут быть применены при производстве одного продукта для улучшения его рыночной привлекательности, является перекрестное лицензирование.

Информацию о сторонах будущего перекрестного лицензирования можно получить на основании патентных и маркетинговых исследований, а также из отчетов о патентном ландшафте. Выявленная информация, в частности, позволяет решать, с кем из сторон и на

каких условиях можно строить партнерские взаимоотношения в процессе производства и коммерциализации инновационного продукта.

Очевидно, что получение полной и достоверной информации по перечисленным позициям является одной из ключевых задач разработчиков, создающих инновационные продукты. Для этого требуется произвести поиск значимой и актуальной информации в интересующей области с последующим таким ее анализом, который позволит принимать действительно правильные стратегические решения.

Результаты маркетинговых исследований позволяют оценить целевые рынки, на которых может быть востребован инновационный продукт, определить страны возможного патентования, а также такие ключевые параметры рынка, как цена, наличие конкуренции, законодательных барьеров, физических и природных препятствий, социальных и экономических рисков и т.п.

Данные патентных исследований и исследования патентного ландшафта позволяют оценить патентную активность конкурентов во временной динамике и в мировом и экономическом пространстве, их интересы в области техники, какие стратегии используют, выявить потенциальных партнеров и их компетенции в рамках охраняемых объектов.

Исследования патентной чистоты позволяют выявить действующие чужие патенты на конкретных рынках, препятствующие производству и реализации инновационного продукта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ПАТЕНТОВАНИЯ ИЛИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗРАБОТКЕ

Как правило, все материалы и сведения о предполагаемой инновации до принятия решения о публикации должны охраняться в режиме коммерческой тайны.

Иногда практикуется открытая публикация разработки без принятия мер по обеспечению правовой патентной охраны, если такое обеспечение невыгодно по причине высоких затрат или нецелесообразно. Процесс патентования разработки может быть достаточно долгим, при этом публикация поданной патентной заявки производится по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки или даты приори-

тета. Разработчиком в отдельных случаях может быть принято решение о допатентной публикации сущности разработки – в период после подачи патентной заявки, но до публикации патента, чтобы исключить возможность патентования близких разработок конкурентами. Важным является и процесс планирования подачи патентных заявок во времени на отдельные усовершенствования ключевой технологии с учетом специфики патентных законодательств разных юрисдикций. Например, для продления сроков действия патентных прав в РФ на разработку, патентование даже незначительного усовершенствования разработки может быть реализовано посредством подачи патентной заявки на данное усовершенствование до истечения 6 месяцев с даты публикации патента или заявки на ключевую разработку (в зависимости от того, какая дата является более ранней). В отдельных случаях использование такого планирования может продлевать срок исключительных прав на инновационный продукт до 2 лет, что, например, для биотехнологических и фармацевтических продуктов является существенным для извлечения дохода от монопольного владения технологией.

Нередко решение о подаче заявки приходится принимать задолго до того, как станет ясно, имеет ли изобретение ценность. Подход, направленный на минимизацию затрат, связанных с патентованием, может быть разумным, если изобретение имеет сомнительную или неопределенную потенциальную ценность.

Однако, как правило, к патентованию технического решения приступают, когда патентные и маркетинговые исследования покажут с высокой степенью вероятности новизну, оригинальность данного решения и востребованность рынком.

Процесс получения патента, как и процесс технической доработки инновационного продукта может оказаться довольно длительным. Патентные заявки на отдельные детали и усовершенствования могут быть поданы и до получения патента на ключевую разработку. Использование такой стратегии целесообразно для уменьшения риска того, что такую доработку осуществят конкуренты.

При этом в период экспертизы патентуемого объекта разработчиком могут быть выявлены новые области его применения. И в этом случае для расширения границ правовой охраны разработки

до момента публикации патента могут быть поданы заявки на возможные варианты применения патентуемого решения.

Важным моментом является своевременность подачи заявки с целью международного патентования в странах предполагаемого использования (производства, реализации, лицензирования и т.п.) инновационного продукта. Подача заявки за рубежом с целью сохранения приоритета должна быть произведена до истечения 12 месяцев с даты подачи российской заявки.

Б. ВИДЫ ПАТЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ

Принято выделять два основных вида патентных стратегий, которые образно называют стратегией «щита» (оборонительной) и стратегией «меча» (наступательной).

Оборонительная стратегия направлена на защиту собственного технологического пространства фирмы от действий конкурентов. В этом случае ИС используется как своего рода гарантия или средство сдерживания.

Стратегия наступательная мешает конкурентам применять технологические разработки и преследует цель превентивного блокирования рыночной активности конкурентов с целью полного прекращения работы конкурентов в данной области или значимого ограничения их деятельности. Как правило, наступательная стратегия применяется крупными или технологически развитыми компаниями. Патент может быть зарегистрирован для того, чтобы заблокировать возможность производства и реализации продукта третьей стороны. Он может не использоваться владельцем, но создавать препятствие для использования запатентованного продукта или процесса, заставляя конкурентов идти на более значительные расходы при выведении своих разработок на рынок.

На этапах жизненного цикла инновационного продукта, в зависимости от целей и задач бизнеса, может быть выбран тот или иной вариант оборонительной и наступательной патентной стратегии или различные ее комбинации и варианты.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАТЕНТОВАНИЯ

Основной целью патентования является получение конкурентного преимущества, позволяющего продавать запатентованные продукты или услуги по более высоким ценам.

Кроме того, патенты могут быть получены с целью выдачи на них лицензии третьим сторонам в обмен на уплату роялти или использования в качестве предмета торга.

Иногда практикуется патентование «впрок» – чтобы обеспечить в будущем свободу проникновения новых товаров на уже подготовленные, с точки зрения обеспечения правовой охраны, рынки.

Наиболее распространенной практикой является обеспечение правовой охраной результатов собственных НИОКР, а также РИД, приобретенных у третьих лиц, во избежание проникновения конкурентов в данную область техники или технологии.

Получение патентной охраны производится также с целью захвата или освоения новых рынков, чтобы «связать руки» местным, национальным компаниям. Крупными корпорациями на международном рынке патентная экспансия рассматривается как система превентивных мер, обеспечивающая легитимное проникновение и закрепление на конкурентных рынках. Опыт крупных корпораций показывает, что их зарубежными филиалами нередко производится продукции больше, чем на национальном рынке. Поэтому, по свидетельству аналитиков, наиболее важные изобретения патентуются ими сразу в 10-15 странах.

Патентование также может быть реализовано с целью формирования патентных портфелей и патентных пулов для извлечения дополнительных доходов посредством продажи лицензий. Компании могут получить сами и предоставлять другим доступ к технологиям третьих сторон с помощью перекрестного лицензирования.

Как правило, патентный портфель представляет собой совокупность принадлежащих одному владельцу различных объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау и т.д.), которые, усиливая друг друга, тем самым, обеспечивают всестороннюю охрану иннова-

ционного продукта и доминирующее положение на рынке самого владельца (производственной компании, научной организации и т.п.).

Патентный пул является популярной формой взаимодействия компаний на рынке интеллектуальной собственности и представляет собой соглашение нескольких (как правило, более двух) участников о совместном использовании патента или блока патентов с целью получения дохода в соответствии с согласованной долей прибыли от такого использования. Создание патентного пула, как правило, предполагает стимулирование инноваций и создание отраслевого стандарта инновационного продукта.

Патенты могут быть получены также с целью инвестирования в стартапы, или же использования в качестве объектов залога для получения финансирования.

ВАРИАНТЫ СТРАТЕГИЙ ПАТЕНТОВАНИЯ

Оборонительно-наступательный подход к выбору объема патентных прав в той или иной мере присутствует во всех перечисленных ниже вариантах патентных стратегий:

1. «ЗОНТИЧНОЕ» ПАТЕНТОВАНИЕ

«Зонтичное» патентование называется еще стратегией доминирующего патента и считается наиболее эффективным способом наступательно-оборонительной стратегии, так как способно заблокировать развитие целого направления в производстве конкурентов. Данный вид патентной охраны может быть использован как в оборонительной, так и в наступательной стратегиях и предполагает получение такого объема патентных прав, который охватывает максимально возможное количество вариантов и модификаций продукта, услуги или технологии, содержащих объекты ИС.

«Зонтичное» патентование, как правило, предполагает получение одного патента с широким объемом правовой охраны, обозначенным в независимом пункте формулы патента в максимально обобщенном виде. Это достигается с помощью, например, расширенного диапазона переменных величин (процентное содержание

элементов вещества от долей 1% до 99%) или составлением формулы с использованием лишь одного отличительного признака в независимом пункте и сотней зависимых пунктов, как это нередко практикуется в зарубежных патентах.

Примером использования принципа зонтичного патентования является международная заявка WO 201317672. Предметом патентования в данной заявке является технология «генетические ножницы», разработанная коллективом авторов в университетах Беркли (США штат Калифорния) и Вены (Австрия) под руководством Дженнифер Дудны и Эмманюэль Шарпантье, и касающихся направленного редактирования геномов – методики CRISPR, которая в сочетании с белком Cas9 позволяет вносить точечный разрыв в заданную точку генома.

Вся история патентования и коммерциализации изобретений, представленных в указанной заявке, является ярким примером применения комбинации оборонительной-наступательной патентной стратегии.

В 2012 году несколькими научными коллективами разных стран почти одновременно были обнародованы новые результаты исследований в области технологии редактирования генов с помощью белковых соединений. Коллектив авторов в университетах Беркли (США штат Калифорния) и Вены (Австрия) под руководством Дженнифер Дудны и Эмманюэль Шарпантье предложили способ перепрограммирования системы CRISPR/Cas таким образом, чтобы она стала направленно разрезать ДНК бактерий в участках, выбранных исследователем. В это же время научные сотрудники под руководством Фэна Чжана (Институты Броуда и Гарвард штат Массачусетс) показали, что с помощью этого механизма можно разрезать в заданной точке любую молекулу ДНК, не только ДНК бактерий, а любого организма.

Открытая таким образом принципиальная возможность направленного изменения любой последовательности ДНК очень быстро нашла практическое применение в виде методик геномного редактирования для лечения рака легких, мышечной дистрофии, симптомов старческой дегенерации сетчатки, лейкемии.

Широкие перспективы практического применения геномного редактирования диктовали необходимость оформления патентных

прав и продуманной патентной политики для обеспечения наиболее выгодного положения на рынке. Такая необходимость встала перед обоими конкурирующими научными группами.

Сразу же за публикацией научной статьи коллектив Д.Дудны и Э.Шарпантье подает заявку на патент в США. Всего непосредственно в США с мая 2012 г. по февраль 2013 г. ими были поданы четыре национальные заявки на патент. В 2013 году была подана и первая международная заявка. Однако не было указано, что предложенная технология может быть применена к клеткам млекопитающих, что сразу же создало проблемы в противостоянии с конкурирующей группой Фэна Чжана. Группой Фэна Чжана первая заявка на патент была подана позднее – осенью 2012 года. В их патентной заявке было прямо указано на возможность применения метода для редактирования генома

AU201326698A1 AU201326698B2 AU2017225060A1 AU2017225060B2 AU2019201850A1 AU2019201850B2 AU2021200952A1	EP2800811A1 EP2800811A4 EP2800811B1 EP3241902A1 EP3241902B1 EP3401400A1 EP3401400B1 EP3597749A1	JP2015523856A JP2018138054A JP2020039351A JP345605B2 JP6692856B2	PH12014502574A1 PH12014502574B1 PL2800811T3 PL241902T3 PL3401400T3 PT2800811T PT3241902T PT3401400T	US10000772B2 US10113167B2 US10227611B2 US10266550B2 US10301651B2 US10308961B2 US10337029B2 US10351878B2 US10358658B2 US10358659B2 US10385360B2 US10400253B2 US10407097B2 US10415061B2 US10421908B2 US1042832B2 US10443076B2 US10487341B2 US10513712B2 US10519467B2 US10526198B2 US10533190B2 US10550407B2 US10563227B2 US10570419B2 US1057631B2 US10597508B2 US10612045B2 US10626419B2 US10640791B2 US10669560B2 US10676759B2 US10752020B2 US10774344B1 US10793878B1 US10900545B2 US10982320B2 US1098231B2
BR112014029441A2 CA2872241A1 CL2014003208A1	ES2636902T3 ES2670718T3 ES2728782T3	KR20150016588A KR20170134766A	RS56119B1 RS5728B1 RS5919B1	US10400253B2 US10407097B2 US10415061B2 US10421908B2 US1042832B2 US10443076B2 US10487341B2 US10513712B2 US10519467B2 US10526198B2 US10533190B2 US10550407B2 US10563227B2 US10570419B2 US1057631B2 US10597508B2 US10612045B2 US10626419B2 US10640791B2 US10669560B2 US10676759B2 US10752020B2 US10774344B1 US10793878B1 US10900545B2 US10982320B2 US1098231B2
CN104854241A CN104854241B CN107603976A CO7151523A2	GR2518764A GR2518764A8 GR2518764B GR2518764C GR2537000A GR2537000B GR2537000C	IT2800811T IT3241902T IT3401400T	SG102017018001A SG10201898817UA SG11201407702XA	US10443076B2 US10487341B2 US10513712B2 US10519467B2 US10526198B2 US10533190B2 US10550407B2 US10563227B2 US10570419B2 US1057631B2 US10597508B2 US10612045B2 US10626419B2 US10640791B2 US10669560B2 US10676759B2 US10752020B2 US10774344B1 US10793878B1 US10900545B2 US10982320B2 US1098231B2
CY1119282T1 CY1120291T1	GE201217251B	ME02836B ME03530B	TN2014000493A1	US1057631B2 US10597508B2 US10612045B2 US10626419B2 US10640791B2 US10669560B2 US10676759B2 US10752020B2 US10774344B1 US10793878B1 US10900545B2 US10982320B2 US1098231B2
DE202013012240U1 DE202013012241U1 DE202013012242U1	HK1204003A1 HK1207107A1 HK1211978A1	MX2014014477A MX2019012772A MX349744B MX362866B MX369077B	TR201806812T4 UA118014C2 WO2013176772A1	US10626419B2 US10640791B2 US10669560B2 US10676759B2 US10752020B2 US10774344B1 US10793878B1 US10900545B2 US10982320B2 US1098231B2
DK2800811T3 DK3241902T3 DK3401400T3	HRP20171143T1 HRP20180794T1 HRP20190965T1	NZ714335A NZ728024A		US10626419B2 US10640791B2 US10669560B2 US10676759B2 US10752020B2 US10774344B1 US10793878B1 US10900545B2 US10982320B2 US1098231B2

ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РАБОТАЛА

EA201401319A1	HU1038850T2 HU1043861T2	RE20150336A1 RE20190842A1 RE20190843A1 RE20190844A1		US10988780B2 US10988782B2 US11001863B2 US11008890B2 US11008890B2 US2014066797A1 US2016046991A1 US2016060653A1 US2016060654A1 US2016060864A1 US2016130608A1 US2016130609A1 US2016138008A1 US2017051310A1 US2017051312A1 US2017166893A1 US2018208931A1 US2018230495A1 US2018230496A1 US2018230497A1 US2018237801A1 US2018245100A1 US2018245101A1 US2018251791A1 US2018251793A1 US2018251794A1 US2018251795A1 US201827981A1 US2018282764A1 US2018289866A1 US2018298407A1 US2018312874A1 US2018312875A1 US2018312876A1 US2019002921A1 US2019002922A1 US2019002923A1 US2019010520A1 US2019062790A1 US2019093129A1 US2019106711A1 US2019106712A1 US2019106713A1 US2019106714A1 US2019106715A1 US2019169641A1 US2019169642A1 US2019169643A1 US2019169644A1 US2019169645A1 US2019169646A1 US2019169647A1 US2019169648A1 US2019169649A1 US2019256869A1 US2019256870A1 US2019256871A1 US2019264233A1 US2019264234A1 US2019264235A1 US2019264236A1 US2019271008A1 US2019284583A1 US2019330662A1 US2020071728A1
---------------	----------------------------	--	--	---

ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ

				US2020080113A1 US2020190542A1 US2020277631A1 US2020299731A1 US2020299734A1 US2020308665A1 US2020308666A1 US2020308667A1 US2020323495A1 US2020335477A1 US2020354748A1 US2020354749A1 US2020362370A1 US2021062223A1 US2021062224A1 US2021062225A1 US2021062226A1 US2021079428A1 US2021087588A1 US2021108231A1
--	--	--	--	--

млекопитающих. Тем не менее, поданными заявками группой Д.Дудны и Э.Шарпантье был зафиксирован более ранний приоритет на полученный результат и ряд результатов продолжающихся исследований. Практически сразу же после подачи патентных заявок группа перешла в наступление и начала патентный спор с исследователями из Массачусетса, выдвинув довод о том, что применение технологии на млекопитающих «очевидно». Напротив, группа Ф.Чжана доказывала неочевидность своего изобретения и на начальном этапе одержала победу.

Патентная заявка Фэна Чжана была подана по ускоренной процедуре, что предполагало более быструю реакцию на запросы патентного ведомства США и ускоренное проведение экспертизы. В результате патент US 8,697,359 был выдан Институту Броуда и опередил публикацию более ранней заявки группы Д.Дудны и Э.Шарпантье. При этом и европейский патент EP 2764103 B1 был также выдан по заявке группы Ф.Чжана и подтвержден в нескольких европейских странах, включая Великобританию, Германию, Францию и Нидерланды.

Дженнифер Дудной и Эмманюэль Шарпантье при оспаривании изобретений группы Ф.Чжана было выдвинуто обвинение в том, что 10 патентов Ф. Чжана нарушают формулу изобретения по их заявке с более ранним приоритетом. В результате было открыто дело против одного из патентов, выданных институту Ф.Чжана.

Процесс включал анализ заявки Д.Дудны и Э.Шарпантье от 2012 года и двенадцати выданных группе Ф.Чжана патентов на CRISPR,

а также одной заявки, находящейся на рассмотрении. Первое рассмотрение завершилось в пользу группы Ф.Чжана.

Апелляционный суд постановил, что претензии на патент института Броуда (группа Ф.Чжана) к методам, используемым в эукариотических клетках, таким как редактирование генома, очевидно отличны и не могут быть разумно ожидаемы на основании результатов биохимических экспериментов в «пробирке», каковыми были исследования Д.Дудны и Э.Шарпантье.

Одновременно обе научные группы продолжали разработки в области технологии CRISPR в целом и, в частности, «геномных ножниц».

В 2018 году стало ясно, что технология CRISPR имеет огромный потенциал не только для лечения, но и для медицинской диагностики.

Группой Фэна Чжана был предложен схожий метод SHERLOCK, продемонстрированный для диагностики вирусов денге, Зика, Эбола. Метод основан на применении белка Cas13 и молекулы РНК. К одному концу молекулы РНК прикреплена молекула красителя, а к другому – вещество, блокирующее окраску. После распознавания вируса белок Cas13 разрушает все молекулы РНК, так что краситель высвобождается, и реакционная смесь окрашивается, идентифицируя вирус.

Метод DETECTR, предложенный группой Дженифер Дудны основан на белке Cas12a, который действует в целом так же, как и Cas13, но разрушает не РНК, а ДНК. Метод был использован для дифференциальной диагностики двух типов папилломавируса, связанных с раком шейки матки и прямой кишки. Белок Cas12a, использованный группой Д. Дудны в системе DETECTR, был запатентован Фаном Чжаном еще в 2015 году, что, казалось бы, создает почву для возможных претензий и патентных споров. Однако в заявке группы Ф.Чжана не упоминалось о том, что данный белок может использоваться в системах диагностики.

В 2019 году группой Д.Дудны и Э.Шарпантье были получены патенты по международной заявке на изобретение WO 2013176772. При этом опубликовано более 200 заявок и патентов в более чем 30 странах.

В настоящее время интеллектуальная собственность группы Д. Дудны передана компаниям Intellia Therapeutics, CRISPR Therapeutics,



а также Caribou Biosciences, которой принадлежит 7 патентов США на технологию CRISPR. Для развития диагностических систем DETECTR Дженифер Дудна основала в Калифорнии отдельную компанию Mammoth, которой и переданы права на технологию.

Институт Броуда владеет 13 патентами, и еще 14 принадлежат Гарварду.

В 2017 году компания MPEG LA (Колорадо) предложила патентообладателям в области CRISPR создать общий патентный пул, который облегчал бы лицензирование для биотехнологических стартапов. Массачусетские исследователи поддержали инициативу и уже представили 22 собственных патента.

Таким образом, данный пример демонстрирует реализацию патентной стратегии со стороны Дженифер Дудны и Эмманюэль Шарпантье, направленную на получение зонтичного патента, при этом в стратегии патентования присутствуют практически все элементы стратегий патентования, которые были использованы и для защиты на начальном этапе обеспечения правовой охраны своей разработки, и для нападения на этапах развития и выведения технологии на рынок. Для зонтичного патентования был выбран путь, предполагающий подачу одной международной заявки (WO 2013176772), основанной на поданных ранее четырех национальных заявках (США): 61/652,086 с приоритетом от 25.05.2012, 61/716,256 с приоритетом от 19.10.2012, 61/757,640 с приоритетом от 28.01.2013, 61/765,576 с приоритетом от 15.02.2013. Подача в течение года каждой национальной заявки закрепляла за разработчиками соответствующую дату – дату приоритета, которая сыграла ключевую роль в споре с группой Фэна Чжана. «Зонтичный» объем испрашиваемой правовой охраны в международной заявке представлен 196 страницами описания изобретения и 155 пунктами формулы изобретения, из которых 43 пункта являются независимыми, описывающими различные варианты использования технологии. Получение патентов на данную технологию и на все последующие усовершенствования более чем в 30 странах демонстрирует политику патентования, направленную на максимально возможный охват рынка. Созданные компании, которым были переданы в управление исключительные права, и заключенные лицензионные договоры свидетельствуют об успешной коммерциализации созданной технологии.



Стремление получить зонтичный патент на разработку является понятным со стороны разработчиков. Однако существует ошибочное мнение о том, что расширить границы правовой охраны возможно за счет уменьшения количества сообщаемой в патенте информации об изобретении, например, не раскрывая детали о способе получения нового продукта или о входящих в его состав компонентах. Примером тому являются патенты компании Pfizer на препарат Виагра. Патенты на Виагру отличались использованием обобщенных понятий в формулах изобретений, претендуя тем самым на максимально широкую патентную охрану. Кроме того, Pfizer неохотно раскрывала в описании изобретений необходимую информацию, требующуюся для воспроизведения ее технологии в соответствии с законодательными нормами при испрашивании патентной правовой охраны, например, не раскрывая детали способа получения молекулы, лежащей в основе препарата, без которых невозможно получить препарат с заявленными свойствами, или какая молекула имеет лучший эффект при лечении импотенции у самцов животных или людей.

Недостаточное раскрытие информации стало одной из основных причин, приведших к оспариванию патентов на Виагру во всем мире.

Первоначально Pfizer подала заявку на патент в Великобритании в июне 1993 г. Затем Pfizer подала международную заявку по процедуре РСТ, которая перешла на национальную фазу в тринадцать стран, включая, например, Австралию, Канаду, Китай, Японию, Южную Корею, США и страны ЕПВ (Европейская патентная конвенция тогда насчитывала шестнадцать стран-участниц). Кроме того, Pfizer подала напрямую патентные заявки в некоторые страны, которые не были членами РСТ в начале 1990-х годов, в том числе в некоторые страны Южной Америки. Ключевым патентным документом на Виагру является международная заявка WO 1994028902 «Пиразолопиримидиноны для лечения импотенции».

Противником патента на Виагру в Канаде была компания Teva. Суд первой инстанции постановил, что «скрывая от общественности идентификацию единственного соединения, которое было проверено и признано работающим – силденафила, – патент не полностью описывает изобретение». Верховный суд Канады в 2012 году признал, что патент на Виагру недействителен по единственной причине – недоста-

точности раскрытия информации, необходимой для воспроизведения запатентованного продукта.

Суд постановил, что, не раскрывая должным образом изобретение, Pfizer нарушил свои обязательства, злоупотребив патентной системой, которая регулируется базовой мотивацией, т. е. патентной сделкой между изобретателем и обществом: «изобретателю предоставляются исключительные права на ограниченный период в обмен на раскрытие изобретения, чтобы общество могло извлечь выгоду из этих знаний».

В 2013 году Pfizer объявила о внесудебном урегулировании спора с Teva, предоставив Teva лицензию на производство и продажу дженерика цитрата силденафила, начиная с декабря 2017 года, за более чем два года до истечения срока действия патента на Виагру.

Помимо соблюдения условия «достаточность раскрытия» при патентовании разработки, необходимо тщательное изучение предшествующего уровня техники – публикаций, которые могут стать препятствием либо при получении патента, либо в процессе его защиты в судебных и административных инстанциях при «нападении» на него конкурентов. Патент на изобретение в течение всего срока действия может быть оспорен в случае несоответствия его критериям патентоспособности «новизна» или «изобретательский уровень» на основании выявленных более ранних публикаций. Выявление «мешающих» публикаций до начала патентования разработки позволит скорректировать стратегию патентования и спрогнозировать возможные риски в будущем, определить стратегию поведения в случае наступления указанных неблагоприятных событий.

Критерий патентоспособности «изобретательский уровень» стал еще одним основанием признания патента на виагру недействительным. Уже в 1999 г. Патентный Суд Великобритании постановил, что изобретение было очевидно для специалиста, учитывая наличие трех работ, опубликованных до даты подачи заявки, которые давали основание специалистам делать ожидаемый вывод о свойствах препарата. Поэтому патент был признан недействительным. Pfizer обжаловала это решение в Апелляционном суде, но потерпела неудачу, и Палата лордов запретила дальнейшие процедуры в 2002 году.

В ЕПВ патент на Виагру (EP 0,702,555) был оспорен. В 2001 году отдел по возражениям ЕПВ отозвал патент на основании несоответ-

ствия такому условию патентоспособности, как «изобретательский уровень», заявив при этом, что коммерческий успех или научные награды не могут быть связаны с изобретательским уровнем. В Колумбии, Венесуэле и Южной Корее патенты на Виагру были признаны недействительными или отклонены по таким причинам, как очевидность или недостаточность раскрытия.

2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ

Может быть предусмотрено получение одного – *стратегического* – патента с большой блокирующей способностью и нескольких второстепенных, например, охраняющих разработку для специального применения. Таким образом создается так называемый «патентный пояс» из множества связанных друг с другом патентов, препятствующих попыткам конкурентов дублирования продуктов компании. Такая серия патентов может защищать количество деталей, форму деталей, материал, даже форму упаковки изделия, которое является объектом защиты по основному патенту. «Окружающие» патенты могут относиться к разным применениям основного изобретения.

Если владелец стратегического патента не позаботился о подобном окружении своего объекта, конкуренты имеют возможность своими патентами на разные его усовершенствования или применения заблокировать использование таких усовершенствований, вытекающих из стратегического патента. В результате появляется повод для перекрестного лицензирования.

Иногда такие «окружающие» патенты оформляются на незначительные, с технической точки зрения, изобретения, которые, однако, эффективны с рыночной точки зрения, мешая конкурентам и блокируя коммерческое использование основного патента – иногда даже после истечения его срока действия.

Группа дополнительных патентов «вокруг» основного технического решения лишает противников маневра при ведении «патентных войн».

При создании, например, лекарственного средства часто уникальность разработки заключается не только в новом действующем веществе, но и в оригинальном количественном и качественном составе средства, форме его введения и т.д. В этом случае объектом

патентования становится, например, качественный и количественный состав лекарственного средства. Важно помнить, что патент, полученный только на действующее вещество, не распространяет патентную охрану на способ его использования, качественный и количественный состав ампулы с вакциной и т.д. Поэтому наиболее оптимальным вариантом стратегии патентования будет получение патента и на способ использования созданного лекарственного средства, включающий определенный путь введения препарата в организм, дозировку, на особенности использования его у различных категорий населения (дети, взрослые, лица с хроническими заболеваниями и т.п.), а также патента на форму таблетки, внешний вид упаковки или этикетки, а также регистрация товарного знака на название лекарственного средства.

Примером может служить процесс патентования вакцины против коронавирусной инфекции Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. Начав с патентования действующего вещества и качественного состава вакцины, разработчик затем посредством серии патентов обеспечивает охрану способа введения и дозировки, компонентов вакцины, ее форм (жидкой или лиофилизированной), различных возможностей и путей ее применения (для интраназального или внутримышечного введения, для ревакцинации против заболеваний, вызываемых вирусом тяжелого острого респираторного синдрома, для вакцинации лиц старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания).

ДРУГИЕ ВИДЫ ОБОРОНИТЕЛЬНО-НАСТУПАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

Существует несколько вариантов стратегии, которые носят разное название по нюансам своего применения: ограждение, окружение, патентный забор, патентный пояс, патентная стена, покрытие, затопление и т.д. Суть этих подходов заключается в получении целой серии патентов на различные объекты в полученной технологии, ограничивающей или полностью перекрывающей конкурентам пути развития на поле действия запатентованного продукта.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ «ПОКРЫТИЕ» И «ЗАТОПЛЕНИЕ» может быть эффективным в том случае, когда еще не ясно, какие направления НИОКР приведут к получению значимых результатов, а также не определены коммерческая ценность созданных или создаваемых результатов и возможный спектр их направлений использования с достижением экономического эффекта.

В случае «покрытия» проводится систематическая работа по патентованию каждого этапа производственного процесса или каждого конструктивного элемента разрабатываемого устройства и все его усовершенствования.

Примером может служить стратегия компании Intuitive Surgical (США), являющейся долгое время монополистом на мировом рынке роботизированных хирургических комплексов и владельцем патентов на технологии, используемые в робот-ассистированной хирургической системе «da Vinci».

Компанией Intuitive Surgical первая модель робота «da Vinci» была разработана в конце 1980-х. Однако и сейчас наблюдается устойчивое развитие компании в данном направлении деятельности, фиксируется увеличение дохода от реализации робототехнических комплексов. Проект можно считать эталонно-успешным, т.к. стоимость акций компании на протяжении 20 лет лишь растет (например, по данным <http://www.finanz.ru>).

Каждая разработанная этой компанией модель робототехнической системы имеет правовую охрану в виде патентного портфеля, обеспечивающего максимально полную защиту прав патентообладателя. Например, Model IS3000 охраняется 71 патентом США. Эти патенты предоставляют охрану не только устройству как таковому, но и отдельным оригинально выполненным деталям, связям, элементам, IT-решениям, способам выполнения операций и т.д. Необходимость столь масштабной охраны разработок обусловлена и тем, что появление производств способствует росту интереса к рынку иных производителей, в том числе иностранных. В этих условиях возрастает важность сохранения монополии на свои разработки.

Фрагмент перечня номеров патентных документов данной компании (<https://www.intuitive.com/en-us/about-us/company/legal/patent-notice>):

5792135, 5797900, 5976122, 6063095, 6132368, 6244809, 6246200, 6312435, 6331181, 6346072, 6364888, 6371952, 6394998, 6424885, 6441577, 6451027, 6459926, 6491691, 6491701, 6493608, 6522906, 6565554, 6587750, 6645196, 6671581, 6684129, 6699177, 6714839, 6766204, 6783524, 6785593, 6799065, 6799088, 6817972, 6817974, 6836703, 6866671, 6871117, 6892112, 6905491, 6951535, 6991627, 6994703, 7025064, 7048745, 7066926, 7074179, 7083571, 7087049, 7118582, 7125403, 7155315, 7204844, 7276065, 7333642, 7357774, 7756036, 7757028, 7865266, 8054752, 8068649, 8100133, 8343045, 8545515, 8838270, 8888690, 8888789, 9138284, 9254178, 9259276

В связи с тем, что робототехника является весьма ресурсоемкой областью, требующей не только материальных затрат, но и интеллектуальных, при разработке новых устройств, усовершенствовании отдельных элементов требуются знания из различных областей. Компания Intuitive Surgical успешно реализовала свои потребности в дополнительных ресурсах за счет интеграции с учебными организациями и иными юридическими лицами, обладающими требуемыми ресурсами посредством получения совместных патентов с такими организациями, как Johns Hopkins University, Siemens Healthcare, Siemens, Intuitive Surgical Operatins и др. Кооперация с другими научными организациями позволила Intuitive Surgical продолжать совершенствование своей технологии и получать патентную охрану на нее в странах Европы, Японии, Китае, Корее. В результате было обеспечено монопольное положение на наиболее перспективных мировых рынках по производству и использованию ультразвуковой лапароскопической роботизированной хирургической системы с новыми усовершенствованными программно-управляемыми узлами/рабочими частями устройства. Уже на декабрь 2012 года Intuitive Surgical в общей сложности обладала 1150 национальными и зарубежными патентами на эти технологии.

Разработки и производство технологии сопровождались острой конкурентной борьбой, в процессе которой компании приходилось как самой предотвращать нарушение своих патентных прав, так и обороняться от чужих исков.

Уже в 2000-х годах развивается конфликт между Intuitive Surgical Inc. (da Vinci) и компанией-производителем робототехники Computer Motion Inc. (Zeus). Острые патентные споры велись несмотря на то, что в это время показатели продаж были еще очень низкими: роботов модели Zeus было продано: 30 единиц – в США, 15 – в Европе, 5 – в Азии; роботов модели да Винчи: 50 единиц – в США, 34 – в Европе, 5 – в Азии. В результате после взаимных исков о нарушении патентных прав 7 марта 2003 года обе компании объявили, что «они объединяются в одну компанию, которая объединяет их сильные стороны в области оперативной хирургической робототехники, телехирургии и интеграции операционных, чтобы лучше обслуживать больницы, врачей и пациентов». Многие из элементов Zeus были интегрированы с более поздними версиями da Vinci, например, функция двойной консоли, представленная в da Vinci Si.

Однако и позднее компании Intuitive Surgical приходилось вести работу по защите своих патентных прав, как посредством нападения на конкурентов, так и обороняясь от патентных исков.

Так, **например**, в 2017 году компания Ethicon подала в суд на Intuitive Surgical в Делавэре, утверждая, что со швивателем EndoWrist, разработанным для da Vinci, Intuitive нарушает семь патентов Ethicon, касающихся линейки эндокуттеров и степлеров Echelon Flex. В ответ на этот иск в мае 2018 года Intuitive оспорила патентные претензии Ethicon на степлер Ethicon Flex, попросив провести пересмотр между сторонами. Кроме того, в 2018 году Intuitive Surgical, Inc. совместно с Intuitive Surgical Operations, Inc. подали в суд на компанию Auris Health, Inc. в округе Делавэр за нарушение своих патентов.

Данный пример демонстрирует преимущества выбранной патентной стратегии, блокирующей определенные направления совершенствования инновационной продукции, а также синергетический эффект от кооперации с сильными игроками, работающими в данной или смежной области техники.

Вариант «заотпления» предусматривает получение нескольких патентов – основных и второстепенных – в разных отраслях промышленности.

Примером может служить получение патентов, например, на использование отходов пивоваренного производства – пивной дробины – с различными характеристиками (влажности и т.п.) в различном качестве: как пищевого продукта в виде белкового концентрата, биологически активной муки в кондитерском производстве и в производстве комбикормов, как заживляющего средства в медицине и ветеринарии, как адсорбирующего элемента в фильтрующих материалах, как биоразлагаемого элемента в пленочных покрытиях для использования в сельском хозяйстве.

4. ОГРАЖДЕНИЕ ИЛИ «ПАТЕНТНЫЙ ЗАБОР» применяется в виде ряда патентов, блокирующих определенные пути и направления научно-технических исследований, и касающихся различных технических решений, направленных на достижение аналогичного результата.

Одним из примеров подобного подхода могут служить патенты компании САНОФИ-ВЕНТИС ДОЙЧЛАНД ГМБХ на инсулин и на инсулиновые шприцы. Компанией за период с 2001 по 2021 год получен 221 патент на инсулиновые шприцы, не смотря на то, что конструкция шприцов является простой и известна достаточно давно, и казалось, бы, что процесс патентования каких-либо новинок в данной области уже исчерпан. При этом компания получила патентную охрану отдельно: на устройства для доставки лекарственного средства (56 патента), на автоматические инъекторы (25 патента), на приводные механизмы устройств для доставки лекарственного средства (12 патентов), на защитные колпачки для инъекционных устройств (16 патентов), на держатели картриджа для инъекционных устройств (13 патентов). В самой крупной группе изобретений на устройства для доставки лекарственного средства (56 патентов) объектами патентной охраны стали: устройства для доставки лекарственного средства и способы их изготовления (39 патентов), вспомогательные устройства для присоединения к инъекционному устройству (17 патентов). Патентной защитой были обеспечены как основные, так и вспомогательные устройства, в том числе отдельные детали различного назначения: вспомогательное устройство для присоединения к инъекционному устройству, звуковой индикатор, кнопка для устройства

доставки лекарственного препарата, кодированный крепежный узел, и т.п., а также характер соединения деталей.

Еще одним примером могут служить патенты компании ЭТИКОН ЭНДО-СЕРДЖЕРИ, ИНК на хирургические сшивающие аппараты в целом (по типу степлера) и на отдельные элементы (492 патентов за период с 2011 по 2021 годы). В частности, в самой крупной группе изобретений на хирургические линейные сшивающие аппараты (317 патентов) патентной защитой были обеспечены аппараты с шарнирно-поворачиваемыми компонентами (56 патентов), приводы и блокировки хирургических сшивающих аппаратов (42 патентов). А в группе изобретений на кассеты для хирургических сшивающих аппаратов (29 патентов) патентную охрану получили одноразовые кассеты, кассеты, корпуса которых деформируются в процессе эксплуатации, кассеты, содержащую несколько слоев скобок, кассеты с особым выполнением крепежных элементов для соединения со сшивающим аппаратом.

Следует отметить, что в рыночных продуктах компаний САНОФИ и ЭТИКОН – инсулиновых шприцах и сшивающих аппаратах по типу степлера, использованы не все патенты, которые получены и поддерживаются в силе. Можно предположить, что большая часть неиспользуемых патентов данных компаний предназначена для «заграждения» патентным «забором» любой, самой мелкой модификации в конструкции устройства, что перекрывает конкурентам возможность не только использования, но и собственных усовершенствований в устройстве.

5. ПАТЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Для усиления общей защищенности компании на конкурентном рынке используется бизнес-стратегия, связанная с формированием патентного портфеля на ключевые продукты и услуги, его пересмотром и обновлением с учетом изменений научно-технических, технологических и рыночных приоритетов развития компании.

По своему содержанию и объему патентный портфель может быть разным.

Формирование патентного портфеля связано со стратегией развития бизнеса, которая может предусматривать несколько направ-

лений развития, что характерно для многопрофильных компаний. Патентный портфель может покрывать отдельное продуктивное направление в такой компании, например, содержать патенты в целом на сам продукт, его части, способ его производства, внешний вид, а также на средства его индивидуализации; или несколько таких направлений. Кроме того, предпочтительным является получение патентов и иных РИД на каждом этапе совершенствования отдельной разработки.

Таким образом, с целью упрочить свои позиции и перекрыть пути выхода на рынок конкурентам крупные компании предлагают не один, а целую линейку продуктов.

Примером может служить компания Яндекс, основная бизнес-модель которой основана на продвижении на рынок поисковой интернет-системы, требующей непрерывного развития с учетом последних достижений науки и техники. Для сохранения лидирующих позиций в данной области компания владеет запатентованными технологиями, обеспечивающими не только решение поисковых задач в сети Интернет, в т.ч. с использованием искусственного интеллекта, а также сопутствующих задач, связанных с обработкой и хранением данных, разработкой навигационной системой, распознаванием речи, автоматическим переводом текстов на различные языки, и т.д. При этом компания активно развивает и другие направления деятельности. Одним из таких направлений является продвижение на рынок умных устройств с голосовым помощником – Яндекс-колонки, которая представляет собой систему управления аудиоконтента. Данный продукт имеет комплексную правовую охрану: патентами на изобретения (№№2744063 и 2726842) охраняется устройство колонки с возможностью звукового воспроизведения аудиоконтента и функцией управления воспроизводимым аудиоконтентом и способ и система определения говорящего пользователя управляемого голосом устройства. Посредством серии патентов Российской Федерации на полезные модели получена охрана на отдельные элементы и варианты устройства (№№199838, 197268, 196533): на колонку с узлом для вывода визуальной информации повышенной четкости, на колонку, исключающую наводки на звуковой тракт со стороны микросхемы драйвера светодиодов, а также с медианной фильтрацией значений TOF-сенсора. Кроме того, патентами РФ на промышленные образцы защищен внешний вид

аудиоустройства (№№123440, 123441, 123442, 123443), а регистрацией товарных знаков – изобразительный и словесный элементы обозначения устройства (№№ 692588, 806942, 760973). Таким образом, данный пример демонстрирует создание технологий с их правовой охраной в виде портфеля патентов.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ

Выбор той или иной лицензионной патентной стратегии направлен на повышение доходности инновационного продукта.

К лицензированию могут прибегнуть разработчики, не имеющие ресурсов для внедрения своей технологии, но получающие посредством ее продажи шанс на получение дохода.

Примером коммерциализации патента индивидуальным предпринимателем может служить история производства кислородного коктейля российской компанией «Фарматрейд», основанной изобретателем кислородного коктейля непосредственно для производства изобретенного продукта.

Изобретатель обратился к специалистам – в компанию «Союзснаб». Там по его заказу разработали рецептуру порошка-концентрата для приготовления коктейля: яичный белок, шиповник, корень солодки, пеностабилизирующие и пенообразующие добавки. Был зарегистрирован товарный знак на кислородные коктейли «O2». Разработана упаковка – коробка с 16 пакетиками концентрата, газовым баллончиком кислорода и стаканчиком: коктейль необходимо было смешивать перед употреблением.

Баллончики с кислородом закупались у компании французской алюминиевой группы Reshiney, концентрат производился «Союзснаб» и продавался во многих крупных аптечных сетях – «36,6», «Ригла», «СИА-интернешнл».

Одновременно с организацией производства коктейля изобретатель приступил к патентованию своей разработки в России и за рубежом.

В 2006 г. производитель соков «Лебедянский» приобрел компанию «Фарматрейд» и патенты. Новые владельцы провели ребрендинг марки, теперь коктейли называются «Экотейль».

Другое изобретение произвело революцию в хранении жидкостей в пластиковых бутылках и принесло своему патентообладателю 13 миллионов долларов. Речь идет о патенте на крышку, форма которой не дает жидким продуктам, находящимся в перевернутом состоянии, вытекать из емкости. Патент был получен Полом Брауном в 1991 г. Запатентованный клапан Пола Брауна стал чрезвычайно популярным. Кроме косметической промышленности он оказался востребованным и в других отраслях: при производстве детского питания, в не протекающих емкостях для астронавтов, в бутылках для кетчупа. Спустя 4 года изобретатель продал свою компанию за 13 миллионов долларов. Спустя 25 лет спрос на такие крышки остается на высоком уровне.

Лицензионные стратегии применяются чаще всего физическими и юридическими лицами, имеющими ограниченные финансовые ресурсы для строительства собственных производственных площадок для внедрения новых технологий и планирующих получение дохода от использования разработки посредством ее лицензирования. В лицензионных стратегиях также применяются различные комбинации оборонительно-наступательного подхода.

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Патенты имеют ценность не только как элемент защиты прав, но и для достижения стратегических целей предприятия.

Разработчики и производители инновационного продукта действуют в окружении старых и новых конкурирующих технологий и в контексте существующих стандартов на продукт, которым вынуждены следовать.

С другой стороны, крупные корпорации заинтересованы в необходимости взаимодействия и достижения договоренности с другими участниками производства и реализации инновационного продукта о соответствии его принятым стандартам.

Поэтому алгоритм достижения взаимодействия между владельцами прорывных (или ключевых) технологий с так называемыми рядовыми участниками производства инновационного продукта может быть построен по следующей схеме. Владелец

прорывной технологии предоставляет право на ее использование при условии, если пользователь станет следовать принятому стандарту и продолжать совершенствование технологии и создавать новые РИДы на ее основе. При этом владелец также получает право использовать патенты на эти новые РИДы. В конце концов, на основе ключевого патента появляется множество второстепенных патентов, право на использование которых одновременно принадлежит как владельцу ключевого патента, так и обладателям второстепенных патентов. Таким образом, развитие бизнеса на основе ключевого патента может быть реализовано посредством предоставления определенным игрокам данного рынка права на использование технологии по ключевому патенту взамен на представление встречных прав на использование всех последующих улучшений данной технологии. Такое взаимодействие может быть организовано через создание отдельной компании, управляющей активами всех ее участников. Одной из организационных форм такого инновационного сотрудничества может выступать консорциум.

Подобное взаимодействие может быть реализовано с использованием организационной структуры – так называемых **патентных пулов**.

Патентный пул, таким образом, становится многосторонним соглашением между двумя или более патентообладателями о перекрестном лицензировании их патентов в определенной области и о лицензировании передачи всех объединенных патентов третьим сторонам.

РЕКЛАМНАЯ ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ

С точки зрения продвижения технологии на рынок могут применяться различные рекламные патентные стратегии.

Одним из средств рекламы является сам факт получения патентной охраны на инновационный продукт. Помимо получения исключительных прав на разработку при ее патентовании, получение патента сопровождается публикацией информации о разработке в электронных базах данных в сети Интернет. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца сопровождается публикацией

патента на официальном сайте Роспатента на русском языке и в полном объеме, на зарубежных сайтах ВОИС, ЕПВ – в объеме реферата на английском языке. Доступной информацией становятся данные об авторах новой технологии, а также о компании-правообладателе. Такие публикации могут стать источниками информации при поиске новых технологий для решения технических или технологических задач конкретных компаний, а также при поиске партнеров для проведения исследований или создания совместных производств.

Проявлением использования рекламной патентной стратегии является использование в рекламе или указание на упаковке товаров номеров патентов и надписей типа «Изготовлено по запатентованной технологии», демонстрируя потребителю уникальность предлагаемого товара.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ

Таким образом, построение патентной стратегии начинают с анализа задач и перспектив развития бизнеса – как краткосрочных, так и долгосрочных. В частности, анализируют перспективы развития как науки и технологий в целом, так и конкретной отрасли экономики и промышленности. Выявляют потенциальные рыночные ниши и возможности для технологических прорывов с целью разработки конкурентоспособных продуктов, обращая внимание при этом на возможные «подводные камни». В конечном итоге, вырабатывают возможные варианты развития своего бизнеса и практические меры для обеспечения монопольных прав на собственные разработки и их реализацию на конкретных рынках – отечественных и зарубежных.

Одним из важных условий при построении патентных стратегий является установление взаимодействия с потенциальными участниками производства инновационного продукта и продвижения его на рынок. То есть, патентная стратегия должна стать продуктом согласованных и совместных усилий руководства компании и специалистов патентных, юридических отделов и службы маркетинга.

Важно обеспечить прямые и обратные связи между участниками производственного процесса: между административно-финансовым

руководством предприятия и структурами управления интеллектуальной собственностью, между конкретным изобретателем и отделом управления ИС, между специалистами патентно-юридических служб и отделами трансфера технологий.

Взаимодействие научно-технических и инженерных отделов с патентно-правовыми подразделениями зачастую является гарантией юридического обеспечения бесконфликтного решения вопросов распределения прав на новую разработку. В свою очередь, согласованность действия со службой безопасности предприятия способствует надежности мер по охране секретов производства.

Согласованность действий важна на этапе НИОКР и в выборе способа охраны прав на РИД. Тесное взаимодействие должно осуществляться между структурами управления ИС и научно-инженерными отделами в сфере патентно-конъюнктурных исследований, экспертизы новизны и технического уровня новой разработки, а также в области правовой охраны новых технических решений.

При введении инновационного продукта в хозяйственный оборот или в процессе продвижения его на рынок и при дальнейшей коммерциализации (распоряжении патентными правами, заключении лицензионных соглашений и т.п.) отделы управления интеллектуальной собственностью работают в тесном контакте с отделами трансфера технологий, юридическими и финансово-экономическими подразделениями. Лицензионная деятельность, требующая финансовых вложений, должна быть встроена в систему бюджетной политики и в общую стратегию коммерческого развития предприятия, осуществляясь в тесном контакте с его руководителями и экономическими структурами.

Внутрикорпоративное взаимодействие важно не только в инновационном развитии самого предприятия, но и в выстраивании внешних связей с партнерами и конкурентами. При таком взаимодействии административно-финансовых, патентно-юридических, инженерно-научных подразделений предприятия все они становятся частью инновационной инфраструктуры, обеспечивающей не только изобретательскую активность и эффективное использование результатов ИС, но и конкурентоспособность, патентно-правовую защищенность собственных разработок и взаимовыгодное партнерство с потенциальными конкурентами.

Список литературы к Главе 5 Патентная стратегия

1. Palmatier, R.W., Crecelius, A.T. The "first principles" of marketing strategy. *AMS Rev* 9, 5–26 (2019). <https://doi.org/10.1007/s13162-019-00134-y>
2. Varadarajan, R. (2010). Strategic marketing and marketing strategy: Domain, definition, fundamental issues and foundational premises. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 38(2), 119–140.
3. Palmatier, R. W., & Sridhar, S. (2017). *Marketing strategy: Based on first principles and data analytics*. London: Palgrave Macmillan. <https://books.google.ru/books?id=nUYLDgAAQBAI>
4. Patrick, K. (2018), "Toys R us liquidation is a test of supplier resilience", March 20. Available at: <https://www.supplychaindive.com/news/toys-r-us-suppliers-bankruptcy/519469/>
5. Vijayenthiran, V. (2018), "Volvo trucks reveals Vera self-driving electric semi concept", 13 September. Available at: <https://www.foxnews.com/auto/volvo-trucks-reveals-vera-self-driving-electric-semi-concept>
6. David Stewart, 4 Types Of Marketing Plans And Strategies. *Branding Strategy Insider*. 06 May 2020. <https://www.brandingstrategyinsider.com/4-types-of-marketing-plans-and-strategies/>
7. Top 20 IP Considerations when entering a new market. South-East Asia IPR SME Helpdesk 2016. <https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/Top20-English.pdf>
8. Sugimitsu, Kazunari, Intellectual Property as a Marketing Tool. *Japanese Intellectual Property Association Journal*. Vol. 13. No. 3. 2017: 4-14. https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/IPAJ13-3PDF/13-3_p004-014.pdf
9. REPORT ON THE HISTORICAL INTUITIVE SURGICAL VS. COMPUTER MOTION CASE, SURGROB, 24.03.2010. <http://surprob.blogspot.com/2010/03/vintage-report-on-intuitive-vs-computer.html>
10. George, Evalyn I et al. "Origins of Robotic Surgery: From Skepticism to Standard of Care." *JSL: Journal of the Society of Laparoscopic Surgeons* vol. 22,4 (2018): e2018.00039. doi:10.4293/JSL.2018.00039 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261744/>
11. Frank Tobe, The patent grip loosens, *The Robot Report*, 06.12.2012, <https://www.therobotreport.com/the-patent-grip-loosens/>
12. Nancy Crotti, 18J's Ethicon gets to substitute 20 new claims on surgical stapler patent, *MASSDEVICE*, 05.12.2019, <https://www.massdevice.com/jis-ethicon-gets-to-substitute-20-new-claims-on-surgical-stapler-patent/>
13. Intuitive Surgical, Inc. et al v. Auris Health, Inc. (new lawsuit filed), http://knobbemedical.com/lawsuit-alerts_km/intuitive-surgical-inc-et-al-v-auris-health-inc-new-lawsuit-filed/
14. Petition for Inter Partes Review by Auris Health, Inc. et al. of Intuitive Surgical Operations, Inc.'s U.S. Patent No. 6,800,056 (Inter Partes Review Denied), http://knobbemedical.com/lawsuit-alerts_km/petition-for-inter-partes-review-by-auris-health-inc-et-al-of-intuitive-surgical-operations-inc-s-u-s-patent-no-6800056/

15. P Tech, LLC v. Intuitive Surgical (new lawsuit filed), http://knobbemedical.com/lawsuit-alerts_km/p-tech-llc-v-intuitive-surgical-new-lawsuit-filed/
16. Yinliang Liu, The Tale of Viagra Patents: Comparative Studies of the Global Challenges in China and Other Countries, Journal of Intellectual Property Rights, Vol 18, November 2013, pp 523-533, <https://slaw.pku.edu.cn/images/20171109/h340b2737ec88eaf5c3cddb2de1cff2d.pdf>
17. Viagra: A Complicated Case Study of Generic Drug Market Entry in the United States, DrugPatentWatch, 2018, <https://www.drugpatentwatch.com/blog/viagra-a-complicated-case-study-of-generic-drug-market-entry-in-the-united-states/>
18. CTV News, Pfizer Canada reduces Viagra cost in wake of Supreme Court ruling, 22.11.2012, <https://www.ctvnews.ca/health/health-headlines/pfizer-canada-reduces-viagra-cost-in-wake-of-supreme-court-ruling-1.1049712>
19. CNN Money, Pfizer loses U.K. patent, 08.11.2000, <https://money.cnn.com/2000/11/08/worldbiz/pfizer/index.htm>
20. Jill Newton, 'Viagra' Patent Appeal Case Clarifies Best Method Disclosure Requirements in Australia, 01.03.2006, <https://www.iam-media.com/viagra-patent-appeal-case-clarifies-best-method-disclosure-requirements-australia>
21. David Cravetz, Canadian Supreme Court Invalidates Viagra Patent, 11.09.2012, <https://www.wired.com/2012/11/viagra-patent-invalidated/>
22. Gaurav Dwivedi, Sharanabasava Hallihsosur, Latha Rangan, Evergreening: A deceptive device in patent rights, Technology in Society, Volume 32, Issue 4, 2010, Pages 324-330, ISSN 0160-791X, <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2010.10.009>
23. Grzegorzczuk, T., & Glowinski, R. (2020). Patent management strategies: A review. Journal of Economics & Management, 40(2), 36-51. <https://doi.org/10.22367/jem.2020.40.02>
24. Blind, K., Edler, J., Frietsch, R., & Schmoch, U. (2006). Motives to patent: Empirical evidence from Germany. Research Policy, 33(5), 1583-1598. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.03.002>
25. Grzegorzczuk, T. (2020). Managing intellectual property: Strategies for patent holders. Journal of High Technology Management Research, <https://doi.org/10.1016/j.hitech.2020.100374>
26. Fisher WW, Oberholzer-Gee F. Strategic Management of Intellectual Property: An Integrated Approach. California Management Review. 2013;55(4):157-183. doi:10.1525/cmr.2013.55.4.157.
27. Maywa Montenegro de Wit; Democratizing CRISPR? Stories, practices, and politics of science and governance on the agricultural gene editing frontier. Elementa: Science of the Anthropocene, 1 January 2020; 8:9. doi: <https://doi.org/10.1525/elementa.405>
28. Daniel Lim, Disruption and development: the evolving CRISPR patent and technology landscape, Pharmaceutical Patent Analyst 2018 7:4, 141-145, doi: 10.4155/ppa-2018-0010
29. Nature biotechnology, volume 36, number 3, march 2018, <https://www.nature.com/articles/nbt0318-209b.pdf>

Благодарности

Хочу выразить мою искреннюю признательность всем принявшим участие в обсуждении текста данной книги, щедро делившимся своими профессиональными знаниями и богатейшим опытом в обсуждении ряда рассматриваемых в книге вопросов, за внимательный просмотр рукописи и ценные советы.

Особую благодарность хочу выразить Калытину Виталию Олеговичу, профессору Исследовательского центра частного права им. С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации – за научную и методическую помощь в освещении практики применения и толкования юридических аспектов патентного права.

Хочу от души поблагодарить Найговзину Нелли Борисовну, д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ, заведующую кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного медико-стоматологического университета А.И. Евдокимова – за полезные замечания и рекомендации в выборе формата подачи материала, способа внутренней организации текста, способствовавшие улучшению его структуры.

Моя глубокая благодарность Ивлиеву Григорию Петровичу, Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), – за эмоциональную и организационную поддержку и веру в меня.

Конструктивный характер комментариев и рекомендаций всех рецензентов, грамотные, доброжелательные замечания, данные со знанием дела, общий творческий подход к оказанию мне научной и методической помощи позволили устранить недостатки работы и, несомненно, способствовали повышению качества данного издания.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ВВЕДЕНИЕ.....	8
Глава 1.	
ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ	11
Результаты интеллектуальной деятельности	12
Распоряжение правами на РИД	29
Семь распространенных заблуждений изобретателей.....	36
Список литературы	44
Глава 2.	
ОБЪЕМ ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАТЕНТОМ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ ИНТЕРЕСОВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ	47
Комплексная охрана результата интеллектуальной деятельности.....	48
Использование формулировок, расширяющих или сужающих объем исключительных прав правообладателя	55
Список литературы	62

Глава 3	
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА	64
Этапы жизненного цикла РИД	65
Управление результатом интеллектуальной деятельности в процессе его создания и использования	68
Жизненный цикл продукта (услуги)	70
Список литературы	73
Глава 4	
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	75
Патентные исследования: исследование уровня техники; исследование патентоспособности и патентной чистоты разработки	75
Патентный ландшафт	87
Маркетинговые исследования	90
Список литературы	93
Глава 5	
ПАТЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ	95
Элементы, необходимые для построения патентной стратегии ...	96
Виды патентных стратегий	107
Список литературы	131
БЛАГОДАРНОСТИ	133

выходные данные