

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.92.41.031

Особенности зарубежного патентования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации

Никифоров Герман Евгеньевич

Старший научный сотрудник,
научно-исследовательского центра
(проблем интеллектуальной деятельности
Министерства обороны Российской Федерации),
ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России,
125284, Российская Федерация, Москва, 1-й Хорошевский пр-д, 5;
e-mail: herman5@yandex.ru

Аннотация

В статье проведен обзор нормативного регулирования патентования изобретений или полезных моделей для авторов из РФ, которым требуется регистрация в других странах. Практика показывает, что как на международном, так и на национальном уровне в большинстве стран происходит модернизация правового режима интеллектуальной собственности, но в силу коллизий и несовершенства законодательства могут возникать проблемы с оформлением документации на изобретение в другой стране. В работе проведен анализ норм международного и национального законодательства в области защиты интеллектуальной собственности, охраны авторских и смежных прав. Выявлены актуальные проблемы по совершенствованию материально-правового и коллизионного правового регулирования в области патентования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, для совершенствования экономического потенциала страны.

Для цитирования в научных исследованиях

Никифоров Г.Е. Особенности зарубежного патентования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 10А. С. 339-345. DOI: 10.34670/AR.2022.92.41.031

Ключевые слова

Полезная модель, гражданское право, защита авторских прав в России, патентоспособность, защита авторских прав, интеллектуальное право, интеллектуальная собственность, экономический потенциал, результаты интеллектуальной деятельности, зарубежное патентование, признание патентных прав за рубежом, изобретение, предприятие, патентообладатель.

Введение

В настоящее время экономический потенциал любой страны наращивается за счет новых знаний и технологий, а также развития науки и производства. В соответствии с Концепцией национальной безопасности, все это создает для государства независимость в разработке и производстве продукции в области военного, специального и двойного назначения.

Закрепление за Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности содержит в себе ряд проблем осуществления Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Освещаемая тема затрагивалась в работах многих правоведов: Гаврилова, Добрынина, Джемаркяна, Никитиной, Пирцхалава, Ревинского, Харикова и многих других, тем не менее на практике остается ряд проблем в данной области.

К основным таким проблемам можно отнести отсутствие четкого механизма защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), которые ранее были оформлены в другом государстве, несоблюдение интеллектуальных прав российских предприятий-разработчиков и производителей ВиВТ в рамках выставок, неправильное оформление документации, что влечет за собой отсутствие защиты прав как в виде патента, так и через ноу-хау или коммерческую тайну. Все это требует дополнительных исследований по обозначенной теме.

Целью представленного исследования является выявление и анализ проблем и перспектив развития и изменения процесса зарубежного патентования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, а также подбор их решений.

Методология работы сочетает в себе элементы дескриптивного анализа с вторичной обработкой статистических данных.

Основная часть

Совершенствование российской экономики не мыслится без наличия сильного рынка интеллектуальной собственности, а также без коммерциализации научных достижений. Россия находится на втором месте среди лидеров оружейного экспорта после США. Военная продукция является главной экспортной составляющей наряду с сырьевой. По данным Рособоронэкспорта, в 2010 г. ее экспорт составил около 10 млрд долларов (в 2009 г. было продано по импорту продукции на 7,4 млрд долларов). С каждым годом экспорт растет примерно на 500-600 млн долларов в год [Пирцхалава, 2018].

Сведения Роспатента говорят о том, что имеют место быть ежегодные потери России от использования иными государствами оружия российского образца, которое производится за границей по российским технологиям, но с нарушением авторских и лицензионных требований. Такие потери составляют около 5-6 млрд долларов в год, что говорит об отсутствии необходимой правовой защиты.

Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности за границей осуществляется с учетом как национального [Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ, www], так и международного законодательства [Договор о патентной кооперации, www; Евразийская патентная конвенция, www; Европейская патентная конвенция, www].

В российском законодательстве до конца не определены критерии (параметры)

разграничения сферы контроля правообладателя и допустимого применения патента иными лицами. Большая часть решений здесь основана на судебном усмотрении, при этом не рассматривается проблема допустимого расширения, сужения границ (в рамках судебного толкования) с учетом особенностей РИД.

Проблемной считается и ситуация, когда исключительные права применяются для получения несправедливых преимуществ, негативного воздействия на бизнес конкурентов. Часто они применяются как инструмент в судебных спорах для получения несоразмерного вознаграждения за эксплуатацию объекта. Правообладатели часто не лицензируют продукцию, что негативно влияет на работу рынка аналогичной продукции.

Зарубежное патентование предполагает подачу заявки на изобретение в зарубежную патентную организацию для получения правовой охраны для этого изобретения на территории данной страны в соответствии с Международным договором в порядке, установленном договором.

Зарубежное патентование объектов промышленной собственности за границей обеспечивает правовую охрану для реализации экспорта товаров и продажи лицензий. В данном вопросе необходимо учесть целесообразность получения патента, так как получение патента является достаточно сложным процессом [Добрынин, 2014].

Законодательное закрепление права на изобретение (полезные модели) дает иностранному патентообладателю стабильную позицию на рынке стран патентования и служит гарантией защиты от конкурентов.

В российском законодательстве указывается на необходимость подачи заявки на изобретения (полезные модели) при их создании в России сначала в российское патентное ведомство, и только через полгода – подачу заявки в зарубежное патентное ведомство.

В международном законодательстве существует несколько международных договоров, регламентирующих процесс регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности. Сюда относятся Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокол к нему от 28.06.1989 [Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891..., www], Договор о патентной кооперации от 19.06.1970 (Договор РСТ) [Договор о патентной кооперации от 19.06.1970 (Договор РСТ), www], Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 06.11.1925 [Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 06.11.1925, www], Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31.10.1958 [Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31.10.1958, www].

С помощью данных нормативных актов можно получить правовую охрану объекту интеллектуальной собственности в нескольких странах по одной заявке. На территории страны правовая охрана объекта интеллектуальной собственности обеспечивается в соответствии с местным законодательством. Данный вид регистрации приравнивается к регистрации по национальной заявке. Для обеспечения правовой защиты за рубежом автору следует подавать заявку в Отдел интеллектуальной собственности с сопутствующими документами: служебной запиской о допустимости зарубежного патентования и информационной анкетой о результате работы [Никитина, 2013].

Комиссия по отбору зарубежных изобретений рассматривает каждый конкретный случай патентования и дает соответствующее заключение. Наиболее полную правовую защиту обеспечивает патентование экспортируемой продукции в регионах предполагаемых поставок.

По данным Роспатента, их численность на протяжении многих лет оставалась одинаковой: в 2006 г. подано международных заявок 719, в 2007 г. – 758, 2008 г. – 819, 2009 г. – 762. В 2021 г. существенно сократилось количество заявок на патенты – на 11,5% в сравнении с 2020 годом, всего была подана 31 заявка (19,6 тысячи российских и 11,4 тысячи иностранных). Роспатентом было выдано 23,7 тысячи патентов, что на 17% ниже, чем в 2020 г. Отмечалось сокращение активности в период пандемии. Позже отметился рост заявок на 1,2%, что составило 14,4 тысячи. Физическими лицами было подано 5,2 тысячи, что 45,9% меньше, чем годом ранее [Джермакян, 2016].

По теме патентов существует большое количество практики и судебных прецедентов, имеют место международные конвенции, развитые международная и национальная системы правовой охраны. С помощью патента можно осуществить запрет использования любых изобретений, если на них уже выдан соответствующий документ.

В силу низкой активности зарубежного патентования государство и наши предприятия промышленности теряют законные права на свои изобретения.

Получать иностранный патент необходимо, если требуется осуществить производство на той или иной территории или же осуществить поставки готовой продукции с территории России. Если же патента нет, то по истечении пропущенного срока его выдачи иностранное государство выдает патент уже на своей территории на другого автора. Сложности могут возникать при получении патента российскими гражданами в силу коллизий законодательства [Гаврилов, 2014].

Большинство международных документов говорит о том, что патентование может происходить в соответствии с особенностями той страны, в которой происходит патентование, но при этом должна учитываться и одна из позиций российского права – изобретение или полезная модель должны обладать особенностями, согласно которым патентуемые объекты авторского права могут содержать государственную тайну.

В данном случае автору необходимо принять все необходимые меры для своевременного информирования и прохождения процедуры проверки наличия данных сведений в изобретении. Если же изобретение содержит в себе сведения, которые могут рассматриваться как «государственная тайна», решение о патентовании изобретения за границей должно проходить под контролем Правительства РФ и с определенными особенностями [Гаврилов, 2015].

Специализированные государственные органы осуществляют проведение мероприятий по правовой защите интересов государства в рамках экономической и гражданской деятельности военного, специального и двойного назначения. К данным мероприятиям относится создание патентной стратегии, проведение патентования на территории России и в иных странах и сохранение юридической силы уже имеющихся патентов [Хариков, 2021].

Финансироваться данные мероприятия могут частично или полностью из бюджета страны при соблюдении договорного порядка. Допускается возврат средств в доход федерального бюджета при использовании результатов интеллектуальной деятельности в коммерческих целях на основании договоров [Федулкин, Зинов, 2019].

Экспертами Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) выявлены основания для патентования и установлены последствия отсутствия правильно оформленного патента.

К основаниям можно отнести исключительные права; прочное положение на рынке; высокую отдачу от инвестиций в новые разработки; усиление позиций на переговорах; позитивный имидж предприятия.

Вышеуказанными последствиями считаются возможное наличие патентообладателя; риск применения конкурентами инновационной разработки; возможность выдачи лицензий и эксплуатации технологий станет невозможной [Ревинский, 2016].

Заключение

Ранее бюджетные научные и образовательные учреждения не имели права на доходы от распоряжения исключительными правами на используемые результаты интеллектуальной деятельности. Отсутствие должного законодательного закрепления данного вопроса создает массу препятствий факту коммерциализации технологий.

Можно отметить, что в настоящее время в стране проводятся специальные меры, которые способствуют урегулированию процесса использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Российской Федерации при реализации экономической и рабочей деятельности.

Международный опыт и правоприменительная практика должны учитываться при решении вышеуказанных проблем – при создании четкого механизма защиты патентных прав, защиты патентных прав в рамках выставок и зарубежных работ, при составлении соответствующей документации.

Также допускается привлечение российских представителей в ВОИС и в работу Евразийского патентного ведомства к участию в совершенствовании законодательства в данной сфере (соответствия норм новых законопроектов уже существующему международному доказательству).

Отсюда можно говорить о том, что совершенствование законодательных норм и практики передачи за рубеж прав на РИД, даже тех, что оформляются за счет российских бюджетных средств, является необходимым условием дальнейшего экономического развития страны. Также это усиливает конкурентоспособность предприятий оборонно-промышленного комплекса и укрепляет эффективность российского научно-технического потенциала.

Библиография

1. Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 06.11.1925 // СПС «КонсультантПлюс».
2. Гаврилов Э.П. О служебных изобретениях // Хозяйство и право. 2015. № 9. С. 30-38.
3. Гаврилов Э.П. Право на вознаграждение за служебные объекты патентного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 10. С. 20.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
5. Джермакян В.Ю. Выплата вознаграждения за использование изобретения по досрочно прекратившему действие патенту // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 3. С. 25.
6. Добрынин В.О. Особенности правового регулирования служебных изобретений: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2014.
7. Договор о патентной кооперации // СПС «КонсультантПлюс».
8. Договор о патентной кооперации от 19.06.1970 (Договор РСТ) // СПС «КонсультантПлюс».
9. Евразийская патентная конвенция // СПС «КонсультантПлюс».
10. Европейская патентная конвенция // СПС «КонсультантПлюс».
11. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31.10.1958 // СПС «КонсультантПлюс».
12. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокол к нему от 28.06.1989, Договор о патентной кооперации от 19.06.1970 (Договор РСТ) // СПС «КонсультантПлюс».
13. Никитина А.Г. Зарубежный опыт регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности //

- Проблемы экономики и юридической практики. 2013. № 5. С. 36-42.
14. Пирцхалава Х.Д. О некоторых аспектах правового регулирования объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации и зарубежных странах // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2018. № 2 (15). С. 14-22.
 15. Ревинский О.В., Удовиченко М.А. Вознаграждения за служебные изобретения // Патенты и лицензии. 2016. № 5. С. 35-47.
 16. Федулкин Д.П., Зинов В.Г. Проблемы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданными с использованием бюджетных средств // Экономика науки. 2019. № 1. С. 112-117.
 17. Хариков С.В. Особенности патентования изобретений или полезных моделей для авторов, имеющих российскую юрисдикцию за рубежом // Молодой ученый. 2021. № 25 (367). С. 344-347.

Features of foreign patenting of the results of intellectual activity, the rights to which belong to the Russian Federation

German E. Nikiforov

Senior Researcher of the Research Center (Problems of Intellectual Activity of the Ministry of Defense of the Russian Federation),
Federal State Budgetary Institution "27 Central Research Institute"
of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
125284, 5, 1st Khoroshevsky Ave., Moscow, Russian Federation;
e-mail: herman5@yandex.ru

Abstract

This article provides an overview of the regulatory regulation of patenting inventions or utility models for authors from the Russian Federation who require registration in other countries. Practice shows that both at the international and national level, in most countries, the legal regime of intellectual property is being modernized, but due to conflicts and imperfections of legislation, problems may arise with the registration of documentation for an invention in another country. The paper analyzes the norms of international and national legislation in the field of intellectual property protection, copyright and related rights protection. The actual problems of improving the substantive and conflict-of-laws legal regulation in the field of patenting the results of intellectual activity, the rights to which belong to the Russian Federation to improve the economic potential of the country, are identified.

For citation

Nikiforov G.E. (2022) Osobennosti zarubezhnogo patentovaniya rezul'tatov intellektual'noi deyatel'nosti, prava na kotorye prinadlezhat Rossiiskoi Federatsii [Features of foreign patenting of the results of intellectual activity, the rights to which belong to the Russian Federation]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (10A), pp. 339-345. DOI: 10.34670/AR.2022.92.41.031

Keywords

Utility model, civil law, copyright protection in Russia, patentability, copyright protection, intellectual right, intellectual property, economic potential, results of intellectual activity, foreign patenting, recognition of patent rights abroad, invention, enterprise, patent holder.

References

1. Dobrynin V.O. (2014) *Osobennosti pravovogo regulirovaniya sluzhebnykh izobretanii. Dokt. Diss* [Features of legal regulation of service inventions. Doct. Diss.]. Moscow.
2. Dogovor o patentnoi kooperatsii [Patent Cooperation Agreement]. SPS "Konsul'tantPlyus" [SPS Consultant].
3. Dogovor o patentnoi kooperatsii ot 19.06.1970 (Dogovor PCT) [Patent Cooperation Agreement of June 19, 1970 (PCT Agreement)] SPS "Konsul'tantPlyus" [SPS Consultant].
4. Dzhermakyan V.Yu. (2016) Vyplata voznagrazhdeniya za ispol'zovanie izobreteniya po dosrochno prekrativshemu deistviu patentu [Payment of remuneration for the use of an invention under a patent that has expired prematurely]. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nye prava* [Patents and licenses. Intellectual Rights], 3, p. 25.
5. Evraziiskaya patentnaya konventsia [Eurasian Patent Convention]. SPS "Konsul'tantPlyus" [SPS Consultant].
6. Evropeiskaya patentnaya konventsia [European Patent Convention]. SPS SPS "Konsul'tantPlyus" [SPS Consultant].
7. Fedulkin D.P., Zinov V.G. (2019) Problemy upravleniya pravami na rezul'taty intellektual'noi deyatel'nosti, sozdannymi s ispol'zovaniem byudzhetykh sredstv [Problems of management of intellectual property rights created using budgetary funds]. *Ekonomika nauki* [Economics of science], 1, pp. 112-117.
8. Gaagskoe soglasenie o mezhdunarodnom deponirovanii promyshlennykh obraztsov ot 06.11.1925 [Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of 06.11.1925]. SPS "Konsul'tantPlyus" [SPS Consultant].
9. Gavrilov E.P. (2015) O sluzhebnykh izobreteniyakh [About service inventions]. *Khozyaistvo i pravo* [Economy and Law], 9, pp. 30-38.
10. Gavrilov E.P. (2014) Pravo na voznagrazhdenie za sluzhebnye ob"ekty patentnogo prava [The right to remuneration for service objects of patent law]. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nye prava* [Patents and licenses. Intellectual property rights], 10, pp. 20.
11. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' 4) ot 18 dekabrya 2006 goda № 230-FZ [Civil Code of the Russian Federation (Part 4) No. 230-FZ of December 18, 2006]. SPS "Konsul'tantPlyus" [SPS Consultant].
12. Kharikov S.V. (2021) Osobennosti patentovaniya izobretanii ili poleznykh modelei dlya avtorov, imeyushchikh rossiiskuyu yurisdiksiyu za rubezhom [Features of patenting inventions or utility models for authors with Russian jurisdiction abroad]. *Molodoi uchenyi* [Young Scientist], 25 (367), pp. 344-347.
13. Lissabonskoe soglasenie ob okhrane naimenovaniy mest proiskhozhdeniya i ikh mezhdunarodnoi registratsii ot 31.10.1958 [Lisbon Agreement on the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 31.10.1958]. SPS "Konsul'tantPlyus" [SPS Consultant].
14. Madridskoe soglasenie o mezhdunarodnoi registratsii znakov ot 14.04.1891 i Protokol k nemu ot 28.06.1989, Dogovor o patentnoi kooperatsii ot 19.06.1970 (Dogovor PCT) [Madrid Agreement on the International Registration of Marks of April 14, 1891 and its Protocol of June 28, 1989, Patent Cooperation Agreement of June 19, 1970 (PCT Agreement)]. SPS "Konsul'tantPlyus" [SPS Consultant].
15. Nikitina A.G. (2013) Zarubezhnyi opyt regulirovaniya prav na rezul'taty intellektual'noi deyatel'nosti [Foreign experience in regulating rights to the results of intellectual activity]. *Problemy ekonomiki i yuridicheskoi praktiki* [Problems of Economics and legal practice], 5, pp. 36-42.
16. Pirtskhalava Kh.D. (2018) O nekotorykh aspektakh pravovogo regulirovaniya ob"ektov intellektual'noi sobstvennosti v Rossiiskoi Federatsii i zarubezhnykh stranakh [On some aspects of legal regulation of intellectual property objects in the Russian Federation and foreign countries]. *Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo evraziiskikh gosudarstv: politika, ekonomika, pravo* [International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law], 2 (15), pp. 14-22.
17. Revinskii O.V., Udovichenko M.A. (2016) Voznagrazhdeniya za sluzhebnye izobreteniya [Remuneration for service inventions]. *Patenty i litsenzii* [Patents and licenses], 5, pp. 35-47.