



Интеллектуальная собственность при проведении НИОКР и производстве продукции совместно с иностранным партнером

Э.Я. Вольнец-Руссет

При планировании с зарубежными или отечественными фирмами выполнения совместных НИОКР или проведения их одной из сторон по заказу другой стороны для создания объектов техники, технологии и материалов стороны должны заключить соглашение о сотрудничестве.

В этом соглашении необходимо определить, какие результаты интеллектуальной деятельности, прежде всего изобретения и ноу-хау, могут быть использованы при проведении НИОКР, их экспериментальной апробации, промышленном освоении, производстве и реализации продукции, изготовленной на их базе.¹ Необходимо также определить изобретения, ноу-хау и другие результаты интеллектуальной деятельности,² разработанные в указанные периоды и реализуемые контрагентами по лицензиям третьим лицам для воспроизводства продукции и ее экспорта.

1. При проведении совместных или по заказу одной из сторон НИОКР могут быть использованы следующие изобретения, защищенные полученными патентами, поданными заявками на их получение, еще не оформленные заявками на получение патентов, и ноу-хау, сохраняемые в тайне:

1.1. разработанные сторонами самостоятельно до сотрудничества;

1.2. созданные каждой из сторон самостоятельно в процессе выполнения НИОКР;

1.3. созданные совместно сторонами в процессе выполнения НИОКР, их освоения и производства продукции на их базе;

1.4. закупленные у третьих лиц по лицензионным договорам самостоятельно сторонами или по соглашению между ними для использования в проводимых НИОКР.

2. При продаже лицензий на изобретения и ноу-хау, использованные в НИОКР, стороны могут передавать лицензиатам – третьим лицам все вышеуказанные изобретения и ноу-хау или часть их для воспроизводства и экспорта техники, технологии и материалов, разработанных на базе НИОКР. Однако решения о продаже этих лицензий должны быть согласованы сторонами. Исключения допустимы только в тех очень редких случаях, когда изобретения и ноу-хау, разработанные самостоятельно до сотрудничества одной из сторон, будут применяться в других объектах техники, технологии и материалах, не связанных с проводимыми НИОКР, и, когда соглашением между сторонами нет ограничений на их использование.

При этом, следует иметь в виду, что рассмотренные проблемы определения изобретений и ноу-хау, которые могут быть использованы при проведении НИОКР, как правило, не вызывают особых возражений сторон. Гораздо более серьезными и сложными оказываются проблемы, которые возникают при распределении прав на эти изобретения и ноу-хау между сторонами, на какой срок и в каком объеме.

Несмотря на то что соглашения на проведение НИОКР, продажу-закупку лицензий на производство и экспорт техники, технологии и материалов, созданных на их базе, обычно исключительно доверительные, стороны стремятся, не подрывая доверие партнеров, пере-



тянуть на себя как можно больше прав на использованные в НИОКР изобретения и ноу-хау. Это наблюдается уже при заключении соглашений о совместном или по заказу одной из сторон проведении НИОКР и в процессе их выполнения до окончания сроков действия соглашений. Поэтому особое внимание необходимо уделять вопросам разграничения прав на изобретения и ноу-хау между сторонами с самого начала переговоров о сотрудничестве. Согласованные принципы разграничения указанных прав должны быть зафиксированы в лицензионных соглашениях или в специальных условиях, включаемых в договоры сотрудничества о проведении НИОКР. Конкретизация этих принципов должна осуществляться в лицензионных договорах в отношении конкретных изобретений и ноу-хау, которые намечается использовать при проведении НИОКР. С рассматриваемой точки зрения, следует также уделять внимание содержанию лицензионных соглашений с третьими лицами об использовании их изобретений и ноу-хау в проводимых НИОКР. Распределение прав в последующем между сторонами на изобретения и ноу-хау в указанных случаях не должно противоречить ранее заключенным лицензионным договорам с третьими лицами.

Современная практика заключения лицензионных соглашений отечественными предпринимателями с зарубежными партнерами свидетельствует о том, что в абсолютном большинстве случаев со стороны российских бизнесменов при проведении переговоров проявляется некомпетентность, граничащая с безграмотностью, в вопросах международного технологического обмена.

Незнание рынков, предполагаемых к продаже по лицензиям изобретений и ноу-хау, не представляя технико-экономическую значимость и эффективность использования их потенциальными лицензиатами, не умея определять цену лицензий, отечественные предприниматели, совершенно по непонятным причинам, своевременно не обращаются за консультациями в ФГПУ «Лицензинторг» и к специалистам. Они некомпетентно и зачастую небрежно относятся к сформулированным иностранными партнерами условиям лицензионных договоров, изменить которые после заключения соглашения без согласия партнеров практически невозможно. В конечном итоге, это

приводит к утрате прав на отечественные изобретения и ноу-хау, не говоря уже о значительных валютных потерях предпринимателями и Российским государством при продаже по бросовым ценам отечественных изобретений и ноу-хау, которые в перспективе должны обеспечивать научно-технический прогресс. На это неоднократно обращалось внимание в исследованиях, проводимых Институтом экономики РАН и специалистами ФГПУ «Лицензинторга», к которым обращались предприниматели, потеряв права на отечественные изобретения и ноу-хау.³

В целях предотвращения в лицензионных соглашениях условий, ставящих российских предпринимателей по защите и коммерческой реализации отечественных изобретений и ноу-хау в худшее положение, нежели их партнеров, представляется целесообразным рассмотреть основные принципы и условия разграничения прав между сторонами на изобретения и ноу-хау, которые необходимо учитывать при проведении совместных или по заказу одной из сторон НИОКР.

Прежде всего, должны быть исключены двоякие толкования условий лицензионных договоров. Если это невозможно, то даны значения и понятия применяемых слов и фраз, исключающие их двоякое толкование.

Основные вопросы, которые должны быть согласованы сторонами – это кто будет патентовать созданные в процессе НИОКР изобретения, кто будет их патентовладельцем и владельцем ноу-хау, в каком объеме и в какой срок стороны беспрепятственно смогут использовать указанные результаты интеллектуальной деятельности самостоятельно, а в каких случаях по соглашению сторон.

Разграничивая права на изобретения и ноу-хау между собой стороны должны определить и зафиксировать на каких территориях стран они будут использовать свои права на производство и реализацию техники, технологии и материалов, разработанных на базе выполненных НИОКР, и на какие территории стран могут быть предоставлены аналогичные права по лицензиям третьим лицам, на какой срок и в каком объеме.

Практически во все лицензионные соглашения, за редким исключением, включаются условия о территориальных ограничениях лицен-



зиатов по производству и экспорту продукции, изготовленной по лицензиям, которые имеют в мировой практике исключительное значение. Именно эти условия обеспечивают патентную монополию на изобретения и монополию секретности на ноу-хау, а, следовательно, на продукцию, в которой они применены, на рынках стран, закрепленных за лицензиарами и лицензиатами.

3. При заключении соглашений о проведении НИОКР, обычно необходимо разграничивать права на изобретения и ноу-хау в следующих случаях:

3.1. Патентовладельцами изобретений и владельцами ноу-хау являются стороны. Создавшие их до начала совместных НИОКР и самостоятельно в процессе их проведения, освоения и производства продукции на их базе. В этом случае, если обе стороны собираются воспользоваться результатами НИОКР, проведенными совместно или по заказу одной из сторон, то целесообразно им обмениваться правами на изобретения и ноу-хау по лицензионным договорам безвозмездно или по договорным ценам. Обычно, это встречные лицензии, от которых во многом зависит эффективность сотрудничества, проведенных НИОКР, уровень последующих поколений разрабатываемой, производимой и применяемой сторонами техники, технологии и материалов, отвечающих при этом последним достижениям мировой науки и техники.

Роль и применение встречных лицензий приобретает исключительное значение для ликвидации наметившегося или сложившегося отставания на тех или иных направлениях научно-технического прогресса в Российской Федерации.

Встречные лицензии, при экономии затрат в три и более раз на НИОКР, позволяют не только догнать лицензиара и со второго поколения объектов техники, технологии и материалов, производимых по лицензии, выйти на уровень лицензиара и последних мировых достижений, но и в последующем превзойти этот уровень, вырвавшись вперед.

При этом не следует уступать (продавать) все или часть своих прав друг другу, так как это впоследствии может привести к невозможности продавшей свои права стороне воспользоваться результатами НИОКР в полном объеме.

Передача изобретений и ноу-хау третьим лицам (иногда сублицензиатам), в рассматриваемом случае, для воспроизводства и экспорта техники, технологии и материалов, разработанных на базе проведенных НИОКР, осуществляется самостоятельно сторонами-патентовладельцами или по соглашению между ними, в зависимости от того, как они ранее договорились.

3.2. Соглашением между сторонами предусматривается, что все изобретения и ноу-хау, созданные совместно в процессе НИОКР и их промышленного освоения, являются совместной собственностью сторон. Тогда использование их в процессе НИОКР, производственное и коммерческое, может осуществляться только по соглашению сторон, а продажа лицензий третьим лицам на результаты НИОКР, объекты техники, технологии и материалы, содержащие указанные результаты интеллектуальной деятельности, по совместному решению и только по лицензионному договору.

В этом случае возникает вопрос, как быть с изобретениями и ноу-хау, разработанными сторонами-патентовладельцами и владельцами ноу-хау, самостоятельно до сотрудничества и в процессе НИОКР, а также изобретениями ноу-хау, приобретенными у третьих лиц и использованными НИОКР, объектах техники, технологии и материалах, разработанных на их базе. В сложившихся условиях, приобретение лицензий у сторон третьими лицами без получения прав на все использованные изобретения и ноу-хау практически беспредметно, так как не обеспечит лицензиатам возможности воспроизводства и экспорта техники, технологии и материалов на базе проведенных сторонами НИОКР. Поэтому, как представляется, могут быть заключены лицензионные соглашения сторон с третьими лицами на выше рассмотренных условиях (см. 3.1 и 3.2) или, что более целесообразно, в этих случаях должно быть заключено лицензионное соглашение от имени обеих сторон.

Наряду с рассмотренными, могут также предусматриваться и другие условия лицензионных договоров о разграничении прав на изобретения и ноу-хау между сторонами при выполнении НИОКР, поставке на внутренний рынок и на экспорт объектов техники, технологии и материалов, созданных на базе проведенных совместно или по заказу одной из сторон НИОКР.



До заключения соглашений на проведение НИОКР важно учитывать, что патентовладельцы изобретений и владельцы ноу-хау используют патентную монополию и монополию секретности для раздела и передела рынков и сфер влияния, для использования патентной монополии и монополии секретности на ноу-хау, не только в производственных и коммерческих, но и в политических целях, что прослеживается в деятельности ТНК.

В настоящее время функционирует более 60 тыс. крупнейших ТНК, которым принадлежит в странах мира более 500 тыс. зарубежных предприятий,⁴ не учитывая совместно созданных ими предприятий в этих странах.

Размер международных продаж ТНК превысил 18 трлн долл. Это не менее чем в 3 раза превышает стоимость мирового экспорта товаров и составляет более 60% валового национального продукта всех стран мира.⁵

Всесторонний анализ создания и основ существования ТНК, развернувших свою исследовательскую, производственную, коммерческую и финансовую деятельность в других странах, а также использующих научный и производственный потенциал этих стран, свидетельствует о том, что в основе их существования лежат активно используемые ими, как собственные, так и, главным образом, приобретенные по лицензиям результаты интеллектуальной деятельности, защищенные патентной монополией на изобретения и монополией секретности на ноу-хау, без которых деятельность ТНК и глобализация практически невозможны.⁶

В современный период права собственности и владения на результаты интеллектуальной деятельности, защищенные патентной монополией на изобретения и монополией секретности на ноу-хау, паутиной опутали науку, производство, коммерческую и финансовую деятельность во всех странах мира, они прямо и непосредственно влияют на складывающиеся в странах социально-экономические условия жизни людей, на уровень разрабатываемой и

применяемой техники, технологии и материалов, на экономическую и военную безопасность стран.

Это, безусловно, необходимо учитывать с самого начала заключения соглашений на проведение НИОКР, при выполнении их и разграничении прав на созданные изобретения и ноу-хау, при патентной защите, применении и коммерческом использовании интеллектуальной собственности.

Примечания:

¹ В дальнейшем при указании по тексту на проводимые НИОКР имеются в виду их промышленное освоение, производство и реализация техники, технологии и материалов, созданных на их базе.

² В дальнейшем под изобретениями и ноу-хау имеются в виду и другие результаты интеллектуальной деятельности.

³ В.И. Кириченко. Некоторые вопросы практики международного технологического обмена. В кн. Проблемы эффективной интеграции научно-технологического потенциала России в мировое хозяйство. – М.: Институт экономики РАН, 2008, с. 191 и 198.

⁴ И.И. Дюмулен. Международная торговля услугами. – М.: Экономика, 2003, с. 23.

⁵ Там же.

⁶ См.: Э.Я. Вольнец-Руссет. Инвестиции, глобализация и промышленная собственность. // «Инвестиции в России», №6, 2002, с. 21-24

Библиография:

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1У, ст. 1357, 1358, 1365, 1367, 1371, 1374, 1382.

Иванов И.Д., Сергеев Ю.А. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. – М.: Международные отношения, 1966. – 160 с.

Вольнец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках). Учебник. – М.: Экономист, 2004. – 326 с.

