

Воронина Л.А.,

д.э.н., профессор

кафедры мировой экономики КубГУ

Нестеренко Е.А.,

старший преподаватель

кафедры финансов и кредита КФ РГТЭУ

**ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРИ
МНОГОКАНАЛЬНОМ ВЕНЧУРНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ
LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN MULTICHANAL
VENTURE CAPITAL INVESTMENT**

Аннотация: В статье рассматриваются способы защиты интеллектуальной собственности, возникающей в процессе формирования и реализации венчурного проекта, а также условия применения той или иной формы защиты прав разработчиков технологических активов в России.

Abstract: This article discusses ways to protect intellectual property arising in the process of formation and implementation of venture projects, as well as the conditions for the application of some form of protection of the rights in the Russian developer of technology assets.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, патент на изобретение, патент на полезную модель, режим «ноу-хау», товарный знак.

Key words: intellectual property, intellectual property, patent, utility model patent, "know-how" regime trademark.

Одной из основных тенденций развития экономики в последние десятилетия является формирование и развитие глобальных, региональных и локальных рынков интеллектуальной собственности, в роли товара на которых выступают результаты интеллектуальной деятельности (РИД), а также средства индивидуализации продукции и услуг. Участниками данных рынков становятся все большее количество экономических агентов - транснациональные и крупные национальные корпорации, малый и средний бизнес, государственные и общественные организации, научно-исследовательские цен-

тры и индивидуальные изобретатели. Развитие рынка интеллектуальной собственности в настоящее происходит синхронно с развитием процессов глобализации инновационного производства на основе применения новых технологий и во многом способствует диффузии как новых знаний в неовещественной форме, так и овеществленных технологий.

Заметим, что Гражданский кодекс РФ не содержит конкретного определения результатов интеллектуальной деятельности. В статье 1225 ГК РФ дается лишь перечень результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых предоставляются интеллектуальные права и правовая охрана, к которым отнесены следующие объекты: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

При этом собственно РИД предусмотрены в подп. 1 – 12, а средства индивидуализации – в подп. 13 – 16 п. 1 ст. 1225 ГК РФ.

Анализируя данное определение и определение интеллектуальной собственности (ОИС), приведенное в п. 4 части Гражданского кодекса можно сделать вывод о том, что под РИД можно понимать все объекты авторского права и объекты промышленного права, за исключением средств индивидуализации гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменное наименование, торговая марка, товарный знак). Среди всех вышеперечисленных видов наиболее часто объектами коммерциализации становятся патенты на изобретения, патенты на полезную модель, патенты на промышленный образец и ноу-хау. Будем называть данные виды ОИС патентными активами экономического агента.

Учитывая главенствующую роль интеллектуальной собственности в экономике знаний, необходимо провести исследование особенностей управления интеллектуальной собственностью при многоканальном венчурном финансировании.

Множественность участников венчурного проекта, которые подключаются и выходят из проекта по мере его продвижения от стадии к стадии на практике часто приводит к появлению проблемы идентификации авторов первоначальной идеи и определению их доли в прибыли или конечной стоимости компании. Как было рассмотрено

выше, потенциальный состав участников проекта достаточно широк – авторы идеи, разработчики технологии реализации идеи, разработчики бизнес-модели, консультанты и эксперты, обладающие различными компетенциями, необходимыми на разных стадиях развития проекта, спонсоры, инвесторы, государственные структуры и т.д. Очевидно, что чем шире состав участников проекта, тем больше двусторонних и множественных связей возникает между ними, каждая из которых с определенной вероятностью может привести к возникновению конфликтной ситуации в сфере управления интеллектуальной собственностью. Пример типичной конфликтной ситуации, часто возникающей на ранних стадиях проекта, на которых инновационные идеи, как правило, еще не защищены как полноценные объекты интеллектуальной собственности, схематично приведен на рис. 1.



Рис. 1. Пирамида «вкладов» участников венчурного проекта, приводящая к конфликту интересов

Причиной конфликтной ситуации как таковой является не столько невозможность или сложность оценки вкладов каждого отдельного участника в реализацию инновационной идеи в виде готового технологического актива, сколько то, что в процессе ее реализации сама идея подвергается многократной трансформации. Наиболее часто конфликтные ситуации возникают на ранних стадиях реализации проекта, на которых инновационные идеи еще не защищены как полноценные объекты интеллектуальной собственности [2].

В статье рассматриваются способы защиты интеллектуальной собственности, возникающей в процессе формирования и реализации венчурного проекта, а также

условия применения той или иной формы защиты прав разработчиков технологических активов. Права разработчиков инновационной продукции могут быть так или иначе защищены патентом на изобретение, патентом на полезную модель, режимом «ноу-хау» или товарным знаком.

Согласно ст. 1349 Гражданского кодекса РФ «В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящиеся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо» [1].

Право на изобретение подтверждается патентом, который удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право на изобретение. Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет, с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Патенты все более активно и по-разному используются в конкурентной борьбе.

В целом патентную стратегию можно рассматривать как составную часть общей стратегии предприятия, направленной на завоевание рынка и вытеснение конкурентов. Одно из средств в конкурентной борьбе - это использование исключительных прав на изобретения. Ограждающая функция является наиболее важной составляющей патентной стратегии, получившей название «патентный зонтик». Фирма в той или иной области техники создает группу близких патентов с тем, чтобы обеспечить дополнительную охрану своего основного (главного) изобретения на случай появления обходных патентов, а также получить возможность применения изобретения в различных областях.

К недостаткам патентной защиты изобретения можно отнести длительный срок его регистрации и получения, сложность организационных процедур, для прохождения которых обычно требуется привлечение к работе высокооплачиваемых специалистов по патентному праву, а также необходимость уплаты пошлины, размер которой не столь велик, но, тем не менее, существенен в случае, когда предприятие находится на ранней стадии развития и не располагает финансовыми средствами. Кроме того, патентом на изобретение можно защитить лишь небольшую часть инновационных идей, являющихся, как правило, результатами длительных и серьезных научных исследований. Поэтому получение патента является необходимым, но недостаточным условием достаточной правовой защиты всех участников венчурного проекта, так как его появле-

ние при условии синхронизации процессов разработки технологического актива и подачи документов на получение патента на изобретение, лежащее в основе технологического актива, можно ожидать лишь на стадии стартапа или на еще более поздних стадиях эволюции новых фирм одной технологии.

Другой способ защиты интеллектуального продукта в процессе реализации венчурного проекта реализуется с помощью полезных моделей, называемых еще “малыми патентами” или “полезными инновациями”. Согласно ст.1351 Гражданского кодекса РФ «В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и в социальной сфере» [1].

Правовая охрана полезной модели подтверждается патентом на полезную модель, который удостоверяет авторство, приоритет и исключительное право на полезную модель. Патент на полезную модель действует до истечения пяти лет, с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Полезные модели особенно подходят для малых и средних предприятий, которые производят, преимущественно, модифицирующие и интегрирующие инновации. Это связано с тем, что требования к заявке на полезную модель менее строгие, чем к заявке на патент. В то время как новизна должна иметь место всегда, изобретательский уровень, или неочевидность, может быть намного ниже или вовсе отсутствовать. На сегодняшний день в России этот способ охраны интеллектуальной собственности пока что не получил должного развития в силу общей слабой развитости малого инновационного бизнеса.

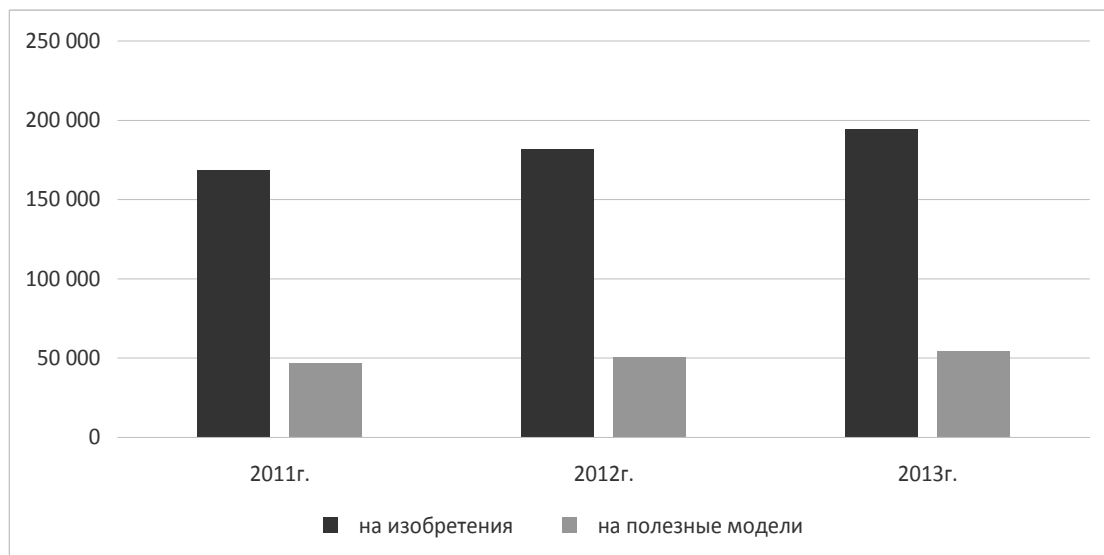


Рис. 2. Динамика выдачи патентов на изобретения и на полезные модели в России (составлено по данным www.gks.ru)

Данный способ защиты интеллектуальной собственности гораздо больше подходит для случая стартапов, так как, во-первых, позволят защитить авторство на разработку не только самого инновационного продукта или технологии, но и бизнес-модели, что чрезвычайно важно, а, во-вторых, требует меньше времени и ресурсов для процесса регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Недостатками существующих возможностей защиты авторства идей с помощью патентов на изобретения и патентов на полезную модель, на практике реализация этих прав зачастую под силу лишь крупным компаниям вследствие дороговизны и длительности судебных тяжб.

В этой связи разработчикам инновационных идей на ранних стадиях венчурного проекта наиболее целесообразно воспользоваться таким способом защиты интеллектуального продукта как ноу-хау.

К ноу-хау относят технические, организационные, коммерческие или иные знания, которые имеют право на защиту от незаконного использования третьими лицами и составляют секрет производства. Эта информация имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности третьим лицам. К этой информации нет свободного доступа на законном основании. Обладатель информации принимает надлежащие меры к охране её конфиденциальности. Срок охраны не ограничен временем действия, территорией. Лица, неправомерно использующие ноу-хау, обязаны возместить убытки, причиненные её обладателю. Гарантировано право использовать ноу-хау лицу, самостоятельно и добросовестно получившему такую информацию. Ноу-хау, в зависимости

от того к какому объекту они относятся, могут быть техническими, экономическими, управленческими, правовыми.

Закрепление прав на технологию через ноу-хау в режиме коммерческой тайны имеет ряд видимых преимуществ. Если патентование имеет отложенный эффект, когда права на созданную технологию возможно легально реализовать не сразу (время для подачи патентной заявки, патентования, регистрации лицензионного договора — до двух лет), то правовой режим охраны технологий как ноу-хау, позволяет реализовать свои права правообладателю практически сразу. Кроме того, срок охраны прав на технологию как ноу-хау не ограничен сроком действия патента (до 20 лет) и может быть настолько долгим, насколько у правообладателя ноу-хау хватит возможности обеспечивать режим коммерческой тайны.

Ноу-хау не требует государственной регистрации и проведения формальных процедур, что существенно снижает степень риска преждевременного раскрытия сути ноу-хау. Секрет производства, содержащийся в технологии, раскрыть посредством инженерного анализа практически невозможно, а в качестве приложения к лицензионному договору в этом случае выступает реферат ноу-хау, содержащий открытую часть описания такой технологии.

Коммерциализация прав на ноу-хау не исключает возможности последующего патентования данной технологии и может рассматриваться как предварительный этап, как «предпатентование».

К недостаткам данного способа правовой охраны можно отнести сложность правовой защиты своего права при его нарушении, поскольку обязанность доказывания охраноспособности своего права на коммерческую тайну (ноу-хау) и незаконности действий правонарушителя лежит на правообладателе. Проблемой является установление соотношения между конфиденциальным обращением и бременем доказывания. Так как бремя доказывания лежит на истце, то, если предоставляемые им средства доказывания не являются достаточными без конфиденциальных элементов, он может предпочесть скорее проиграть дело, чем раскрыть свои деловые тайны. Как только бремя доказывания переходит на ответчика, тот же принцип применяется не в его интересах (например, ответчик может не решаться продемонстрировать, что он не использовал запатентованной технологии, так как это вынудит его раскрыть истцу другую секретную технологию). Если он не может доказать эти обстоятельства, то его право по общему правилу защите не подлежит. Поскольку ноу-хау является частным случаем служебной и коммерческой тайны, т. к. речь идёт об одних и тех же правах, механизме их возникно-

вения и объектах, в отношении которых они возникают, возникает объективная необходимость организации специальных охранных мер и предупреждение утечки информации.

Таким образом задача управления интеллектуальной собственностью в случае многоканального венчурного инвестирования может быть декомпозирована на ряд следующих подзадач:

1. Выбор наиболее эффективной стратегии защиты интеллектуальной собственности в зависимости от этапа развития венчурного проекта;
2. Оценка вклада каждого из участников проекта в создание объекта интеллектуальной собственности;
3. Оценка созданного объекта интеллектуальной собственности на этапе расширения предприятия для определения вклада участников ранних стадий венчурного проекта и соблюдения их прав.

При этом, если задачи (1) и (3) имеют различные известные варианты решений и необходимо лишь правильным образом их подобрать и синтезировать в единую стратегию, то задача (2) не имеет известных в научной литературе алгоритмов решения и требует их разработки.

Литература

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
2. Воронина Л.А., Ратнер С.В., Иванова Н.Е. Итерационный маркетинг инновационного развития экономики России. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2008. – 204 с.