

Особенности коммерциализации прав, относящихся к интеллектуальной собственности (часть 1)

И.С. Мухамедшин

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, г. Москва, Россия

Аннотация. По общему правилу, возможность коммерциализации, то есть введения в оборот с целью получения прибыли, результатов интеллектуальной деятельности вступает в противоречие с п. 4 ст. 129 ГК РФ, согласно которой результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому, т.е. не являются товаром, оборотоспособны. Инструментом возможности использования интеллектуальной собственности (результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) является обеспечение их правовой охраной. В настоящей статье автором предпринята попытка осветить особенности коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальных прав).

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, коммерциализация интеллектуальных прав, правовая охрана, инновационная деятельность.

Features of commercialization of intellectual property rights (Part 1)

I. S. Mukhamedshin

Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

Abstract. Generally, the possibility of commercialization contradicts paragraph 4 of Article 129 of the Civil Code of the Russian Federation, according to which the results of intellectual activity and equated means of individualization cannot be alienated or otherwise transferred from one person to another, i.e. they are not a commodity, they are non-negotiable. The tool for the possibility of using intellectual property (the results of intellectual activity and means of individualization) is to ensure their legal protection. In this article, author attempt to highlight the specifics of the commercialization of intellectual property rights (intellectual property rights).

Keywords: intellectual property objects, commercialization of intellectual rights, legal protection, innovative activity.

В российском законодательстве не содержится определение понятия «результат интеллектуальной деятельности». Однако его грамматическое толкование позволяет прийти к выводу, что результат интеллектуальной деятельности – это результат деятельности интеллекта, т.е. умственной (мозговой) деятельности, который является нематериальным (бестелесным) объектом. В статье 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «О науке и государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. с 26.12.2022) содержится определение коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов как деятельности по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов. Тот же закон (ст. 2) определяет научный

МУХАМЕДШИН Ирик Сабиржанович – кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права, Юридический факультет, ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», г. Москва, Россия.

MUKHAMEDSHIN Irik Sabirzhanovich – Candidate of Juridical Sciences, Professor, Chair of Civil and Business Law, Russian State Academy of Intellectual Property (RGAIS), Moscow, Russia.

и (или) научно-технический результат как продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе. В свою очередь научная и (или) научно-техническая продукция (следует считать, что «продукт» и «продукция» – синонимы) определяется как научный и (или) научно-технический результат, который, в свою очередь, определяется как продукт научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

Исходя из «логики» закона № 127-ФЗ, следует полагать, что результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации, является составляющей научного и (или) научно-технического результата как объекта коммерциализации, т.е. деятельности по вовлечению его в экономический оборот.

В доктрине под экономическим оборотом понимается круговое движение реальных экономических благ, сопровождающееся встречным потоком денежных доходов и расходов [1]. Экономический оборот является инструментом воспроизводства материальных благ, т.е. товаров или услуг, приносящих пользу обществу. Материальные блага противопоставляются бесплатным товарам. Гражданский оборот как юридическая категория формализует товарообмен как совокупность экономических отношений, опосредующих переход материальных благ от одних лиц к другим. Следовательно, под гражданским оборотом следует понимать совокупность сделок, заключаемых субъектами гражданского права, и возникающих на этой основе обязательственных отношений. В качестве объектов гражданского оборота могут выступать различные материальные и нематериальные блага, которые являются товаром в широком (экономическом) понимании и с позиции гражданского права включаются в состав имущества. Сделки, позволяющие использовать результаты интеллектуальной деятельности и другие нематериальные блага, являющиеся товарами, входят в категорию гражданского оборота. Можно прийти к заключению, что отношения гражданского оборота, в которых участвуют предприниматели, охватываются понятием предпринимательского оборота.

Возможность коммерциализации, т.е. введения в оборот с целью получения прибыли, результатов интеллектуальной деятельности вступает в противоречие со ст. 129 (п. 4) Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которой результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому, т.е. не являются товаром, не оборотоспособны и, следовательно, не имеют цены, поскольку цена – это денежное выражение стоимости товара. Это означает, что результаты интеллектуальной деятельности как нематериальные объекты не могут быть участниками как экономического, так и гражданского оборота и, следовательно, не могут быть объектами коммерциализации.

Российский законодатель (ст. 1225 ГК РФ) предоставляет правовую охрану закрытому перечню из 12 результатов интеллектуальной деятельности. К ним законодатель относит:

- 1) объекты авторско-правовой охраны – произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных;
- 2) объекты смежных с авторским прав – исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 3) объекты патентного права – изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

4) так называемые «нетрадиционные» объекты – селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау).

Отметим, что кроме результатов интеллектуальной деятельности правовая охрана может быть предоставлена и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (далее – средства индивидуализации). Законодатель относит к средствам индивидуализации товаров товарные знаки, наименования мест происхождения товаров и географические указания, к средствам индивидуализации услуг – знаки обслуживания, к средствам индивидуализации юридических лиц – фирменные наименования, к средствам индивидуализации предприятий как объектов гражданского права (имущественных комплексов) – коммерческие обозначения.

Таким образом, объектами коммерциализации в соответствии с п. 4 ст. 129 ГК РФ не могут быть сами перечисленные выше результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации вследствие их необоротоспособности.

Инструментом возможности использования интеллектуальной собственности (результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) другими лицами, кроме правообладателя, является обеспечение их правовой охраной. Это позволяет разделить инновационный процесс на два этапа, первый из которых завершается созданием результата интеллектуальной деятельности и обеспечением его правовой охраной. Права на результаты интеллектуальной деятельности могут стать объектом коммерциализации, т.е. их введение в оборот может принести прибыль. Второй этап инновационной деятельности, как и инновационная деятельность в целом, завершается созданием инновационного продукта (инновации), который также может стать объектом коммерциализации.

В современных условиях введения недружественными государствами санкций в отношении России и необходимостью решения проблемы импортозамещения активизация и повышение эффективности инновационной деятельности приобретают особую актуальность.

Важнейшая роль в решении этих задач принадлежит использованию новейших достижений науки, техники и дизайна, т.е. интеллектуальной собственности.

В связи с этим исследование вопросов введения в оборот прав на интеллектуальную собственность, в первую очередь на результаты интеллектуальной деятельности, представляется необходимым не только для разработчиков, патентных работников, но в первую очередь для управленческого персонала, менеджеров, занятых решением проблем повышения конкурентоспособности производимой продукции.

Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности неразрывно связано с введением в оборот прав на них (далее – интеллектуальных прав).

Как показали результаты ранее проведенных, в частности РГАИС, исследований, коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальных прав) может быть успешной при соблюдении определенных аспектов (этапов) работ по ее проведению [2].

Работу по коммерциализации интеллектуальных прав следует начинать с инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), что представляется актуальным при разработке стратегии и тактики инновационного развития любого хозяйствующего субъекта, располагающего каким-либо интеллектуальным продуктом, в частности РИД. К такому интеллектуальному продукту относятся, в частности:

– РИД, ранее использованные и используемые в продукте, производимом хозяйствующим субъектом;

– РИД, являющиеся результатом только что завершенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и работ (далее – НИОКТР), выполненных по договорам подряда, заказа и др.;

– РИД, права на использование которых получены от других лиц на основании договоров или без договора;

– РИД, обеспеченные или не обеспеченные правовой охраной, в том числе рационализаторские предложения, и др.

Проведение инвентаризации (описи) РИД необходимо для принятия, в частности, следующих решений:

– оправдано ли использование в производимой продукции соответствующих РИД;

– соответствуют ли объемы производства спросу на производимый продукт (на внутреннем и внешнем рынках);

– оправданы ли расширение производства продукции, ее модернизация, снятие продукции с производства;

– следует ли поддерживать правовую охрану РИД или поддержание правовой охраны РИД неоправданно;

– необходимо ли введение правовой охраны на только что полученный РИД, и, если да, то в какой форме;

– оправдано ли поддержание в силе договоров, предоставляющих право использования РИД, и др.

Инвентаризацию РИД можно осуществлять по разным основаниям, в частности, степени его освоенности (документация, опытный образец, производство и др.), обеспеченности правовой охраной и др.

Ответ на вопрос о перспективности практического освоения РИД и коммерциализации прав на них или материальных носителей, в которых они выражены, можно получить после проведения соответствующих маркетинговых исследований и бизнес-планирования инновационного процесса.

Перед созданием интеллектуального продукта (новации) и принятием решения о производстве продукта российские хозяйствующие субъекты уделяют недостаточное внимание исследованию рынка (маркетинговым исследованиям), преследующим цель выявления спроса на рынке на продукт, в котором используется РИД (инновационный продукт).

В качестве основных параметров конкурентоспособности продукции, в первую очередь машинотехнической, выступают научно-технические и дизайнерские, с одной стороны, и экономические (ценовые) показатели, с другой. При сравнимости первых показателей потребитель предпочтет более дешевый продукт. Обе группы показателей невозможно обеспечить без использования интеллектуального продукта, т.е. РИД.

В результате маркетинговых исследований важно из имеющегося в наличии массива РИД, выявленных на этапе их инвентаризации, отобрать те РИД, освоение которых будет содействовать решению проблемы создания конкурентоспособной продукции [3]. Необходимо определить наличие или отсутствие аналогов продукции с использованием РИД, мировой уровень продукции и спрос на нее на внешнем и внутреннем рынках, возможность замещения импорта, предпочтительно при более низком уровне цен, учитывая как мезосреду, так и экономические факторы макросреды.

Важное значение имеет выявление патентной ситуации, в частности, обеспеченность решений, используемых в конкурентных продуктах, патентной охраной в России и за рубежом, возможность обхода патентов и т.д.

Особое внимание следует уделить анализу потребительского спроса на продукцию и конечных потребителей. В частности, является ли спрос равномерным или сезонным, особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, тенденции развития и ожидаемые изменения рынка.

В сложившейся геополитической обстановке актуально выявить конкурентов как отечественных, так и зарубежных, а также имеются ли монополисты в выпуске рассматриваемой продукции. Необходимо предусмотреть возможные действия конкурентов и разработать основные элементы стратегии противодействия. Важно выявить те свойства продукции или дополнительные услуги, которые могут обосновать предпочтительность проекта в сравнении с продукцией конкурентов.

Следует уделять внимание вопросу организации системы сбыта; при этом необходимо учесть возможность и целесообразность привлечения к реализации продукта иных лиц, что повлечет торгово-сбытовые издержки. Важно решить вопрос об организации рекламы, ее формах, необходимом объеме затрат.

При необходимости послепродажного обслуживания следует учесть соответствующие расходы и доходы.

Важным элементов маркетинговых исследований является обоснование цен на продукцию. Оптовую цену товара следует определять исходя из реальной конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках с учетом уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности инициатора проекта, что предопределяет важность анализа мезо- и макросреды.

Обосновать рентабельность программы помогут документы, подтверждающие реальность сбыта продукции в соответствующих объемах и по предлагаемым ценам. В качестве таких документов могут выступать договоры, в частности предварительные, а также протоколы (соглашения) о намерениях.

С целью выявления конкурентов, аналогов продукции, патентов, имеющих отношение к организуемому производству, в том числе патентов-аналогов, важно активно использовать патентную документацию, в частности, о фирмах-патентообладателях, особое внимание уделяя наличию патентов-аналогов и полноте раскрытия сущности запатентованного решения. Ценную информацию об аналогичных продуктах и конкурентах можно получить в результате изучения материалов специализированных выставок и ярмарок, каталогов фирм, специализированных изданий, материалов торгово-промышленных палат, торговых представительств фирм, в Интернет и т.д. Результаты маркетинговых исследований подлежат отражению в бизнес-плане.

Бизнес-план – документ, раскрывающий стоимость инновационного проекта, соотношение собственных средств инициатора проекта и «чужих» средств, необходимых для реализации проекта, возможность их возврата, рентабельность и окупаемость продукта [4].

В первую очередь бизнес-план важен для самого инициатора проекта для принятия решения о целесообразности его реализации. В случае, когда инициатор проекта уверен в его рентабельности и окупаемости при определенной поддержке, он обращается с бизнес-планом к соответствующему лицу с предложением оказать ее.

В российской практике наиболее распространены три формы привлечения чужих средств в качестве поддержки предпринимательской, в частности, инновационной, деятельности:

- финансирование, т.е. безвозвратное и безвозмездное предоставление денежных средств.
- кредитование, т.е. возвратное и возмездное предоставление поддержки;

– инвестирование, т.е. участие инвестора в реализации проекта путем вложения в него денежных средств, оборудования, имущественных (в частности, интеллектуальных) прав и иных инвестиций, как правило, с целью получения прибыли.

В бизнес-плане инновационной деятельности важно обосновать принадлежность прав на осваиваемый РИД инициатору проекта или меры, предпринятые им для закрепления прав за собой (например, подачу заявки на получение патента). Не менее важно гарантировать ненарушение при реализации проекта прав третьих лиц, в частности, патентную чистоту продукции, в первую очередь на территориях ее изготовления и сбыта.

Определяя сметную стоимость проекта, важно правильно оценить затраты, связанные с созданием РИД и обеспечением их правовой охраной, поскольку они должны составлять значимую часть средств, формирующих сметную стоимость проекта.

В качестве гарантий возврата средств кредиторов и инвесторов могут выступать предусмотренные законодательством средства обеспечения исполнения обязательств (залог, неустойка, независимая гарантия, поручительство и др.). Следует помнить, что предметом залога могут быть исключительные права. В российской практике получило распространение кредитование под залог интеллектуальных прав, в частности, прав на товарный знак.

Литература

1. Мухамедшин, И. С., Шведова, В. В. Маркетинговые исследования в инновационной деятельности научных и образовательных учреждений / И. С. Мухамедшин, В. В. Шведова // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2022. – №1. – С. 52–57.
2. Мухамедшин, И. С. Этапы коммерциализации интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. – 2015. – № 5. – С. 26–37.
3. Мухамедшин, И. С. Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной собственности / И. С. Мухамедшин. – Москва : Проспект, 2018.; Мухамедшин, И. С., Пятаева, О. А. Коммерциализация интеллектуальных прав / И. С. Мухамедшин, О. А. Пятаева. – Москва : Кнорус. 2021.
4. Экономический оборот. – URL: 1fin.ru (дата обращения – 05.09.2024).

References

1. Muhamedshin, I. S., Shvedova, V. V. Marketingovye issledovaniya v innovacionnoj deyatel'nosti nauchnyh i obrazovatel'nyh uchrezhdenij / I. S. Muhamedshin, V. V. Shvedova // Patenty i licenzii. Intellektual'nye prava. – 2022. – №1. – S. 52–57.
2. Muhamedshin, I. S. Etapy kommercializacii intellektual'nyh prav // Patenty i licenzii. – 2015. – № 5. – S. 26–37.
3. Muhamedshin, I. S. Kommercializaciya ob'ektov v sfere intellektual'noj sobstvennosti / I. S. Muhamedshin. – Moskva : Prospekt, 2018.; Muhamedshin, I. S., Pyataeva, O. A. Kommercializaciya intellektual'nyh prav / I. S. Muhamdshin, O. A. Pyataeva. – Moskva : Knorus. 2021.
4. Ekonomicheskij oborot. – URL: 1fin.ru (data obrashcheniya – 05.09.2024).