

## ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ НА РЫНОК

### PROMOTION OF INTELLECTUAL PRODUCTS INTO MARKET

*M. Tsarikaeva*

#### Annotation

The article deals with aspects of commercialization process for various objects of industrial intellectual property. It contains recommendations for producers on how to improve the system of intellectual products' promotion into market.

**Keywords:** market, technical objects, industrial intellectual property, commercialization, competitiveness, quality, novelty, expertise, patent research, patent clarity, search regulations, patent form, patentability, license, outsourcing.

*Царикаева Мадина Сергеевна*  
Аспирант Санкт-Петербургского  
университета управления  
и экономики

#### Аннотация

Статья посвящена вопросам коммерциализации объектов промышленной интеллектуальной собственности. В ней содержатся рекомендации товаропроизводителям по совершенствованию системы продвижения на рынок интеллектуальных продуктов.

#### Ключевые слова:

Рынок, объекты техники, промышленная интеллектуальная собственность, коммерциализация, конкурентоспособность, качество, новизна, экспертиза, патентные исследования, патентная чистота, регламент поиска, патентный формуляр, патентоспособность, лицензия, аутсорсинг.

**А**нализ научных исследований, представленных в работах [1–6], показывает, что высокий изобретательский уровень технических решений, на основе которых разрабатывается продукция, является одним из основных условий достижения высоких технико-экономических показателей, но еще не гарантирует эффективную реализацию товара. Требуется углубленный анализ конъюнктуры рынка посредством комплексного изучения патентной, научно-технической и экономической информации, для чего проводятся патентные исследования с использованием требований известных нормативных документов [7–8]. В результате таких исследований определяется, в частности, технический уровень объектов техники, их патентная чистота.

Широко известно, что конкурентоспособность товара – это уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество с другими аналогичными товарами на рынке. При этом учитывается целый комплекс факторов: качество, цена, новизна и т.д. Реализации может подвергаться продукция, обладающая, помимо вышеперечисленных факторов, патентной защитой и патентной чистотой. В качестве продукции здесь рассматриваются объекты промышленной интеллектуальной собственности, которые являются основой построения высокотехнологического сектора экономики, сердцевиной рынка инноваций, обеспечивая его рост и постоянное развитие. Управление этой собственностью на корпоративном уровне

следует рассматривать в контексте стратегического и инновационного менеджмента. Это означает, что воспроизводство и эффективное использование интеллектуальных продуктов должно лечь в основу выработки и реализации экономической стратегии предприятия с целью создания конкурентных преимуществ по продвижению товаров и услуг на рынке. Иначе построение экономики инновационного типа не представляется возможным.

Необходимо также отметить: в связи с вхождением в ВТО вопросы обеспечения патентной чистоты объектов экспорта и импорта приобретают еще большую актуальность, и обязывают производителей этих объектов обеспечивать их конкурентоспособность и скорую реализацию на любом товарном рынке. Обеспечение патентной чистоты позволит беспрепятственно, не боясь нарушить исключительные права третьих лиц, реализовывать (использовать) объекты техники (машины, приборы, оборудование, материалы и технологические процессы). При этом патентной чистотой должны обладать все объекты техники, фигурирующие при заключении лицензионных соглашений и передаче в лизинг и залог. Это в полной мере относится к любой сфере деятельности.

Каждый активно используемый на предприятии объект интеллектуальной собственности, будь то изобретение, промышленный образец, товарный знак, программный продукт, – вносит новизну в изделие, технологию, систему управления. Полезность изобретений, промышленных образцов и других объектов ИС определяется

способностью придавать товарам особые потребительские свойства, обеспечивая постоянную обновляемость и устойчивый рыночный спрос на них. Система международной охраны интеллектуальной собственности гарантирует высокую степень защиты исключительных прав производителей на мировых рынках.

Опыт показывает, что конечной целью инновационной деятельности является использование результатов научно-технических исследований для получения максимальной прибыли, т.е. коммерциализация [3–5]. Термин "коммерциализация" все прочнее входит в нашу жизнь, прежде всего предусматривая практическое использование результатов НИОКР, в данном случае, объектов промышленной интеллектуальной собственности. Будучи комплексным явлением, коммерциализация включает в себя, как минимум, правовые, финансово-экономические, технологические, маркетинговые, логистические, презентационные элементы.

Коммерциализация объектов промышленной интеллектуальной собственности зависит от многих факторов, важнейшим из которых является обеспечение патентной чистоты продукции на внутреннем и внешнем рынках, дабы не попасть под действие охранных документов патентообладателей и, как следствие, больших штрафных санкций. На практике, как показывает анализ публикаций, пока недостаточное внимание уделяется патентно-правовому фактору конкурентоспособности объектов техники, связанному с обеспечением их патентной чистоты. Это связано с рядом причин, в частности, с тем, что проведение проверки объектов техники на патентную чистоту является одним из наиболее сложных видов патентной работы, требующих привлечения высококвалифицированных специалистов и четких знаний особенностей этой сферы деятельности.

Патентная чистота – термин, обозначающий возможность использования объекта техники в определенном государстве без нарушения прав по ранее выданным действующим патентам на изобретения и полезные модели, или прав на другие объекты промышленной собственности (промышленные образцы, товарные знаки, программное обеспечение и др.). В мировой практике встречаются и другие вариации и определения этого термина, например "патентная неуязвимость", в США: "свобода от охраняемых патентных прав" и др.

В нормативных документах [7,8] отмечается, что патентная чистота – это юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов исключительного права, принадлежащих третьим лицам. Отсюда следует, что обладающими патентной чистотой в отношении какой-либо страны называются такие объекты, которые не подпадают под действие патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных уполномоченным патентным ведомством и имеющих в настоящий момент силу на территории данной страны.

Кроме того, если на продукции проставляется товарный знак предприятия-изготовителя (или его фирменное наименование, знак обслуживания или наименование места происхождения товара), то он также не должен нарушать патентную чистоту зарегистрированного товарного знака, принадлежащего другому владельцу. Изделие обладает патентной чистотой и в том случае, если подпадает под патенты, срок действия которых истек. Таким образом, патентная чистота объектов техники является важнейшим нормативным условием обеспечения их конкурентоспособности.

Понятие "патентная чистота" не следует смешивать с понятием "патентоспособность". Патентная чистота касается непосредственно объекта техники, а патентоспособностью обладают технические решения. Под патентоспособностью понимается юридическое свойство технического решения, определяемое совокупностью признаков, необходимых для признания его, например, изобретением.

Продукция, не обладающая патентной чистотой, не может законным образом участвовать в конкурентной борьбе. Объект техники, выполненный на высоком техническом уровне, может оказаться неконкурентоспособным в отношении какой-либо страны, если в нем используются технические решения, защищенные "чужими" охранными документами (патентами), действующими на территории этой страны, т.е. объект не соответствует условию патентной чистоты.

В случае ввоза в какую-либо страну объектов техники, не обладающих патентной чистотой, или иного использования в этой стране таких объектов, попадающих под действие патентов третьих лиц, последние в силу положений патентного права этой страны могут предъявить требование об аресте соответствующих изделий, ввозенных или изготовленных в нарушение прав патентообладателя, об уплате штрафов, возмещении ущерба, причиненного таким нарушением и т.п. По законодательству стран с развитой рыночной экономикой, продукция, выпускаемая и реализуемая предприятием с нарушением чьих-либо исключительных прав, признается контрафактной и подлежит изъятию из процесса оборота, а к самому предприятию применяются различные санкции и меры ответственности. Здесь экономическая сторона заключается в оценке объема возможных претензий патентообладателя при нарушении его патента.

Патентная чистота является относительным понятием, т.е. определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату, что обусловлено тем, что патент действует на территории конкретной страны в течение установленного законодательством срока. Иными словами, объект может не обладать патентной чистотой в отношении ряда стран, где действуют патенты, под действие которых он подпадает, и может обладать патентной чистотой в отношении всех остальных стран, где таких патентов нет. Если, например, в Германии, Японии или США выдан патент на определенный

объект техники, этот объект не обладает патентной чистотой в отношении данных стран. Однако если патент на такой же объект отсутствует на территории Франции, Австралии и Индии, то по отношению к этим странам он обладает патентной чистотой.

Патентная чистота объекта – это понятие, неразрывно связанное с существованием патента, предоставляющего его владельцу исключительное право на использование изобретения. Объекты (машины, приборы, оборудование, инструменты, материалы, технологические процессы и др.), которые не подпадают под действие патентов в данной стране, обладают на территории этой страны патентной чистотой. Если хотя бы на один элемент продукции действует патент, то вся продукция в целом не удовлетворяет требованиям патентной чистоты. Понятие "патентная чистота" распространяется не только на материальные объекты (устройства, способы, вещества), но и на техническую документацию, по которой производится или будет производиться данный объект (в том числе проспекты предприятий, стандарты, технологическая документация и т.д.).

Требование обеспечения патентной чистоты предусмотрено в ГОСТ Р 15.011–96 [7], в котором говорится не только о необходимости исследования патентной чистоты объектов техники, но и об обосновании мер по их беспрепятственному производству и реализации в стране и за рубежом. На основании проведенных исследований патентной чистоты объектов техники составляется патентный формуляр, содержание которого регламентировано ГОСТ 15.012–84 [8].

Патентный формуляр предназначен для предоставления его организациям (органам), решающим вопросы реализации объекта в стране и за рубежом, в том числе возможности и условий экспорта, капитального строительства, продажи лицензий, передачи технической документации за границу, а также экспонирования на международных выставках и ярмарках. Этот документ составляет или корректирует (если он был ранее составлен) держатель подлинников технической документации. Он должен прилагаться к комплексу технической документации при передаче ее другому предприятию (организации). Патентный формуляр передаче за границу не подлежит.

Экспертиза объектов техники на патентную чистоту проводится разработчиком объекта техники и технологии на всех стадиях его разработки, создания и использования, т.е. на протяжении всего жизненного цикла данного вида техники. При этом необходимо принимать меры по обеспечению комплексной правовой защиты объектов техники: технических решений – патентами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; обозначений, применяемых на изделиях или в их упаковке, – товарными знаками. Методическую помощь разработчикам оказывают сотрудники патентных служб предприятий. При необходимости эту работу можно заказать патентным поверенным или специализированным консалтинговым и инжиниринговым фирмам. Мы рекомендуем

воспользоваться эффективной системой аутсорсинга (outsourcing) – передачей по договору этой функции компании, специализирующейся в соответствующей области. Это позволит эффективно решить проблему с коммерциализацией продукции, не расширяя штат сотрудников и не расходуя фонд заработной платы.

При выполнении экспертизы необходимо выявить использованные в объекте признаки запатентованного изобретения, несмотря на имеющиеся отличия в других признаках. Она заключается в отыскании всех действующих в данной стране (странах) патентов исключительного права, имеющих отношение к объекту, их анализу, а также в изучении обстоятельств, которые могли бы способствовать беспрепятственной реализации данного объекта в соответствующей стране. Экспертиза проводится по всем доступным источникам, в том числе образцам продукции, патентной и другой научно-технической литературе, включая фирменные проспекты, каталоги и другие материалы, относящиеся к аналогичным объектам техники.

Для вновь создаваемых объектов экспертиза проводится с целью обеспечения их патентной чистоты и должна являться составной частью общих патентных исследований, выполняемых как перед началом, так и в ходе разработки. Это относится к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, разработке новых объектов, проектированию предприятий и других объектов капитального строительства, а также к разработке проектов стандартов. В качестве самостоятельной работы экспертиза на патентную чистоту проводится для ранее разработанных устройств, способов и веществ, которые становятся объектами экспорта или лицензий, выставочными экспонатами и т. п.

При проведении экспертизы на патентную чистоту необходимо обеспечить сочетание трех ее сторон: правовой (юридической), технической (инженерной) и экономической, с тем, чтобы правильно учесть значение каждой из них в данном конкретном случае. Проверяется объект в целом, причём оценке подвергаются все (или большинство) реализованных в нем технических решений, при этом экспертиза ведется по каждой стране в отдельности, принимаются во внимание патентные законы, правила и судебная практика стран, в отношении которых ведется экспертиза. Учитываются только действующие в данной стране патенты исключительного права.

Экспертиза не заканчивается до тех пор, пока не просмотрены все без исключения действующие патенты исключительного права в данной стране (проводится сплошной или исчерпывающий поиск). Глубина поиска патентов во времени определяется сроком их действия в данной стране и не должна превышать этого срока. При изучении патента основное внимание уделяется выявлению объема прав из патента. Ошибки и неточности могут привести к значительному материальному ущербу. Это делает экспертизу весьма ответственной работой.

Опыт показывает, что экспертиза объектов техники на

патентную чистоту включает следующие основные операции:

- ◆ установление стран, по которым должна быть осуществлена проверка, при этом изучаются особенности патентного законодательства этих стран;
- ◆ определение классификационных рубрик, по которым классифицируется объект проверки, и по которым будет проводиться поиск запатентованных объектов промышленной собственности, имеющих отношение к проверяемому объекту;
- ◆ анализ объекта проверки и выделение технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих проверке на патентную чистоту; в анализ входит также установление узлов и деталей объекта, срок истечения которых выходит за срок действия патента и которые на этом основании не подлежат экспертизе на патентную чистоту; кроме того, в анализ включается работа по выявлению комплектующих узлов и деталей, сведения о патентной чистоте которых необходимо запросить у изготовителя этих комплектующих;
- ◆ поиск и отбор патентов и свидетельств исключительного права, имеющих отношение к объекту проверки, его узлам и деталям;
- ◆ анализ отобранных охранных документов, отбор тех из них, которые требуют детального сопоставительного анализа;
- ◆ детальный сопоставительный анализ действующих охранных документов на основе изучения независимого пункта (пунктов) формулы изобретения, полезной модели, существенных признаков и фотографий промышленного образца, а также изучения чертежей, текста описания для установления мешающих патентов;
- ◆ определение условий беспрепятственной реализации объекта техники в стране проверки, на территории которой действуют мешающие патенты, является заключительной стадией процедуры проверки объекта техники на патентную чистоту.

*В зависимости от ситуации могут быть предложены следующие рекомендации по беспрепятственной реализации объекта техники:*

- ◆ изменение (усовершенствование) того узла (элемента), который лишает объект проверки патентной чистоты;
- ◆ опротестование или оспаривание мешающего патента в суде, если не истек срок исковой давности, на основании, например, отсутствия новизны, изобретательского уровня или наличия в формуле признаков, отсутствующих в первичных материалах заявки и др.;
- ◆ договоренность с патентообладателем о безвозмездном использовании запатентованного технического решения в объекте проверки в случае достаточных оснований для аннулирования его патента;
- ◆ подписание лицензионного договора с патентообладателем на право использования мешающего патента в объекте проверки с регистрацией в патентном ведомстве РФ.

В ходе проведения экспертизы довольно редко, но встречаются случаи, когда все признаки, изложенные в независимом пункте формулы изобретения запатентованного технического решения, использованы в объекте проверки. В этом случае делается вывод, что объект проверки подпадает под действие патента и, следовательно, не обладает патентной чистотой. Если будет установлено, что разрабатываемый объект подпадает под действие какого-либо патента, то после изучения вопроса о действительности патента и правомерности его выдачи следует принять меры к обходу мешающего патента, не допуская, однако, применения менее совершенных технических решений, ухудшающих технико-экономические характеристики объекта. В данной ситуации целесообразно подписать лицензионный договор с патентообладателем и без риска реализовывать продукцию.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002.
2. Кудашов В. И. Интеллектуальная собственность: охрана и реализация прав, управление: Учебное пособие. – Мн.: БНТУ, 2004. – 322 с.
3. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н., Салихов М.Р., Егорычева Е.В. Управление процессами коммерциализации и оценки стоимости интеллектуального капитала наукоемких предприятий // Менеджмент в России и за рубежом. –2009.–№4.–С. 27–32.
4. Олехнович Г.И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации. – Мн.: Амалфея, 2003. – 128 с.
5. Тимофеева А.А. Управление процессом коммерциализации результатов инновационной деятельности предприятий // Известия вузов России, сер. "Экономика, финансы и управление производством". –2011.–№3.–С.47–54.
6. Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объектов: Учебник/ В.В. Шведова.– М.: РГИИС, 2006.– 288 с.
7. ГОСТ Р 15.011–96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".
8. ГОСТ 15.012–84 Патентный формуляр.