

# семинар

---

## ПАТЕНТ – СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА

**Николай Станиславович  
Борщ – Компанеец**

*к.т.н., патентный поверенный,  
Генеральный директор  
ООО «Правовой центр консультаций»*

# Разработка стратегии правовой охраны результатов научно-технической деятельности

---

## Разработка концепции патентования – составная часть реализации программы продвижения разработки

Разработка и реализация стратегии патентования является одним из этапов комплекса работ по коммерциализации интеллектуальной собственности. В этой связи она должна рассматриваться как составная часть бизнес-плана по коммерческому использованию созданной научно-технической продукции.

# Разработка стратегии правовой охраны результатов научно-технической деятельности

---

Концепция должна в числе прочих предусматривать весь комплекс правовых, организационных, финансовых и других вопросов использования разработки, в частности:

**1. Определить объект патентования** (способ-устройство, часть или целое и т.д.), *их количество* и форму патентной защиты (изобретение, полезная модель, промышленный образец).

# Разработка стратегии правовой охраны результатов научно-технической деятельности

---

## **2. Установить патентообладателя.**

**Указание в качестве патентообладателя известного в стране и за рубежом предприятия, организации или института способно значительно увеличить цену лицензии.**

# Разработка стратегии правовой охраны результатов научно-технической деятельности

---

**3. В зависимости от финансового положения заявителя **следует определить целесообразность получения патентной охраны как таковой**, выделение приоритетов в сроках оформления заявок по патентуемым объектам, странам патентования а также ряд иных вопросов, связанных с продвижением разработки на рынок в стране и за ее пределами, обуславливающих целесообразность патентной защиты.**

# Разработка стратегии правовой охраны результатов научно-технической деятельности

**Определение целей патентования влияет на целый комплекс вопросов:**

- **Определение формы правовой защиты (изобретение, промышленный образец, товарный знак, полезная модель).**
- **Выбор объекта патентования, например, «способ или устройство», объект в целом или его часть и т.д.**
- **Определение патентообладателя – юридическое или физическое лицо, один владелец патента или несколько.**
- **Состав авторов.**
- **Комплексность защиты (регистрация товарного знака наряду с получением патентной охраны).**

## Цели патентной защиты

- **Защита выпускаемой продукции от действий конкурентов.**
- **Получение дополнительных доходов от продажи лицензий.**
- **Вытеснение конкурента с определенного сегмента рынка или ограничение его производственной деятельности.**
- **Получение дополнительных доходов посредством злоупотребления правом.**
- **Учет научно-технической продукции в составе имущественного комплекса предприятия (организации) в качестве нематериальных активов.**
- **Снижение негативных последствий от несанкционированного разглашения сотрудниками служебной информации или передачи ее конкурентам.**
- **Получение авторского вознаграждения по результатам использования объекта.**
- **Оптимизация налоговых платежей.**

# Цели патентной защиты

- **Выполнение условий договора о создании научно-технической продукции**
- **Подтверждение разработчиком прав собственности на созданную разработку для ее дальнейшего использования или усовершенствования в качестве формального основания для получения кредита, необходимого для привлечения инвестора.**
- **Подтверждение новизны и оригинальности реализуемой продукции.**
- **Получение льгот при оплате услуг ЖКХ.**
- **Дизайнерское оформление офиса.**

# Цели патентной защиты

- **Внесение интеллектуальной собственности в Уставный капитал**
- **Взаиморасчеты между юридическими или физическими лицами.**
- **Публикации, необходимые для присвоения ученой степени.**
- **Мошенничество, финансовые махинации и налоговые нарушения.**
- **Нейтрализация патента конкурента**
- **Рейдерские захваты**

## КОММЕНТАРИИ

---

В то время как стоимость зарубежных предприятий интеллектуальная собственность составляет 50 и более процентов, в России доля НМА в имущественном комплексе не превышает долей процента. В это же время суммарная стоимость НМА одной из отечественных нефтяных компаний составляет 1 миллиард долларов.

# КОММЕНТАРИИ

---

- Платежи «роялти» по лицензионному договору относятся на себестоимость продукции. При перечислении платежа в офшор он не подлежит налогообложению на прибыль.
- Таким образом имеет место основание платежа при минимальных налоговых отчислениях.

## КОММЕНТАРИИ

---

Одним из условий получения кредита под разработку является наличие патентной охраны. Однако существует опасность, что данный патент, полученный на «сырую» разработку, воспрепятствует патентованию окончательного её варианта.

## КОММЕНТАРИИ

---

### Выполнение условий договора на НИОКР

Следует обратить внимание на следующие обстоятельства:

1. Исполнитель работ для составления заявки привлекает неквалифицированных специалистов.
2. Выплату авторского вознаграждения должен осуществлять работодатель (исполнитель), а не патентообладатель.

# КОММЕНТАРИИ

---

При наличии двух патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте ф-лы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета (Пост. президиума Высшего арб. суда РФ от 1.12.2009 № 8091/09)