

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)