

---

## Защита отечественных разработок новой техники и технологий

Общеизвестно, что продажа лицензий на новые технические разработки являются немаловажной частью экспорта ведущих стран мира. Однако для их успешной реализации на рынке той или иной страны необходимо обеспечить их правовую защиту путем патентования изобретений, а также суметь сохранить деловые секреты (ноу-хау). Без этого ни одно новшество неспособно принести своему создателю заметного коммерческого результата.

Институт авторского свидетельства, принятый в Советском Союзе, по существу, лишил коммерческой ценности значительную часть новых технологий, сделанных в стране. Это было связано с отсутствием патентной системы, как таковой, в бывшем СССР. Изобретатель был нацелен на то, чтобы получить авторское свидетельство на новое техническое решение. Право на изобретение принадлежало государству, которое было полновластным хозяином изобретения и могло распоряжаться им по своему усмотрению. Согласно Положению об изобретениях от 30 июня 1919 года любое изобретение, признанное полезным, объявлялось достоянием государства и поступало в общее пользование всех граждан и организаций, т.е. право на изобретение не закреплялось за отдельными лицами. Неудивительно, что при таких традициях, существовавших в стране более семидесяти лет, вопросы коммерциализации промышленной собственности в настоящее время воспринимаются с большим трудом.

Для получения авторского свидетельства необходимо было оформить и [подать заявку на изобретение](#), при этом требовалось максимально полно раскрыть сущность нового технического решения, что позволяло его широко и практически безвозмездно использовать заинтересованным лицам и организациям.

Поскольку режим авторского свидетельства предполагал всенародную собственность на научно-технические достижения, научно-техническая информация в порядке технической помощи передавалась любой заинтересованной организации, единственная обязанность которой состояла в выплате вознаграждения авторам изобретений.

Для безвозмездной передачи научно-технических знаний существовал специально разработанный механизм, состоящий в том, что отчеты о выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, содержащие обстоятельную информацию о тех или иных технических достижениях, в обязательном порядке направлялись во Всесоюзный центр научно-технической информации, где их мог получить практически каждый желающий без всякого уведомления разработчика документации.

## Патентно-правовая компания «Инвента»

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина



+38 (057) 761-04-12

[info@inventa.ua](mailto:info@inventa.ua)

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

[www.inventa.ua](http://www.inventa.ua)

---

Таким образом, вопрос о приобретении вновь разработанных технологий внутри Союза, как правило, не ставился, и, естественно, проблемы коммерциализации научно-технических достижений не существовало.

При этом зарубежные фирмы и компании могли беспрепятственно использовать технические решения, защищенные авторскими свидетельствами, в своих интересах на территории как своей страны, так и во всех прочих странах, кроме бывшего Союза. Поэтому в настоящее время большинство изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, не представляют коммерческой ценности для реализации на зарубежном рынке, поскольку несмотря на свою научно-техническую ценность, не имеют правовой защиты ввиду известности неопределенному кругу лиц.

### Трудности переходного периода

С начала девяностых годов ситуация существенно изменилась. В 1991 году в Советском Союзе был принят патентный закон, который упразднил понятие авторского свидетельства, а затем, уже в Украине, была разработана и введена в действие нормативная база, обеспечивающая защиту изобретений путем выдачи патентов, закрепляющих исключительные права за их владельцами. Однако психология изобретателя не может меняться так быстро, как принимаемые законы. Поэтому на понятие "патент" автоматически наложилось привычное понятие "авторское свидетельство" с вытекающими из этого представлениями о праве на авторское вознаграждение, о том, что кто-то должен внедрять изобретение, о льготах, которые должны предоставляться авторам изобретений, и т.д.

К сожалению, большинство изобретателей и сегодня говорят о желаемых льготах для предприятий, использующих изобретения, забывая при этом, что обладание патентом само по себе является льготой, которую дает государство патентовладельцу, предоставляя ему монопольное право на производство продукции с использованием запатентованного изобретения. Таким образом, предоставляемая монополия является исключением в рамках действующего антимонопольного законодательства, и государство сознательно идет на это, обеспечивая отдельному производителю или группе производителей исключительное право на изобретение, смысл которого состоит в запрете всем другим производителям создавать, использовать и продавать запатентованный продукт или технологию без разрешения патентовладельца.

В настоящее время большинство предпринимателей и руководителей предприятий все еще недооценивает преимущества патентной системы, продолжая подходить к этой принципиально новой для Украины форме правовой охраны с позиций уже не существующего авторского свидетельства. Следствием этого является непонимание тех прав, которые дает обладание патентом, чрезвычайно узкий объем правовой охраны, обеспечиваемый патентом, частое раскрытие ноу-хау ввиду публикации патента.

## Патент или ноу-хау

Как известно, существуют две основные формы охраны результатов научно-технической деятельности. Одна форма – это патентное право, другая – ноу-хау.

Патентное право обеспечивает владельцу патента монопольные права на то или иное техническое решение. При этом патентовладелец может привлечь нарушителя патента к ответственности, предъявить ему иск в виде денежной компенсации ущерба, потребовать от судебных органов наложения ареста, а затем и конфискации контрафактного товара. Богатая практика зарубежных фирм подтверждает серьезность последствий, возникающих при нарушении прав патентообладателей.

Так, по факту нарушения фирмой "Кодак" пяти патентов фирмы "Полароид", последняя в 1975 году возбудила в суде иск о нарушении своих прав на изобретения. Судебный процесс длился более десяти лет, что повлекло большие судебные издержки и другие расходы сторон. Однако, в 1986 году Верховный суд США принял окончательное решение по данному делу, присудив взыскать с фирмы "Кодак" в пользу истца его ущерб в сумме 494 млн. долларов. По признанию руководства фирмы "Кодак" оно не ожидало, что финансовый ущерб будет столь большим.

В то же время ноу-хау – это неохраняемые научно-технические знания и опыт, необходимые для реализации новой продукции или технологии. По данным мировой лицензионной практики в 80-85% лицензионных соглашений в предмет лицензии входит ноу-хау. При этом ноу-хау содержится, как правило, в передаваемой по лицензии технической документации, в консультациях и обучении покупателя лицензии при освоении нового производства. Желание покупателя побыстрее освоить новую продукцию или технологию, чтобы выиграть время, вынуждает его вместе с технической документацией оплатить и расходы продавца лицензии на консалтинг и сопровождение передаваемой документации.

Поскольку определение ноу-хау в украинском законодательстве отсутствует, обратимся к зарубежному опыту.

Верховный суд штата Пенсильвания, например, определил ноу-хау как понятие, включающее коммерческую тайну (Дело "Вэн Продактс против Джeneral Уэлдинг энд Фабрикейтиш", 1965 г.): "Концепция "Ноу-хау" -- это ... весьма неопределенная область, используемая главным образом как подручный инструмент для констатации того обстоятельства, что процесс защищен. Сюда относится множество вещей, которые, однако в широком смысле не являются защищаемыми, например, общие знания и навыки работника."

Отсюда следует, что ноу-хау можно разделить на две различные категории: то, что может быть отделено от конкретного лица, как владельца ноу-хау, и то, что отделено быть не может. Ноу-хау, как информация, отчуждаемая от конкретного лица, это то, что отвечает требованиям предметности, конфиденциальности и новизны, предъявляемым к

## Патентно-правовая компания «Инвента»

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина

+38 (057) 761-04-12

[info@inventa.ua](mailto:info@inventa.ua)

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

[www.inventa.ua](http://www.inventa.ua)



коммерческим тайнам. В качестве носителя такой информации может выступать различная деловая и техническая документация.

К таким ноу-хау можно отнести:

- точное соотношение ингредиентов химического соединения (даже в том случае, когда сами ингредиенты хорошо известны);
- проектная документация;
- технико-экономические обоснования и бизнес-планы;
- особенности ценообразования и продаж;
- особенности технологического процесса производства продукции;
- стратегические планы развития производства.

Примером ноу-хау является секрет ингредиента Кока-Колы, названного 7-Х. Несмотря на то, что он поставляется по всему миру на фабрики, производящие напиток, попытки разгадать его до сих пор были безуспешны, даже с применением современных методов анализа, включая хроматографию и ИК-спектрометрию.

Такие ноу-хау могут быть оценены и переданы другому владельцу по лицензионному договору либо как отдельный объект, либо в совокупности с переуступаемым бизнесом.

Ноу-хау, как общие навыки в коммерции или профессии, не могут быть отделены от конкретного физического лица и квалифицированы как нематериальные активы предприятия. К таким общим навыкам в коммерции можно отнести, например, технику ведения переговоров при заключении договоров, особенности проведения маркетинговых исследований при сбыте продукции и т.д.

Безусловно, первая форма охраны является более сильной по сравнению со второй. Однако на патентную форму охраны накладывается ряд ограничений, в результате чего не все объекты промышленной собственности целесообразно защищать патентом. В частности, трудно защитить патентом способы получения того или иного вещества. В этом случае преимущество имеет защита в виде ноу-хау, что было сказано выше.

Другая причина заключается в том, что патентование - дорогостоящий и длительный процесс. И, соответственно, в настоящее время многие украинские заявители не могут обеспечить необходимую стратегию зарубежного патентования в силу финансовых причин, т.е. такую стратегию, которая неразрывно связана с экономической политикой предприятия, и с необходимостью предполагает не только патентование в Украине, но и за ее пределами, в тех странах, где предполагается наладить коммерческую реализацию данной продукции. Из-за финансовых проблем большинство украинских заявителей ограничиваются патентованием своих изобретений только в Украине, ограничивая себе тем самым выход на международный рынок. Напомним, что украинский патент действует только в Украине, а во всех других странах, находящихся вне территории действия патента, данное научно-техническое решение может свободно и беспрепятственно использоваться другими лицами.



Так, украинский производитель подсолнечного масла фирма "Альфа ЛТД" разработал новую технологию получения рафинированного масла с использованием принципиально новых технологических приемов. На основе найденных технических решений было оформлено несколько заявок на изобретения, которые в течение 1995 - 1997г.г. были поданы в Патентное ведомство Украины. В связи с тем, что базовое техническое решение отличалось высокой эффективностью и обещало принести значительную прибыль при продаже лицензии, было принято решение о его патентовании в некоторых странах СНГ, а также в Польше, Венгрии, Франции и Италии. В связи с финансовыми затруднениями заявителя осуществить подачу национальных заявок в указанные страны в течение 12 месяцев (условие сохранения конвенционного приоритета) с даты подачи первичной заявки в Украину не удалось, в связи с чем было принято решение о подаче международной заявки по процедуре РСТ с указанием выбранных стран. Это позволило продлить срок перехода на национальную фазу (т.е. продлить срок подачи национальных заявок с сохранением конвенционного приоритета) до 31 месяца с даты подачи первичной заявки в Украине. Однако, и в этот срок заявитель не смог уложиться с постановкой на производство заявленной технологии, что привело к отсутствию средств для оплаты пошлин и услуг патентных поверенных при подаче заявок на патенты в выбранных странах. Таким образом, запланированное патентование в зарубежных странах не состоялось. В то же время поданные заявки на изобретения в Украине в 1997-1998 гг. были опубликованы и, таким образом, стали известны неопределенному кругу лиц.

Однако авторам удалось сохранить в секрете ноу-хау, без которого осуществление изобретений неэффективно. Это позволяет заявителю надеяться, на продажу запатентованной технологии не только в Украине, но и за ее пределами, поскольку без раскрытия ноу-хау использование заявленной технологии невозможно.

### **Лицензионная передача прав на объекты промышленной собственности**

Во всем мире изобретения и ноу-хау рассматриваются как товар, который может быть передан или продан заинтересованной стороне. Такая продажа или передача осуществляется, как правило, на основании лицензии, которая предусматривает все аспекты и условия передачи технической документации или переуступки прав по патенту.

Признание товаром научно-технической продукции, т.е. законченных научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ, а также патентов на объекты ПС, закрепляет права собственности за их владельцами, поскольку продукт труда лишь тогда приобретает в процессе обмена свойства товара, когда его производитель является его собственником. На основании данных мировой практики патентование может повысить цену лицензии в пределах от 10% до 60%. Если кроме патентов имеются и ноу-хау цена лицензии еще более возрастает.

Закон Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" предоставляет следующие права патентовладельцу:

- использовать изобретение по своему усмотрению;
- запрещать использование изобретения третьим лицам;
- переуступать права на изобретение, осуществляя его продажу либо предоставляя лицензию на его использование заинтересованным лицам.

Коммерческое использование изобретения предполагает реализацию всех указанных прав, имеющихся в распоряжении патентовладельца.

Использование изобретения в собственном производстве позволяет обеспечить уникальные потребительские свойства товара, что позволяет установить на него более высокие цены и в тоже время оградить свой сегмент рынка от проникновения конкурентов. Однако такая стратегия в коммерческой реализации изобретений в основном пригодна для фирм и предприятий, располагающих значительными производственными мощностями, соизмеримыми с емкостью рынка данного товара. Поэтому крупнейшие фирмы-монополисты, как правило стремящиеся ограничить конкуренцию на своем сегменте, крайне редко продают лицензии на право производства собственной продукции. Например, шведская фирма "Alfa Laval" , специализирующаяся в области машиностроения для пищевой промышленности, практически не занимается продажей лицензий. Безусловно и отдельные украинские производители, в первую очередь относящиеся к ВПК, не заинтересованы в распространении известных им технологий и стремятся сохранить приоритетные позиции на рынке своей продукции.

В то же время переуступка прав и продажа лицензий наиболее пригодна для фирм и организаций с небольшими производственными мощностями и со значительным объемом научно-исследовательских и конструкторских работ. При этом патентовладелец, как правило, стремится к реализации своего изобретения на рынке лицензий, если предполагаемая коммерческая выгода от продажи лицензии будет выше, чем при использовании данного изобретения в собственном производстве. Кроме того, продажа лицензии - практически единственная возможность коммерческой реализации своего изобретения для частного заявителя, не имеющего собственного производства.

Из зарубежного опыта следует, что предложения на продажу лицензий обычно исходят из разных источников. Значительная часть лицензий предлагается многочисленными средними и мелкими фирмами, которые не имеют материальных и финансовых возможностей для доработки и производственного применения изобретений и вынуждены искать покупателя на внутреннем и внешнем рынках. Их также предлагают крупные компании и монополии, если создаваемые изобретения являются сопутствующими и не соответствуют профилю производственной деятельности таких фирм.

При этом заинтересованность владельца патента в продаже лицензии возрастает по мере того, как на данной территории происходит насыщение товаром, производимым патентообладателем, а другие зоны распространения данного товара для патентовладельца труднодоступны.

Общеизвестно, что продажа лицензий в странах с рыночной экономикой непрерывно растет. По американской статистике доходы от таких операций перекрывают около 40% затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В отдельных случаях подобные затраты окупаются многократно. Показательным примером такого многократного покрытия затрат на приобретение лицензии является история создания полупроводникового транзистора.

Транзистор был изобретен и запатентован в США накануне второй мировой войны. Однако первые попытки его изготовления показали крайне низкую надежность нового электронного элемента и очень высокий процент брака при его производстве. В то же время в США шло полным ходом развитие и производство электронных ламп, предназначенных для той же цели, что и транзистор. Изобретение было положено "под сукно". По окончании войны им заинтересовались японские промышленники. У американской компании "Western Electric" им удалось купить лицензию на производство транзисторов на той стадии, когда приходилось выбрасывать 95 из каждой сотни дорогостоящих изделий. Сумев в короткие сроки сократить брак всего до 2%, фирма "Sony" создала первый в истории карманный транзисторный радиоприемник, быстро завоевавший мировой рынок.

В большинстве случаев целесообразность коммерческой реализации изобретения путем продажи лицензии и ее экономическая эффективность устанавливаются владельцем изобретения за счет определения разницы между доходами фирмы при продаже лицензии и недополученной суммой доходов, которую фирма могла бы иметь от реализации продукции, если бы она не продавала лицензию. Эта величина в рыночных условиях носит переменный характер. Ухудшение конъюнктуры выбранного сегмента рынка для изделий, выпускаемых с использованием того или иного изобретения, как правило делает целесообразным продажу на него лицензии и наоборот.

Для патентообладателя - потенциального продавца лицензии - первостепенным является вопрос о наиболее прибыльном коммерческом использовании принадлежащего ему изобретения. Как было сказано выше, патентообладатель всегда стоит перед альтернативой: либо использовать изобретение в собственном производстве, обеспечивая максимальное увеличение выпуска продукции для насыщения ею рыночного сегмента, защищенного собственным патентом или патентами, либо продавать лицензии другим фирмам, делая ставку на доходы от технологического бизнеса. При этом следует учесть, что цена продаваемой лицензий, будет определяться не затратами, понесенными на разработку лицензируемого продукта, а прежде всего соотношением спроса и предложения.

Здесь нет рецепта, пригодного во всех случаях, однако как показывает практика, реальная оценка и прогнозирование конъюнктуры рынка позволяет патентообладателю найти оптимальное решение для наиболее целесообразного коммерческому использованию своей промышленной собственности.

*Евгений Стогний*

**Патентно-правовая компания «Инвента»**

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина

+38 (057) 761-04-12

[info@inventa.ua](mailto:info@inventa.ua)

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

[www.inventa.ua](http://www.inventa.ua)



---

Опубликовано: [Интеллектуальна власність](#). - 2000. - № 2.