

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТЕНТНОЙ СЛУЖБЫ

Совет дает руководитель патентной службы ЗАО «Нанотехнология-МДТ» Д.Ю.Соколов.

Перед любой компанией, особенно занимающейся высокими технологиями, в тот или иной момент возникает необходимость защиты интеллектуальной собственности. Наиболее актуально это стало с введением в действие четвертой части ГК РФ. В ст. 1544, например, разработчиков обязали защищать интеллектуальную собственность по бюджетным работам. К тому же у изобретателей растет осознание своих прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Иногда необходимость защиты интеллектуальной собственности возникает внезапно. Приходит, например, сотрудник, уволившийся год назад, приносит оформленный на свое имя патент на основную продукцию этой фирмы и ставит под сомнение бизнес, связанный с ее реализацией. Или предприятие с успехом осваивает государственные деньги, делает опытный образец оборудования. Работа близится к завершению, но за неделю до сдачи выясняется, что нужно выполнить патентные исследования по ГОСТу да еще защитить интеллектуальную собственность. А это минимум полгода напряженной работы.

Бывает по-другому. Объявляется тендер на разработку технологии. У претендента вроде все хорошо: и технология уже почти разработана, и ресурсы имеются, только патентов нет. Если появляется конкурент, даже с меньшими реальными возможностями, но имеющий патенты по этой тематике, у него есть реальные шансы выиграть тендер.

Был в моей практике и такой случай. Крупное оборонное предприятие лишилось заказов. Но быстро сориентировалось, разработало качественное оборудование для гражданского применения и передало его на заводы для массового производства. Проходит время, наращивается выпуск, у заводов появилась прибыль. Наивные оборонщики обрадовались и пошли к компаньонам в ожидании доли прибыли. Но суровые законы капитализма уже проросли на нашей земле, и ничего им не досталось. Патенты для защиты своих прав в суде они оформить не успели, и пришлось это делать задним числом, когда в документации уже ничего нельзя было изменить.

Очень важно наличие патентов при продаже оборудования, особенно если оно является комплектующим для более крупных изделий. Конечный производитель будет отвечать за патентную чистоту изделия в целом и, естественно, выберет комплектующие, защищенные патентами.

Существует такое понятие, как патенты-киллеры. Во всем мире не один десяток лет борются с этим явлением с переменным успехом. Появились они и у нас. Патенты-киллеры работают на недобросовестных предпринимателей, которые даже и не думают производить по ним продукцию, а вот деньги получить с тех, кто ее производит, но не имеет патентов, они хотят.

Можно долго перечислять примеры необходимости защиты интеллектуальной собственности в современном мире, но, думаю, и приведенных вполне достаточно. Так с чего же начать? Прежде всего необходимо понять, зачем нужны патенты, и в зависимости от этого строить стратегию патентования и организовывать патентную службу.

Рассмотрим самый **простой вариант**. Фирма выполняет государственные заказы, и ей достаточно отчитываться заявками на патенты. В этом случае нет особой нужды организовывать собственную патентную службу. Достаточно по мере необходимости привлекать специалистов со стороны для быстрого оформления заявок на изобретения. Однако надо иметь в виду, что даже если сначала при работе над проектами достаточно подавать заявки на изобретения, то через некоторое время возникнет необходимость по этим заявкам получить патенты. Тут опять помогут те же специалисты за вознаграждение.

Однако при таком режиме патентования фирма должна обучить кого-то из своих сотрудников элементарным действиям с патентной документацией и делопроизводству. Этим может заняться тот же специалист, который привлекался вначале, правда, не всегда он захочет это делать, чтобы не плодить себе конкурентов. Тут лучше не экономить и заплатить обучающему достойные деньги. Дальнейшие выгоды будут очевидны.

Второй вариант отличается тем, что для получения дальнейшего финансирования работ только заявок на изобретения недостаточно. Нужно обязательно иметь патенты, причем в достаточном количестве и разнообразии. Без постоянного сотрудника-патентоведа в этом случае не обойтись. Хорошо, если он сам является разработчиком и имеет непосредственное отношение к технике. Привлечение патентной фирмы не всегда целесообразно. Это связано с тем, что получить от разработчика точное описание устройства бывает очень сложно, а патентная фирма без первичного текста не всегда будет работать. Если патентовед-разработчик найден, то целесообразно выделить ему двух-трех помощников. Когда планируется патентовать 10 – 15 изобретений в год, это могут быть штатные сотрудники фирмы по другим направлениям. Каждый из них в дополнение к своим основным обязанностям может выполнять определенную функцию в патентной службе: специализироваться на патентном поиске, делопроизводстве и т.п. При правильном подборе сотрудников это может способствовать их основной работе. Например, маркетолог может одновременно заниматься патентным поиском. Работник службы описаний продукции составлять отдельные фрагменты описаний изобретений.

Выгоды такого режима связаны еще и с тем, что патентная работа носит циклический характер, а временно отвлеченному на нее сотруднику в период простоя не нужно искать загрузку. Если в год патентуется более 15 изобретений, то без постоянных помощников патентоведу не обойтись. В этом случае целесообразна их

специализация на отдельных видах работ.

Третий вариант патентной стратегии связан с реальным объемом защиты интеллектуальной собственности и минимизацией патентных рисков. Основные патенты по возможности должны быть зонтичными – имеющими максимальный объем защиты. Кроме того, патентной службе придется освоить подготовку блокирующих и деблокирующих патентов для выхода на новые рынки, дезориентирующих и маскирующих патентов для эффективной работы в конкурентной среде, рекламных патентов и т.п. Но это уже относится к области высоких технологий, и без патентной службы из трех-пяти человек в этом случае не обойтись. Здесь, помимо оформления заявок на патенты, возникает потребность в юристах для правильного составления лицензионных соглашений, защиты в судебных разбирательствах, связанных с интеллектуальной собственностью. Для проведения патентных исследований также потребуются специалист, так как такие работы по одному объекту в полном объеме менее чем за полгода не сделаешь, а патентные поверенные за них не всегда берутся. Отстаивание своих патентных интересов также требует специальной квалификации и коммуникабельности.

Следует отметить, что вышло новое положение по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007, в котором определен механизм постановки на баланс интеллектуальной собственности по рыночной стоимости, что может принести пользу предприятию. Возникает специфика налогообложения нематериальных активов, их страховой оценки, внесения в уставный капитал и т.п. Это также потребует специально обученного человека.

При любой патентной стратегии важно соблюдать баланс интересов изобретателей и работодателя. Как показывает практика, эти интересы часто не совпадают.

Грамотное решение вопросов авторского вознаграждения – залог успешного развития фирмы. Это уменьшит риски, связанные с нарушением прав изобретателей, и одновременно, стимулируя их работу, улучшит качество изделий, так как подготовка заявок на патенты активизирует процесс создания новой техники и должна стать его важной составляющей.

* * *