

Ноу-хау как альтернативный инструмент защиты интеллектуальной собственности в условиях патентных войн

© П.А. Дроговоз, Н.А. Кашеварова

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Исследованы причины превращения патентов в средства недобросовестной конкуренции и новые альтернативные подходы к защите интеллектуальной собственности и трансферу технологий в наукоемких отраслях экономики. Проведен сравнительный анализ особенностей использования объектов патентного права и секретов производства (ноу-хау). Обоснованы преимущества использования ноу-хау в отраслях промышленности с низким уровнем риска обратного инжиниринга продукции, изложены меры предприятия по предотвращению утечки коммерческой информации.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патенты, патентные войны, секреты производства, ноу-хау, коммерческая тайна.

В условиях современной инновационной экономики стратегическими активами современного предприятия, определяющими его конкурентоспособность, становятся новые знания, технологии, системы управления и другие нематериальные объекты. Правовая охрана этих объектов и их защита от копирования конкурентами — сложная и многоплановая проблема. Необходимо обратить внимание на тот факт, что традиционные инструменты защиты интеллектуальной собственности — патенты — в настоящее время практически утратили свое первоначальное предназначение, превратившись в средства недобросовестной конкуренции.

Как известно, патенты имеют многовековую историю развития. В средневековой Европе патентами (от лат. *patentes* — грамота) назывались специальные документы, посредством которых правители наделяли отдельных лиц привилегиями на монопольное производство и сбыт своих товаров. Патент как охранный документ, закрепляющий право собственности на созданное изобретение, был впервые обозначен в 1790 г. в федеральном патентном законе США. К середине XIX в. подобные законы были приняты в большинстве европейских стран, в том числе и в России, где манифест о привилегиях на изобретения и открытия в художествах и ремеслах был утвержден в 1812 г.

В современном российском законодательстве патентные права регулируются главой 72 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 1345 ГК РФ, патентными являются интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы [1].

Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов определены в статьях 1350–1352 ГК РФ; получение патента регламентируется в статьях 1374–1397. На схеме, изображенной на рис. 1, представлены основные этапы формирования объектов патентного права [2].

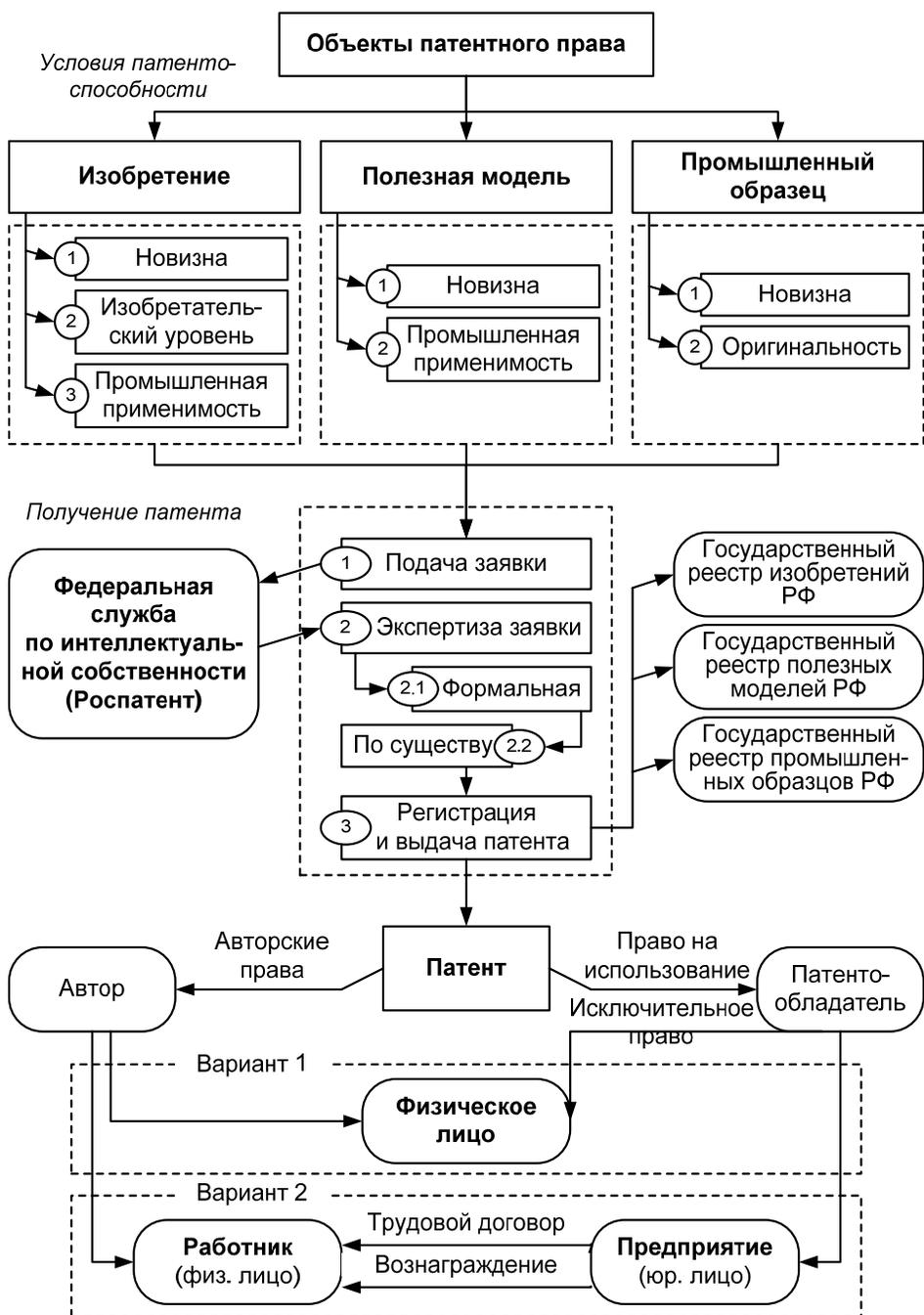


Рис. 1. Формирование объектов патентного права

Патент представляет собой документ, удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Распределение прав на запатентованный объект осуществляется в соответствии с двумя основными вариантами.

Вариант 1. Объект патентного права создается самостоятельно физическим лицом или группой физических лиц. В этом случае физическому лицу принадлежат авторские права, права на использование и исключительное право, т. е. оно является одновременно и автором, и патентообладателем.

Вариант 2. Объект патентного права создается работником предприятия в процессе выполнения своих служебных обязанностей. Тогда за автором остаются только его неотчуждаемые личные авторские права, а права на использование и исключительное право переходят к предприятию. При этом автор имеет право на получение вознаграждения, а право на получение патента принадлежит предприятию.

В соответствии с законодательством патент как инструмент защиты интеллектуальной собственности имеет двойное назначение.

Во-первых, автор (или предприятие-патентообладатель), принимая на себя риск и расходы по открытию новых путей в науке и производстве, получает охраняемое законом право на монопольное использование запатентованного объекта и возможность извлекать из этого экономические выгоды в течение ограниченного срока.

Во-вторых, при выдаче патента в обязательном порядке публикуются все технические детали новшества, что создает условия для поиска и анализа научно-технической информации на основе патентной документации, обеспечивает доступ других предприятий к новым технологиям за счет приобретения лицензии. Кроме того, по окончании срока действия патента охраняемый объект становится общедоступным.

Таким образом, в изначальном предназначении система патентов была призвана обеспечить взаимовыгодные условия для передачи и распространения технологий и повысить инновационную активность в научно-технической сфере. Однако современные методы и технологии патентования [3, 4], используемые компаниями в сфере высоких технологий, заставляют переосмыслить это утверждение.

В фармацевтике ведущие зарубежные концерны используют стратегию «вечнозеленых» патентов (evergreening patent), которая фактически позволяет неограниченно продлевать срок действия патента на медицинский препарат. Суть этой стратегии состоит в том, что состав препарата, на который заканчивается патент, подвергается незначительному изменению, в результате которого препарат получает новую формулу, а с ней и новый патент, который сменяет предыдущий с истекшим сроком действия. В частности, такую стратегию использует швейцарский концерн Novartis в борьбе с фармацевтическими компаниями из развивающихся стран [5].

В 2007 г. концерн Novartis потерпел неудачу в попытке оспорить новое патентное законодательство Индии, предотвращающее реализацию стратегии «вечнозеленых» патентов. Поводом стал медикамент против рака «Гливек» (Gleevec®). Власти Индии в январе 2006 г. отка-

зались выдать концерну Novartis патент на данный препарат, предотвратив таким образом искусственное продление сроков патентной защиты медикаментов за счет минимальных изменений. Это решение приветствовали активисты, работающие в области здравоохранения, которые предупреждали, что оформление подобных «вечнозеленых» патентов в фармацевтике привело бы к прекращению производства в Индии недорогих лекарственных препаратов для бедного населения планеты [6].

Вместе с тем, этот судебный прецедент не остановил использование стратегии «вечнозеленых» патентов. Концерн Novartis заявил, что собирается переориентировать на Китай запланированное для Индии финансирование для научно-исследовательских работ.

Другая стратегия — использование блокирующих патентов (blocking patents), которые охватывают определенную технологическую область и препятствуют использованию в ней других патентов. Также широко применяются зонтичные патенты (umbrella patents), предназначенные для защиты максимального количества технических решений в рамках одного документа [7].

С помощью собственных патентов компании стремятся вытеснить с рынка конкурентов, как, например, сделала корпорация Apple в 2011 г., подав в суд на Samsung и добившись судебного запрета на продажу планшетных компьютеров Galaxy Tab в Германии и Австралии [8]. Владельцы патентов на значимые технологии фактически выдавливают с рынка более мелкие, развивающиеся компании, отказывая им в выдаче лицензий либо делая условия слишком обременительными. Патентные войны захлестнули даже мировой рынок чехлов для телефонов, который оценивается в 1 млрд долл. [9].

Крупнейшие корпорации все чаще используют так называемую стратегию эффективного нарушения. Компании сравнивают экономическую эффективность кражи чужой технологии с последствиями, к которым может привести судебное разбирательство, и предпочитают заплатить сравнительно небольшой штраф, чем тратить деньги на проведение собственных разработок или на законное приобретение технологии. Для компаний, действующих на рынке США, кражи технологий особенно привлекательны по той причине, что американское законодательство не относит их к уголовно наказуемым преступлениям [10]. Так, компания Apple была признана виновной в нарушении нескольких патентов компании Mirror Worlds, связанных с технологией вывода информации на экран компьютера. Apple угрожает штраф в размере 208,5 млн долл., однако гигант рынка компьютерных технологий признает нарушение только одного патента, и судебное разбирательство продолжается. Примером использования стратегии эффективного нарушения в финансовой сфере служит случай с компанией DataTreasury Corporation, которая еще в 1990-х гг. разработала новую систему обработки чеков. Компания попыталась продать свою разра-

ботку банку Chase Manhattan Bank, но безуспешно. Банкиры предпочли воспользоваться технологией незаконно и создали компании Small Value Payments Co. и Viewpointe Archive Services, обрабатывающие в настоящее время большую часть чеков в США. DataTreasury Corporation обратилась в суд и выиграла дело, добившись выплаты компенсаций и роялти от таких крупных банков, как J.P. Morgan Chase, Citibank, HSBC, однако ряд финансовых организаций отказывается возмещать разработчикам компенсацию за упущенную выгоду и приобретать лицензию, и DataTreasury Corporation продолжает судиться с этими банками [9].

Более половины патентных споров инициируются так называемыми патентными троллями (patent troll) — компаниями, скупающими патенты для того, чтобы затем зарабатывать на исках о нарушениях патентных прав. По данным RPX Corporation, 2921 из 4701 патентного иска, рассматривавшегося американскими судами в 2012 г., были поданы именно патентными троллями. На рис. 2 представлен график роста числа судебных дел, связанных с кражами технологий, с 2006 по 2012 г. [11].

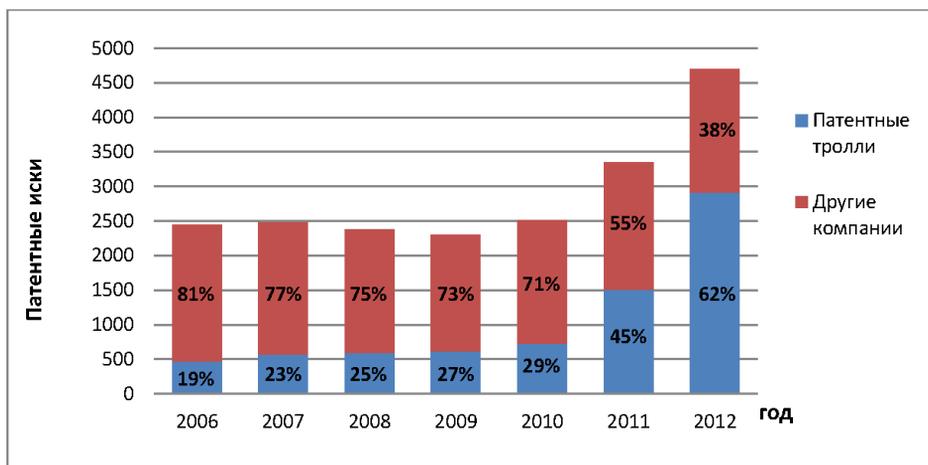


Рис. 2. Динамика патентных исков в США в 2006–2012 гг.

Организация PatentFreedom составила рейтинг компаний, которые чаще всего подвергаются атакам патентных троллей. Преимущественно это лидеры рынков компьютерных, мобильных и интернет-технологий (рис. 3) [2]. Больше всего исков тролли стабильно подают против Samsung, Hewlett Packard и Apple.

В последние годы патентные тролли стали активнее действовать в сферах бизнеса, не связанных с информационными технологиями. В 2012 г. таких исков стало уже больше половины, причем значительную долю среди них занимают иски против компаний-ритейлеров, автомобилестроителей, финансовых организаций и производителей потребительских товаров [9].

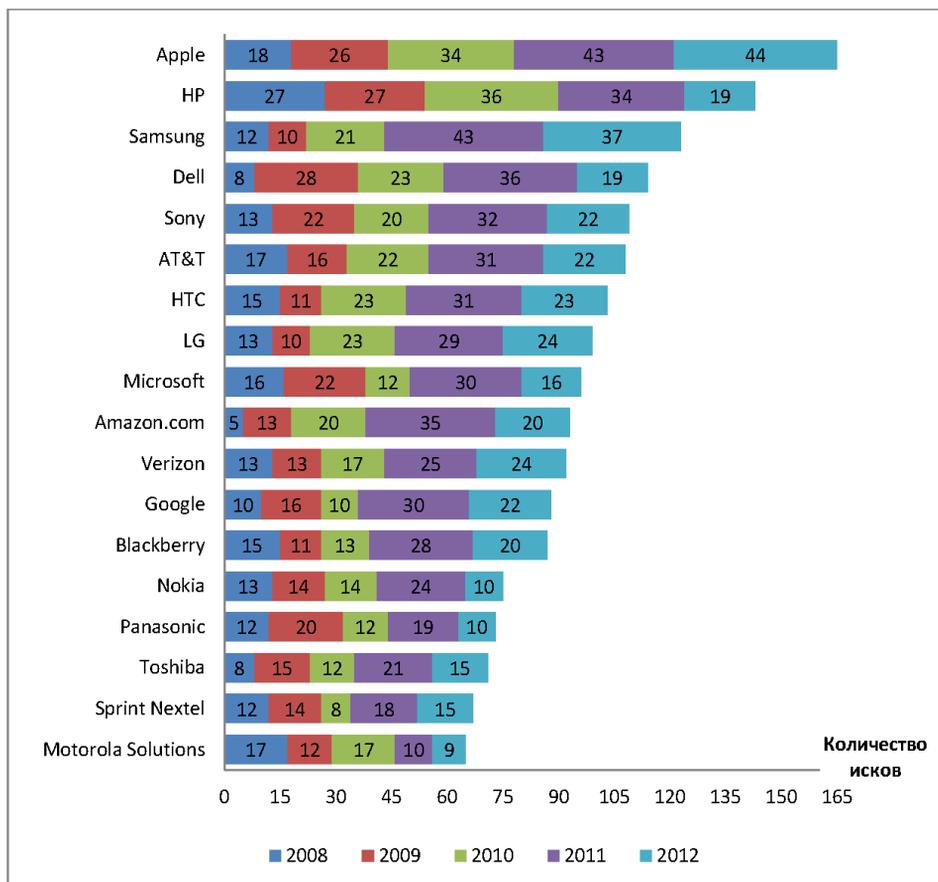


Рис. 3. Рейтинг компаний по числу исков против них от патентных троллей в 2008–2012 гг.

Данные тенденции вызывают необходимость поиска альтернативных способов эффективной защиты интеллектуальной собственности. В частности, один из них — охрана разработок в режиме ноу-хау.

Секреты производства (ноу-хау) представляют собой промышленную информацию самого широкого спектра использования. Термин «ноу-хау» (от англ. *know how* — знать как) был введен в США и Великобритании для обозначения методов, способов, технологических процессов и устройств, которые не обеспечиваются патентной защитой [2].

В одних случаях ноу-хау представляют собой новшества, на которые в принципе невозможно получить патент, так как они не отвечают жестким условиям патентоспособности, установленным в патентном законодательстве. В других случаях ноу-хау умышленно не патентуется владельцем с целью его сохранения в тайне, так как патент не защищает информацию, а только запрещает ее несанкционированное использование. Кроме того, к ноу-хау могут относиться те

объекты интеллектуальной собственности, которые пока находятся на стадии разработки и еще не получили правовой охраны в виде патентов или свидетельств.

Согласно статье 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны [1].

Коммерческая информация в составе ноу-хау включает сведения, касающиеся особенностей маркетинговой, инвестиционной, кадровой политики предприятия. Особую ценность имеет информация о клиентах (так называемые клиентские базы), заключенных и планируемых сделках и бизнес-планах предприятия. Коммерческая информация — мощный инструмент в конкурентной борьбе и важный фактор повышения рыночной стоимости бизнеса.

Организационно-управленческая информация в составе ноу-хау представляет собой сведения о структуре фирмы и методах управления, распределении должностных обязанностей и полномочий, а также о планах реструктуризации и реорганизации предприятия. Организация управления предприятием охватывает все бизнес-процессы и учитывает изменяющиеся внешние условия. Ценность такой информации заключается в том, что она содержит знания и опыт, накопленные на предприятии и позволяющие эффективно организовывать его деятельность, формировать стратегию и тактику управления.

В тех сферах, где невысок риск обратного инжиниринга, т. е. незаконного копирования продукта, разработчики все чаще предпочитают не патентовать перспективные изобретения, тем самым сообщая о них всему миру, а сохранять их в тайне с помощью режима ноу-хау.

Кроме того, важным преимуществом ноу-хау является то, что он позволяет охранять в качестве объекта интеллектуальной собственности технические решения, не подлежащие патентованию согласно законодательству. Так, например, алгоритмы, программы, математические модели не охраняются патентами в большинстве стран мира. В таблице представлены основные различия между изобретением и ноу-хау.

Как видно из таблицы, охрана в режиме ноу-хау имеет очевидные преимущества (например, бессрочность и отсутствие необходимости платить пошлины). Это особенно важно для компаний, обладающих десятками и сотнями изобретений. В случае их патентования компания будет вынуждена тратить много средств на поддержание их в си-

ле. Однако нельзя отрицать и ряд недостатков, которыми обладает данный вид охраны интеллектуальной собственности. В частности, в случае недобросовестного использования ноу-хау очень сложно, а зачастую невозможно привлечь к ответственности нарушителей. Кроме того, после разглашения ноу-хау автоматически теряет свою ценность. Для преодоления этой опасности зачастую используют комбинированную охрану с помощью коммерческой тайны и патента. В этом случае формула изобретения составляется максимально широко и расплывчато, так, чтобы из нее нельзя было понять суть разработки, которая и представляет собой ноу-хау. Патент в этом случае призван защитить ноу-хау от недобросовестного использования в случае его разглашения [1].

Особенности правовой охраны изобретений и ноу-хау

Параметр	Изобретение	Ноу-хау
Объект охраны	Техническое решение, относящееся к продукту или способу	Сведения любого характера
Условия охраноспособности	1. Новизна 2. Изобретательский уровень 3. Промышленная применимость	1. Коммерческая ценность 2. Конфиденциальность
Срок действия охраны	20 лет	Бессрочно
Необходимость государственной регистрации	Да	Нет
Срок получения государственной регистрации	2-3 года	–
Затраты на охрану	1. Пошлины за подачу заявки 2. Пошлины за поддержание патента в силе	Нет

Однозначно сказать, какой режим охраны результатов интеллектуальной деятельности является оптимальным, нельзя, поскольку каждая отрасль и каждая компания имеют свою специфику. Например, в области производства смартфонов, по оценкам специалистов, фирмам по всему миру принадлежит порядка 250 000 патентов, а к одному смартфону может относиться порядка 100 000 патентов. При этом большинство из этих патентов содержат очень общие формулировки, и разработчики при создании нового продукта даже при желании чаще всего не могут уйти от нарушения чужих патентов [8]. В то же время разработки в этой сфере очень сложно сохранить в тайне

виду доступности продукта для детального изучения и последующего копирования.

Это повышает требования к организации охраны секретов производства. Мероприятия по предотвращению утечки коммерческой информации подразделяются на административные, правовые и кадровые [2].

Административные мероприятия включают организацию кадровой политики (тщательный подбор служащих, исключение текучести кадров, социальная защита работников) и обеспечение конфиденциальности сведений (пропускной режим, ограничение допуска, контроль документации).

Правовые мероприятия основываются на заключении договоров и соглашений между предприятием и его работниками и партнерами, которые предусматривают обеспечение конфиденциальности и определяют ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.

Технические мероприятия заключаются в использовании электронных, механических и иных средств защиты информации, которые предотвращают несанкционированный доступ к компьютерным системам, обеспечивают автоматизированную охрану помещений и т. п.

Ноу-хау как инструменты защиты интеллектуальной собственности обладают наибольшей универсальностью, поскольку под это понятие могут быть подведены самые разнообразные сведения, касающиеся производства, управления, финансов и иных аспектов деятельности промышленного предприятия. Эти объекты не требуют никакой официальной регистрации. Вопросы их охраны целиком и полностью зависят от руководства предприятия, которое должно самостоятельно принимать меры по обеспечению конфиденциальности коммерческой информации.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая*. URL: <http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/>
- [2] Садовская Т.Г., Дадонов В.А., Дроговоз П.А. *Анализ бизнеса: в 4 ч. Ч. 2. Финансово-хозяйственная деятельность наукоемкого предприятия*. Т.Г. Садовская, ред. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005.
- [3] Дроговоз П.А., Кашеварова Н.А. Анализ зарубежных моделей и механизмов управления интеллектуальной собственностью и их адаптация на российском предприятии ракетно-космической отрасли. *Инженерный журнал: наука и инновации*, 2013, вып. № 3. URL: <http://engjournal.ru/catalog/indust/hidden/645.html>
- [4] Попович Л.Г., Некрасов А.М. Практика продвижения и коммерциализации технологических патентов в Европейском союзе. *Инженерный журнал: наука и инновации*, 2013, вып. № 3. URL: <http://engjournal.ru/catalog/indust/hidden/659.html>
- [5] Кюнцли Р. *Двуликий Янус швейцарской экономики*. URL: <http://origin.swissinfo.ch/rus/двуликий-янус-швейцарской-экономики/34996064>

- [6] В Индии отклонен патентный иск компании Novartis. URL: <http://trade.eoaccord.org/news/wto/2007/0808.htm>
- [7] Соколов Д. Создание зонтичного и маскирующего патентов в области высоких технологий. Наноиндустрия. РИЦ Техносфера, 2010, вып. № 5. URL: <http://www.nanoindustry.su/journal/article/1823>
- [8] Патентные войны — тормоз для инноваций. URL: <http://www.raso.ru/articles/innovations/article36000.html>
- [9] Патентные войны — бизнес легальный, но опасный. URL: <http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/doc/60664/>
- [10] Мануков С. Патентные войны. URL: http://expert.ru/expert/2010/42/patentnue_voiny/
- [11] Кириченко В.И., Земсков А.А. Лицензионная торговля. Ч. 1. Заключение лицензионного договора. Москва, Патент, 2009.

Статья поступила в редакцию 28.08.2014

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:

Дороговоз П.А., Кашеварова Н.А. Ноу-хау как альтернативный инструмент защиты интеллектуальной собственности в условиях патентных войн. *Инженерный журнал: наука и инновации*, 2014, вып. 3. URL: <http://engjournal.ru/catalog/indust/hidden/1213.html>

Дроговоз Павел Анатольевич — заведующий кафедрой предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана, д-р экон. наук, профессор. Автор свыше 70 научных работ, в том числе 8 монографий в области теории и методологии управления стоимостью бизнеса, организационно-экономического анализа и проектирования бизнеса, военно-гражданской интеграции, бизнес-информатики. e-mail: drogovoz@bmstu.ru

Кашеварова Наталия Александровна — аспирант, ассистент кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана, работает специалистом по защите и оценке интеллектуальной собственности в ОАО «Корпорация «Комета». Автор шести публикаций по проблемам управления интеллектуальной собственностью в промышленности. e-mail: n.kashevarova@yandex.ru

Know-how as alternative intellectual property protection tool in patent wars

© P.A. Drogozov, N.A. Kashevarova

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia

Know-hows start playing an important role as intellectual property protection tools on the rapidly growing markets of technological innovations. Now patents have almost lost their initial mission as traditional intellectual property protection tools, being widely used for unfair competition. Initially patents have provided a monopoly right for the inventor to compensate his efforts and gain an economic income during a limited period of time, but now they are transformed into patent warfare in different areas of high-technology business. This paper identifies the causes of the occurred transformation and studies new alternative approaches to intellectual property protection and technology transfer in science-intensive industries. It provides a comparative analysis of patent rights and trade secrets (know-hows) implementations. Some advantages of know-how implementation the industries with low risk of reverse engineering are discussed, activities for trade secrets leaks prevention are described.

Keywords: *intellectual property, patents, patent wars, trade secrets, know-how.*

Drogozov P.A., Head of the Department of Entrepreneurship and Foreign Economic Activities of the Bauman Moscow State Technical University, Dr. Sci. (Economics), Professor. Author of about 70 publications including 8 monographs in the field of theory and methodology of value-based management, organizational economic analysis and design, civil-military integration, business informatics. e-mail: drogozov@bmstu.ru

Kashevarova N.A., Assistant Lecturer of the Department of Entrepreneurship and Foreign Economic Activities of the Bauman Moscow State Technical University, employed at Corporation «Cometa» as expert in intellectual property rights protection and valuation. Author of 6 publications in the field of intellectual property management in industry. e-mail: n.kashevarova@yandex.ru