

Ваш патентный поверенный и адвокат по делам интеллектуальной собственности

Л. Ф. Клименко

В современном мире любая деятельность в сфере интеллектуальной собственности немыслима без содействия патентных поверенных, предоставляющих широкий спектр профессиональных консультаций и услуг своим клиентам на всех этапах жизненного цикла того или иного объекта интеллектуальной собственности — изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, фирменного наименования, ноу-хау и т.д.

Профессия патентного поверенного во всем цивилизованном мире весьма уважаема и ответственна. Патентный поверенный — это физическое лицо, оказывающее юридические и иные услуги в области интеллектуальной собственности, обладающее для этого необходимыми знаниями, навыками и опытом, получившее соответствующую аттестацию и аккредитацию Патентного ведомства. Патентный поверенный представляет интересы своего клиента при рассмотрении соответствующих дел в Патентном и других ведомствах и действует от своего имени. Во всем мире установлена практика, согласно которой иностранные граждане ведут работу с национальным Патентным ведомством только через национального патентного поверенного.

Очень важна роль патентного поверенного по оказанию услуг в отношении такого объекта интеллектуальной собственности, как патент.

В чем суть патента? Патент гарантирует от имени государства его обладателю исключительные права на предусмотренный патентом объект на определенной территории и в течение всего срока действия патента. Использование патента его обладателем или уполномоченным лицом имеет два аспекта: а) защита интересов правообладателя и б) защита социальных интересов, поскольку способствует удовлетворению интересов общества в более качественной и/или менее дорогой и соответственно более доступной продукции, а также созданию новой продукции и соответственно формированию и удовлетворению новых потребностей.

Патентный поверенный на стадии приобретения патента призван оказывать клиенту консультации и услуги патентно-технического, юридического и отчасти коммерческого характера, дает

советы, что патентовать, не нарушая прав третьих лиц, а что сохранить в виде ноу-хау с учетом коммерческой перспективы коммерциализации объекта, где и каким образом наиболее эффективно патентовать изобретение. По поручению клиента патентный поверенный предоставляет услуги по эффективному составлению описания и формулы изобретения, а после подачи заявки в национальное патентное ведомство проводит все необходимые работы, связанные с получением патента, а именно, оказывает услуги по обеспечению юридической безупречности прав патентообладателя, выполняет работы по получению соответствующих патентов в третьих странах. В функции патентных поверенных входит поддержание патента (в том числе патентов в третьих странах) в течение обычно 5—20 лет (средне-минимальный срок для неэффективных патентов 5 лет, средний срок обновления техники 10—12 лет, максимальный, в интересах общественного блага, срок действия патента по закону 18—20 лет). Наконец, патентный поверенный дает патентно-правовые консультации и оказывает услуги по коммерциализации патента, осуществляет правовую защиту патента от всех и всяческих нарушений патента со стороны третьих лиц.

Все эти консультации и услуги должны совершаться исключительно в интересах клиента при сохранении конфиденциальности информации клиента. Принимая поручение клиента, патентный поверенный в силу своей профессиональной этики как бы дает обет верности клиенту.

Помимо консультации и оказания услуг на протяжении всего жизненного цикла объектов промышленной собственности и других смежных объектов интеллектуальной собственности патентный поверенный осуществляет содействие по урегулированию правоотношений. В компетенцию патентных поверенных входят следующие виды правоотношений.

1. Правоотношения с национальным Патентным ведомством России и патентными ведомствами стран, допускающих на основе межгосударственных договоров к представительству российских патентных поверенных, по всем вопросам подачи заявок, получения и поддержания в силе

охранных документов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров:

— правоотношения с Евразийским патентным ведомством по подаче заявок, получению и поддержке в силе евразийских патентов на изобретения;

— правоотношения с Российским агентством по правовой защите программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем по вопросам регистрации объектов исключительного права;

— правоотношения с Российским авторским обществом по регистрации смежных объектов авторского права;

— правоотношения по правовой защите объектов за рубежом путем подачи заявок, приобретения исключительных прав и поддержания в силе охраняемых документов при содействии национальных (региональных) патентных поверенных стран приобретения исключительных прав.

2. Консалтинг интеллектуальной собственности — разработка и реализация фирменной (авторской) патентно-лицензионной политики и тактики с учетом маркетинга в целях максимизации доходов клиента, в том числе выдача рекомендации по выбору объектов и форме их охраны, определению процедуры, стран и момента начала правовой охраны:

— все виды патентных исследований, включая установление патентоспособности и патентной чистоты (свобода от нарушения исключительных прав третьих лиц); содействие в доведении предлагаемых решений до патентоспособного состояния;

— составление описаний и заявочных материалов для получения всех видов охраняемых документов;

— защита по патентным спорам (столкновение охраняемых документов, оспаривание охраняемых документов).

3. Оценка интеллектуальной собственности, расчет стоимости лицензий, в том числе передаваемых в качестве вкладов. При этом проводится экспертиза расчетов авторского вознаграждения, ущерба от нарушения исключительных прав, судебная экспертиза.

4. Коммерциализация исключительных прав и ноу-хау, уступка охраняемых документов, передача лицензий. В этом направлении осуществляется научно-техническое сотрудничество, кооперация в сфере интеллектуальной собственности (совместные исследования, совместное приобретение исключительных прав, инжиниринг).

5. Регулирование правоотношений по поводу интеллектуальной собственности:

— правоотношения по охране ноу-хау и коммерческой тайны (конфиденциальность) в системе:

работодатель—работник, автор (патентообладатель, разработчик) и предприятие, организации-соисполнители (сопатентовладельцы, правообладатели взаимодополняющих объектов, соразработчики) с партнером, поставщиком, клиентом, покупателем;

— трудовые правоотношения работодателя и работника-автора по поводу создания, защиты и использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе регулирование и защита законных прав и интересов сторон;

— правоотношения соавторов, защита личных и имущественных прав и интересов;

— правоотношения сопатентовладельцев (соправообладателей).

6. Защита нарушенных прав и защита от необоснованных притязаний:

— внесудебная (в порядке мирного урегулирования, в Антимонопольном комитете, в Государственном таможенном комитете) и судебно-арбитражная в рамках договорных и внедоговорных отношений в связи с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности, включая фирменные наименования, при нарушении конфиденциальности, недобросовестной конкуренции;

— внесудебная и судебная защита исключительных прав клиентов за рубежом при содействии патентных поверенных и адвокатов страны, в которой нарушены охраняемые права;

7. Представительство интересов национальных и зарубежных клиентов в государственных, судебно-арбитражных органах, а также в отношениях с партнерами по поводу интеллектуальной собственности.

Надо сказать, что здесь приведен полный перечень задач и функций, выполняемых патентными поверенными, который предполагает, что клиент, вступив в деловые отношения с патентным поверенным, вправе рассчитывать на профессиональную помощь на протяжении всего жизненного цикла любых объектов интеллектуальной собственности на всех стадиях приобретения (регистрации) прав, коммерциализации, правовой защиты. Такой подход соответствует американской концепции. По европейской концепции функции патентного поверенного более ограничены — это в основном подача заявок в национальное патентное ведомство и в установленном порядке в третьи страны; защита по патентным спорам в Патентном ведомстве; представительство; оказание помощи адвокату права (Rechtsanwalt) во внесудебной и судебной защите от нарушений или необоснованных притязаний.

В последние годы мировая практика деятельности патентных поверенных все активнее использует американскую схему деятельности: создание фирм (контор) патентных поверенных, когда в одной конторе работают 7—10 и более

независимых патентных поверенных различной специализации и адвокатов-специалистов по различным направлениям и аспектам права интеллектуальной собственности. Опыт показывает, что в конторах этого типа за счет постоянного профессионального общения обычно выше и профессиональный уровень специалистов. Другим существенным преимуществом патентно-правовых фирм является преемственность, обязательность и ответственность.

В этой связи отметим, что при организации в 1992 г. фирмы «Лев Клименко, Лтд.» мы исходили из опыта американской практики, в чем нас убеждал и собственный длительный опыт работы на мировом патентно-лицензионном рынке.

В России в настоящее время сосуществует, равно как и в странах Европы, два института патентных поверенных: российские патентные поверенные, допущенные к работе с Российским патентным ведомством, и евразийские патентные поверенные, аккредитованные (аттестованные и зарегистрированные) Евразийским патентным ведомством. Отметим, что институт евразийских патентных поверенных учрежден Евразийской патентной конвенцией от 09.09.94, в соответствии с которой установлено, что «любое лицо, имеющее право быть представителем перед национальным ведомством Договаривающегося государства и зарегистрированное в Евразийском патентном ведомстве в качестве патентного поверенного, может выступать перед Евразийским патентным ведомством».

Одним из основных направлений деятельности фирм патентных поверенных и юристов, работающих в области интеллектуальной собственности, является *консалтинг*.

Консалтинг в сфере интеллектуальной собственности включает следующие виды услуг:

а) консультирование владельцев и иных носителей и пользователей по широкому спектру экономических и правовых вопросов приобретения, коммерциализации, административной (внесудебной) и судебно-арбитражной защиты исключительных прав на интеллектуальную собственность;

б) предоставление услуг по всем вопросам приобретения, коммерциализации и защиты исключительных прав;

в) разработку патентно-лицензионной концепции по отдельным вопросам или направлениям деятельности и/или фирменной патентно-лицензионной политики и содействие в ее реализации;

г) оценку интеллектуальной собственности, осуществляемую в подлежащих случаях, например, для учета в качестве вноса в уставные фонды, учета в капитале и балансе, для случаев лицензирования, взыскания убытков за несанкционированное использование и т.д.;

д) содействие развитию условий стратегического обеспечения для создания интеллектуаль-

ной собственности и ее конфиденциальности путем максимизации прибыли от деятельности в интеллектуальной сфере.

Вступая во взаимоотношения с новым клиентом или по новому вопросу, мы стремимся прежде чем окончательно принять и сформулировать поручение, оценить ситуацию, позицию, найти эффективное решение. Если выясняется, что наши оценки и позиции существенно разнятся или не усматривается выгодная перспектива для клиента, то мы либо пытаемся убедить клиента не тратить напрасно время и деньги, приняв более оптимальную позицию, либо отказываемся от ведения дела, безусловно сохраняя конфиденциальность информации.

Рассмотрим основные виды услуг в рамках консалтинга в сфере интеллектуальной собственности. При этом на ряде примеров проиллюстрируем эффективность принятой (американской) концепции (в силу профессиональной этики и в рамках необходимой конфиденциальности информация дается в ограниченном объеме).

Консультирование

Разумеется, любой патентный поверенный в той или иной степени в рамках своего профессионализма консультирует своего клиента по вопросам приобретения и защиты интеллектуальной собственности. Более широкое понимание консультирования как одного из аспектов консалтинга в сфере интеллектуальной собственности предполагает выдачу рекомендаций, обеспечивающих максимизацию эффективности правовой защиты и прибыли от использования интеллектуальной собственности.

Например, все или почти все патентные поверенные осуществляют консультирование относительно регистрации товарных знаков в соответствии с пожеланиями клиента, при этом в стороне остаются специфичные и не имеющие к консалтингу вопросы охраноспособности и процедуры регистрации. Этот аспект деятельности в рамках консалтинга предполагает выдачу рекомендаций по достижению максимально эффективной защиты товарного знака с минимальными затратами для клиента с учетом его текущей и перспективной деятельности.

Из богатого опыта работы в этом направлении фирмы «Лев Клименко, Лтд.» приведем только три примера. Для Долгопрудненского завода тонкого органического синтеза в связи со спором относительно бальзамов Караваяева и для GLAXO мы разработали рекомендации по типоряду узнаваемых товарных знаков. В работе с объединением «Красный Октябрь» даны рекомендации по защите товарных знаков с учетом развития производства и маркетинга продукции. Для АЛЬФА-ЭКО мы рекомендовали вместо предлагавшихся клиентом к регистрации в качестве товарных

знаков более 30 этикетов зарегистрировать 6 доминирующих, охватывающих все предложенные клиентом обозначения, снизив его единовременные затраты более чем семь раз.

Выполняя работы, связанные с патентованием изобретений в России и за рубежом, мы нередко вообще не рекомендуем патентование, исходя из перспектив коммерциализации и экономии средств клиента, рекомендуя другие формы охраны. В ряде случаев предлагаем иные патентные решения, чтобы создать наиболее эффективные условия для дальнейшей коммерциализации. При этом мы широко пользуемся различными методами защиты интеллектуальной собственности, в том числе путем сохранения ноу-хау, правда, при этом лишаясь заказа на патентование.

Приведем такой пример из нашей практики. К нам обратился В.С. Болдырев относительно защиты разработанной им экологически безопасной системы добычи углеводородов на мелководном шельфе. После технической доработки отдельных положений и решений мы осуществили в кратчайший срок правовую защиту авторской концепции с одновременной подачей национальной заявки на получение патента с тремя самостоятельными объектами и 59 пунктами формулы (заявка подана 15.05.2000, решение о выдаче патента вынесено 01.08.2000 в полном соответствии с заявкой, патент выдан 20.11.2000).

В связи с консалтинговой деятельностью по этому направлению уместно выделить работу, связанную с урегулированием правоотношений по поводу интеллектуальной собственности между работником и работодателем. Здесь актуален следующий пример. Кандидат химических наук К., работая по трудовому контракту с известной европейской химической компанией, приняла на себя два обязательства: а) по конфиденциальности в отношении полученной от компании информации и всей информации по результатам исследований, проведенных по заданию компании на весь срок действия ежегодно возобновляемого контракта (с фиксированным штрафом в случае нарушения в сумме 50000 долл.); б) передача всех результатов исследований исключительно компании и запрещение их использования в любых иных целях. Проводя исследования на своем рабочем месте в московском институте, используя институтское оборудование и инфраструктуру и образцы поставленных компанией ингредиентов, К. получила новое вещество и разработала способ его получения. Компания потребовала подготовить и подать заявку на имя компании в одной из европейских стран с указанием в качестве авторов К. и сотрудника компании. За консультацией К. обратилась в нашу фирму. Выполняя поручение К., в письме к компании мы показали кабальность контракта и нарушения законодательства, в результате компания существенно изменила свои требования, которые К. приняла.

Патентно-лицензионная концепция и фирменная патентно-лицензионная политика

В мировой практике фирменные разработки обычно носят конфиденциальный характер, что обусловлено жесткой необходимостью сохранения рассчитанных на длительный срок коммерческих тайн клиентов, поэтому публикации по теоретическим и методологическим вопросам крайне скупы, а то, что публикуется, носит ограниченный, обычно теоретический характер. Нередко в практике и литературе эти термины смешиваются или подменяют друг друга.

Под патентно-лицензионной концепцией мы понимаем систему прогнозируемых вариантов и выбранную или рекомендуемую основную точку зрения, способ понимания и эффективной реализации какой-либо задачи в сфере приобретения, коммерциализации и/или правовой охраны интеллектуальной собственности, обеспечивающей максимализацию дохода или минимизацию убытков.

В нашей практике известны два основных типа патентно-лицензионных концепций: общая и частная. Между ними нет непреодолимой грани: иногда на базе общей концепции создается одна или несколько частных для решения отдельных задач, или, наоборот, на базе одной или нескольких частных концепций создается общая, когда возникает проблема решения некоей глобальной задачи. Виды частных концепций, определяются характером поставленных клиентом задач, например, с минимальными затратами обеспечить наиболее сильную патентную защиту объекта в России и/или на мировом рынке, дать рекомендации по эффективной коммерциализации объекта или даже по организации научно-технического сотрудничества, по судебной-арбитражной защите интересов и прав и т.д.

Таким образом, главный фактор, определяющий фирменную патентно-лицензионную политику — максимальное обеспечение интересов фирмы.

Основные направления этой политики:

— в рамках научно-технической стратегии фирмы определение приоритетов научных исследований и их правовой защиты: что и в какой момент патентовать, что открыто публиковать в качестве общенаучной информации и/или в рекламных целях или целях публицити;

— в рамках маркетинговой стратегии с учетом производственных, финансовых и коммерческих намерений и проектов решение ряда вопросов: где, в каком объеме и каким образом приобретать исключительные права, передавать ли и на каких принципиальных условиях права третьим лицам, приобретать ли лицензии у третьих лиц, где, в течение какого срока поддерживать охрану объекта интеллектуальной собственности, как, когда и каким образом сохранять в тайне наибо-

лее перспективные направления работ, включая вопросы дезинформации.

Соответственно фирменная патентно-лицензионная политика определяет тактику действий на каждом этапе жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности с учетом необходимой корректировки на последующих этапах. Понятно, что любая принятая политика фирмы по этим вопросам составляет ее коммерческую тайну.

Оценка интеллектуальной собственности как элемент консалтинга

Технико-экономическая оценка интеллектуальной собственности проводится на этапах разработки заявки, правовой охраны, коммерциализации. Такая оценка необходима для принятия правильных решений на этапе подачи заявки, для корректирования фирменной политики с учетом технологических возможностей и коммерциализации объекта, защиты от нарушений и т.д. В частности, при переходе на стадию зарубежного патентования следует соизмерить расходы и ожидаемые доходы от коммерциализации; для выхода на лицензионный рынок необходимо представить коммерческую привлекательность объекта для будущих лицензиатов, что и определит в конечном счете сумму лицензионного вознаграждения. Например, снижение расходных показателей на 1—3% при значительных капитальных вложениях в создание крупнотоннажных нефтехимических производств обычно мало привлекают инвесторов, если при этом параллельно не решаются иные задачи, в частности вопросы

экологии, безопасности, качества продукции, замены дефицитного сырья и т.д.

В заключение, обобщая приведенный материал, дадим ряд практических советов.

1. Выбирая патентного поверенного, помните, что Вы вступаете в доверительные отношения на долгие годы по поводу Вашей нынешней и будущей интеллектуальной собственности, что патентный поверенный должен стать Вашим надежным советником и помощником.

2. Не гонитесь за демпинговыми ценами, ибо профессиональные консультации и услуги надежного патентного поверенного дорогого стоят.

3. Не стремитесь завязать отношения с богатой и дорогой фирмой, обращайтесь к профессионалам, помните о факторе преемственности.

4. Не стесняйтесь расспросить патентного поверенного, с которым намечаете установить отношения, об опыте работы фирмы, ее сотрудниках, о проведенных делах. Помните, что серьезный патентный поверенный всегда сомневается во всем и в себе, осторожен в приеме новых дел (естественно, неординарных), обсуждает с Вами позицию и прогнозирует развитие событий, никогда не дает никаких гарантий, основанных на личных контактах с третьими лицами.

Успехов Вам в многотрудном, но чрезвычайно важном и эффективном деле приобретения, коммерциализации и охраны интеллектуальной собственности. И долгих лет сотрудничества с выбранным Вами патентным поверенным и адвокатом.



«Лев Клименко, Лтд.»