

В научных организациях академического профиля наиболее остро стоит вопрос коммерциализации научных результатов. В силу того, что значительная часть научных разработок таких организаций относится к фундаментальным исследованиям, коммерческая реализация результатов исследований, по крайней мере на момент их получения, чаще всего проблематична. Что же касается научных исследований прикладного характера, которые могли бы быть в перспективе коммерчески привлекательными, то нужно, как правило, затрачивать большие усилия на их доведение до коммерческой реализации и продвижение на рынок. И если в научно-технологическом плане организации академического профиля имеют значительный потенциал, то производственная база и научный менеджмент в области коммерциализации научных результатов обычно находятся на низком уровне. Сказываются отсутствие в институтах специалистов высокого уровня по инновационному менеджменту, стимулов заниматься этой работой, несовершенство правовой системы Украины в отношении защиты авторских прав и прав, предоставляемых по патенту на объект интеллектуальной собственности, недостаточная промышленная проработка и другие факторы.

Реальное движение в направлении коммерциализации крупных научных разработок, т. е. превращение их в инновационный продукт и рыночную реализацию этого продукта, было сделано в 1999 г. вместе с созданием технологических парков. Однако последовательное и целенаправленное с 2005 г. по настоящее время сокращение льгот и целевых субсидий привело к тому, что технопарки теперь имеют только одну целевую субсидию: ввозная таможенная пошлина на импортируемое оборудование перечисляется не в госбюджет, а на спецсчета технопарка и исполнителя, расходование средств с которых жестко регламентировано. Отсутствие реальных стимулов в первичной реализации инноваций, громоздкая система государственной регистрации проектов и отчетности, постоянные проверки различных инстанций и подозрения во всех нарушениях вплоть до отмыwania денег привели к фактическому параличу работы и уничтожению самой идеи технопарков.

В 2008 г. вышло распоряжение НАН Украины № 15 о создании в учреждениях Национальной академии наук подразделений по вопросам трансфера технологий, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности с целью повышения уровня охраны объектов права интеллектуальной собственности, а также обеспечения маркетинга результатов научных разработок и расширения их внедрения. Фактически предписывалась реорганизация патентных подразделений, расширение их

задач, функций, прав и обязанностей с акцентом на трансфер технологий, но в рамках материальных возможностей институтов. Однако в условиях резкого сокращения финансирования учреждений академии прорыва в этом направлении тоже не получилось. Во многих институтах таких подразделений не было создано, а созданные подразделения не выполняют в полной мере поставленных задач по вышеупомянутым причинам.

Тем не менее с государственной точки зрения абсолютно недопустимо безвозмездное использование третьими лицами (в том числе за границей) результатов дорогостоящих национальных научных разработок, выполненных на уровне изобретений и обладающих коммерческой ценностью. Одним из путей коммерческой реализации результатов инновационных разработок академических институтов является трансфер разработанных технологий, защищенных патентами. Независимо от состояния инновационного законодательства важнейшими обязанностями организаций-разработчиков являются своевременное выявление патентоспособных объектов, оценка их коммерческой ценности, выбор стратегии патентования, соответствующая патентная защита, маркетинг и коммерческая реализация объекта инновационной деятельности.

Согласно официальных данных Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, в 2010 г. было подано 5311 заявок на изобретения, из которых 2500 заявок относилось к национальным фазам заявок по процедуре Договора о патентной кооперации, поданных нерезидентами Украины. На долю национальных заявителей приходилось 2811 заявок на изобретения. Количество заявок на полезную модель, которые подают в основном национальные заявители, составило 10 686. Для сравнения: число заявок, поданных в Российское патентное ведомство, на порядок больше; количество заявок, поданных в Патентное ведомство США, – около 450 000, т. е. в 30 раз больше.

<...>

Получение патентной защиты инновационных разработок за рубежом может составить значительные финансовые обязательства. Существенную часть финансовых затрат составляют оплата услуг патентных поверенных – 50 % и перевод патентных материалов – 30 %; сборы патентных ведомств составляют 20 %.

Патентование изобретений в зарубежных странах может быть осуществлено тремя способами:

– подача заявки на получение патента на изобретение в соответствии с так называемой традиционной (национальной) процедурой;

– подача заявки на получение регионального патента на изобретение в соответствии с региональными договорами: Африканской организации промышленной собственности, Евразийской патентной конвенции, Европейской патентной конвенции и Африканской организации интеллектуальной собственности;

– подача международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty).

Традиционная процедура патентования экономически целесообразна для получения патентов в одной-трех странах, не больше. Тогда эта процедура проходит быстрее и стоит дешевле. Иногда имеется срочный заказ на получение патента на конкретной территории (например, в случае проявления заинтересованности иностранных фирм в приобретении прав на конкретную разработку). Следует учитывать, что ряд стран (в том числе крупных, таких, как Австралия, страны Южной Америки, бывшей Югославии, Мексика и др.) не являются участниками региональных договоров по охране промышленной собственности и Договора о патентной кооперации. Для патентования объектов промышленной собственности в этих странах также используется традиционная (национальная) процедура получения патентов.

Если коммерческая реализация инновационной технологии предполагается только на территории стран СНГ, рекомендуется подавать заявку в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК) на получение евразийского патента, который действует на территории девяти стран бывшего СССР. В Евразийскую патентную конвенцию Украина не входит, поэтому для получения евразийского патента украинские заявители подают заявку на русском языке в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) в Москве, который является получающим ведомством и поисковым органом ЕАПК. При этом по закону в обязательном порядке необходимо пользоваться дорогостоящими услугами российских патентных поверенных, что вызывает дополнительные временные и материальные затраты. Присоединение Украины к Евразийской патентной конвенции и утверждение Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатента) получающим ведомством и поисковым органом ЕАПК могло бы кардинально улучшить положение с патентованием украинских изобретений в странах СНГ и, соответственно, с трансфером национальных технологий в эти страны. Украина является участником Европейской патентной конвенции (ЕПО) и Договора о патентной кооперации (РСТ), но в данном случае для национальных заявителей процедура

ЕАПК значительно проще и дешевле патентования по процедурам ЕПО и РСТ.

Существует две причины, по которым не выдаются патенты на объект промышленной собственности во всем мире: выбран непатентоспособный объект или неправильно оформлена заявка на получение патента. И хотя критерии изобретения унифицированы (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость), требования патентных ведомств к оформлению заявки (полнота раскрытия сущности изобретения, формулировка патентных притязаний и др.) разные.

Если имеется реальная перспектива трансфера технологии во многие страны, для более широкой патентной охраны целесообразнее изначально тщательно готовить заявку в соответствии с процедурой РСТ и одновременно подавать в Укрпатент, являющийся также получающим ведомством РСТ, национальную заявку на украинском языке и международную заявку на английском языке. В качестве международного поискового органа рекомендуется выбирать ЕПО, где международный поиск проводится более качественно и переписка минимальна. Отчет этого поискового органа учитывается на национальной стадии рассмотрения заявки всеми странами РСТ. Международная заявка, как правило, соответствует требованиям украинского законодательства, тогда как национальную заявку, первоначально поданную в Укрпатент, часто приходится переделывать под требования процедуры РСТ. При этом существует риск потерять время и иметь осложнения при доказательстве идентичности объема патентных притязаний для подтверждения конвенционного приоритета. Украинские заявители могут подавать международные заявки самостоятельно, без привлечения патентных поверенных, но в этом случае необходимо досконально изучить все нюансы подачи заявки, более тщательно готовить заявочную документацию, чтобы в дальнейшем не иметь дополнительных расходов по переписке с экспертизой. Зарубежное патентование следует запускать тогда, когда проработаны все предполагаемые модификации заявляемых объектов. При этом международная заявка может быть оформлена на базе нескольких украинских заявок при условии соблюдения единства изобретения. Допускается также установление множественного приоритета, если национальные заявки были поданы в разное время, но в пределах конвенционного приоритета (12 мес.).

Очень привлекательной с точки зрения упрощения и удешевления процедуры зарубежного патентования для национальных заявителей является перспектива утверждения Украинского патентного ведомства международным поисковым органом РСТ, что было бы реально при условии решения

вопросов технического и организационного обеспечения международной экспертизы. Участниками Договора о патентной кооперации являются сейчас 184 страны мира. Подавая заявки в соответствии с процедурой РСТ, отечественный заявитель может получить охрану своего изобретения не только в виде национальных охранных документов во всех государствах-участницах РСТ, но и в виде региональных патентов. Подача одной международной заявки в Укрпатент с уплатой соответствующих пошлин в национальной валюте позволяло бы полностью осуществлять международную фазу патентования с минимальными затратами, без привлечения зарубежных патентных поверенных и дать время для выбора стратегии патентования на национальной фазе. Тем более, что решается вопрос об увеличении количества рабочих языков Всемирной организации интеллектуальной собственности. К трем существующим: английскому, немецкому и французскому языкам, на которых осуществляются публикации по процедуре РСТ, предполагается добавить испанский, китайский, арабский и русский языки.

В организациях академического профиля практически все изобретения подпадают под категорию так называемых служебных, т. е. созданных в связи с выполнением служебного задания и/или при использовании средств и оборудования организации. В соответствии со ст. 9 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» право на получение патента на служебные изобретения имеет научная организация – юридическое лицо. Сборы патентного ведомства Украины для неприбыльных организаций составляют 10 % от установленных пошлин, для независимых изобретателей – 5 %. Это сравнительно небольшие суммы. В 2010 г. организациями Национальной академии наук Украины подано 753 заявки, из них 316 заявок – на изобретения и 437 заявок – на полезные модели. Однако полноценная зарубежная патентная охрана для заявителей – юридических лиц требует значительных финансовых вложений, которых научная организация чаще всего не имеет. В 2010 г. заявителями НАН Украины было подано только 20 международных заявок по процедуре РСТ.

Стремясь шире защитить свое изобретение для дальнейшего продвижением инновационной разработки, украинские изобретатели, в нарушение действующего законодательства, часто выступают за границей как заявители – физические лица. Дело в том, что для физических лиц процедурные пошлины зарубежных патентных ведомств уменьшаются примерно в 10 раз. Так, имеются 90-процентные скидки для физических лиц на процедуру РСТ, 75-процентные скидки по международному поиску и 95-процентные скидки на национальную процедуру патентования.

В результате украинские изобретатели выигрывают на стадии патентования, но проигрывают в дальнейших коммерческих контактах, оставаясь один на один с опытными контрагентами. Между тем имеется вполне легальный путь, когда в договоре о служебном изобретении между изобретателем и организацией-работодателем автору изобретения передается право получения патента, а организации, в которой создан этот объект, гарантируется определенная материальная компенсация в случае коммерческой реализации объекта промышленной собственности по патенту. При этом плата за патент будет минимальная, а обе стороны будут одинаково заинтересованы в коммерческой реализации инновационной разработки.

Нередки случаи нарушений ст. 12 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» при подаче заявки украинскими изобретателями в зарубежное патентное ведомство, минуя стадию первоначальной подачи заявки в Укрпатент. Обычно подается заявка в соавторстве с зарубежными заявителями, которые ведут переписку и оплачивают пошлины. Таким образом, фактическими владельцами тысяч патентов на изобретения с украинскими корнями становятся зарубежные заявители.

С упразднением статистических форм отчетности 4-НТ и 4-НТ (перечень) и отмены обязательной регистрации лицензионных договоров государство последовательно теряет элементы управления и реагирования в области интеллектуальной собственности. Между тем именно государство должно регулировать вопросы финансирования зарубежного патентования и обеспечения трансфера инновационных технологий прежде всего неприбыльных организаций. Необходимо выработать систему экономических стимулов для патентования и коммерциализации инновационных разработок путем государственной поддержки, прямого и непрямого финансирования, привлечения частного капитала, фондов, предоставления грантов, программ и субсидий. Такая практика широко распространена в мире и дает хорошие результаты *(Басок Б., Лечуга И. Некоторые вопросы коммерциализации научных разработок академических институтов // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 66–70).*