



ПАТЕНТОВАНИЕ РАЗРАБОТОК В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ЛЫСКОВ Александр Анатольевич

Главный государственный эксперт по интеллектуальной собственности отдела горного дела, строительства и легкой промышленности ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» («ФИПС»), к.т.н.



СУШКОВА Ольга Викторовна

Доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный специалист Центра содействия опережающим технологиям ФГБУ «ФИПС», к.ю.н.



ЗРИВАНЦЕВА

Татьяна Николаевна
Заместитель директора ФГБУ «ФИПС», к.м.н.,
+7 (495) 531-64-21,
+7 (916) 925-62-19,
erivantseva@rupto.ru

4-6 октября 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе состоялась отраслевая техническая конференция «Сервис-2022», в ходе которой передовые компании нефтегазовой отрасли делились своим опытом работы в современных условиях. В ней также впервые приняли участие и сотрудники ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» с докладами о том, как защитить права на выводимый на рынок продукт и почему важно патентовать свои разработки. В ходе конференции большинство ее участников проявили весьма живой интерес, задавая различные вопросы о патентовании. Проанализировав и обобщив их, авторы решили в рамках данной статьи рассмотреть наиболее важные вопросы, касающиеся патентования разработок в нефтегазовой отрасли.

Объемы строительства скважин и добычи нефти очень важны для нашей страны. На сегодняшний день добышащее и буровое оборудование для нефтяных и газовых скважин находится на достаточно высоком технологическом уровне, однако рост доли трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов ставит перед отраслью все более амбициозные задачи.

Для их успешного преодоления необходимо совершенствовать технику и технологии бурения скважин и нефтегазодобычи. При этом постановка нестандартных технических задач и их решение подразумевают патентование разработок. В данной статье авторы рассматривают вопросы, связанные с патентованием, которые часто возникают у исследователей, разработчиков, обладателей современных технологий, в области бурения скважин и добычи углеводородов.

Что такое изобретение и полезная модель?

Изобретение – это техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, комплексу, веществу и др.) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (ст. 1350 Гражданского кодекса РФ, далее – ГК РФ).

Полезная модель – это техническое решение в любой области, относящееся к устройству (ст. 1351 ГК РФ) [1].

К устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (деталей) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Для получения правовой охраны объектов патентного права в виде изобретения или полезной модели необходимо подать заявку в патентное ведомство. Та-

кая заявка на получение патента на территории Российской Федерации может быть подана в Роспатент или Евразийское патентное ведомство.

Основная задача института патентного права заключается в предоставлении монопольного исключительного права на использование запатентованного решения в обмен на его раскрытие в материалах патента и последующего перехода в общественное достояние по истечении периода действия данного монопольного права.

Исключительное право, согласно ст. 1229 ГК РФ, подразумевает, что гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если не предусмотрено иное [1].

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Судебная практика по применению ст. 1229 ГК РФ достаточно интересна. Можно выделить несколько оснований, указывающих на порядок применения ст. 1229 ГК РФ.

1. Компенсацию за нарушение разделят поровну правообладатели результата интеллектуальной деятельности, если между ними нет соглашения об ином. При нарушении одним действием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий нескольким лицам (например, соавторам (статья 1258 ГК РФ) или коллективу исполнителей (статья 1314 ГК РФ)), в случае обращения за защитой нарушенного права всех соавторов (соисполнителей) суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение и распределяет взысканную компенсацию между соистцами применительно к абзацу третьему пункта 3 статьи 1229 ГК РФ – между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное (п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)².

2. Наследники, к которым перешло исключительное право, используют результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению, а распоряжаются правом на него совместно (п. 87 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

3. Не признается исключительным право на имя («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)).

4. Лицо, получившее исключительное право по договору, считается правообладателем, пока его право не оспаривается, даже если договор заключен не непосредственно с автором (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Срок действия патента составляет 20 лет для изобретений и 10 лет для полезных моделей. Патент может прекратить свое действие досрочно, если сам владелец патента изъявит такое желание, либо вследствие неуплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе. Также в течение срока действия патент может быть оспорен в административном или судебном порядке с возможностью признания его недействительным полностью или частично.

Стоит отметить ряд особенностей, когда в том или ином изобретении заинтересовано государство в лице своих уполномоченных органов. Это следует из того факта, что нефтегазовая отрасль и оборот ее продуктов регулируется Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 28.06.2022, с изм. от 14.07.2022) «О недрах»³, а также стратегическими документами, например, Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года»⁴. В соответствии с указанными нормативными правовыми актами, недра исключительно принадлежат Российской Федерации.

Таким образом, если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышлен-

ного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку или не примет решения о сохранении изобретения, полезной модели, промышленного образца в тайне, право на получение патента принадлежит исполнителю (п. 2 ст. 1373 ГК РФ).

Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия правообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации (п. 1 ст. 1360 ГК РФ).

Зачем нужен патент на изобретение или полезную модель, что он дает его обладателю?

Патент предоставляет его обладателю исключительное право на тот результат интеллектуальной деятельности, который указан в охранном документе. Следует подчеркнуть, что предоставление такого права является монопольным. Данная монополия возникает в силу так называемого «права прерогативы» или «даты приоритета». Такое «право прерогативы» возникает, когда заявитель обращается в федеральный орган исполнительной власти в области права интеллектуальной собственности (Роспатент, ФИПС) для совершения регистрационных действий и его обращение является первым, то есть приоритетным. Как справедливо указывает Э.П. Гаврилов «патент на изобретение дает очень широкое монопольное право... Патентообладатель может сказать: «Это мое изобретение, несмотря на то, что его создал не я. Но все равно оно мое». Полагаем, что именно так обстоят дела в отношении патентов на изобретения и полезные модели. Такое широкое монопольное право вытекает из п. 1 ст. 1361 ГК РФ» [3].

Второе преимущество, которое возникает у правообладателя патента – это возможность заключения различных видов договоров (лицензионного, договора об отчуждении исключительного права и др.). Каждый объект интеллектуальной собственности, которым обладает патентообладатель, относится к числу его нематериальных активов⁵, а следовательно, имеет балансовую стоимость. Исходя из этой стоимости, которая формируется через отчет оценщика (МСФО (IAS) 38)⁶,

² Собрание законодательства РФ. 1995. N 10. ст. 823.

³ Собрание законодательства РФ. 2020. N 24. ст. 3847.

⁴ Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 N 10976) // Российская газета. N 22. 02.02.2008. Документ утрачивает силу с 1 января 2024 года в связи с изданием Приказа Минфина России от 30.05.2022 N 66н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФБУ 14/2022 «Нематериальные активы»» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 N 69031) Начало действия документа – 09.07.2022 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>, 28.06.2022.

⁵ Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 14.12.2020) // Официальный сайт Минфина России. URL: <http://www.minfin.ru/>, 09.02.2016.

¹ Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. Июль, 2019.

устанавливается цена за передачу права на результат интеллектуальной деятельности (РИД), который планируется включить в предмет, например, лицензионного договора. Так, правообладатель, обладая монопольным правом на РИД как нематериальные активы, имеет возможность не только их улучшать (усовершенствовать), но и передавать по лицензионному договору, получая при этом значительную прибыль.

На какой территории действует патент?

Прежде всего, не существует международного патента, который обеспечивал бы охрану изобретения во всем мире. Регистрация изобретения или полезной модели в Роспатенте и выдача патента Российской Федерации означает, что действие исключительного права распространяется только на территорию РФ. В случае выдачи патента Европейским патентным ведомством (ЕПВ) или Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ), правовая охрана запатентованному решению предоставляется на территории выбранных правообладателем государств, которые являются членами соответствующего регионального договора.

Если разработчик планирует экспортировать свой товар из России, например, в Китай, Турцию и Казахстан, имея при этом исключительные права на такой товар в этих странах, то ему необходимо получить патентную охрану не только в РФ, но и в этих странах.

Какова примерная статистика патентов РФ, в той или иной мере связанных с бурением скважин и добычей углеводородов?

Одним из показателей развития различных технических областей, в том числе горного дела, служит количество выданных патентов и его динамика. Наличие патента облегчает и стимулирует развитие компании, позволяет ей перейти на новый качественный уровень работы, помогает стать важной частью доходов организации.

Согласно действующей Международной патентной классификации (далее – МПК), раздел «E» относится к строительству и горному делу. Далее, раздел «E21» относится к бурению грунта или горных пород, а также к горному делу. Подраздел «E21B» включает в себя бурение грунта или горных пород (скважин), добычу нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин. Если принять именно этот подраздел МПК «E21B» для дальнейшего анализа в качестве оценочного, то наполнение указанного подраздела патентами на изобретения и полезные модели показывает степень заинтересованности в охраноспособных продуктах у изобретателей в области бурения скважин и добычи углеводородов [4].

Ориентировочные статистические показатели в данной работе представлены по оценочным данным российских и зарубежных патентных и патентно-аналитических поисковых систем: Информационно-поисковой системе ФИПС, Esp@cenet, а также на основе статистических данных, размещенных на официальном сайте Роспатента.

Согласно данным информационно-поисковой системы ФИПС, по состоянию на 1 ноября 2022 года общее количество действующих изобретений и полезных моделей РФ, относящихся к классу МПК «E21B», составляло 6778 единиц.

Согласно статистической информации, представленной на официальном сайте Роспатента, по состоянию на ту же дату общее количество действующих изобретений и полезных моделей Российской Федерации составляло 299632 ед.

Таким образом, на действующие патенты РФ, в той или иной мере связанные с бурением скважин и добычей углеводородов, приходится около 2,3% от общего количества действующих патентов.

Какова доля иностранных патентообладателей в нефтегазовой отрасли?

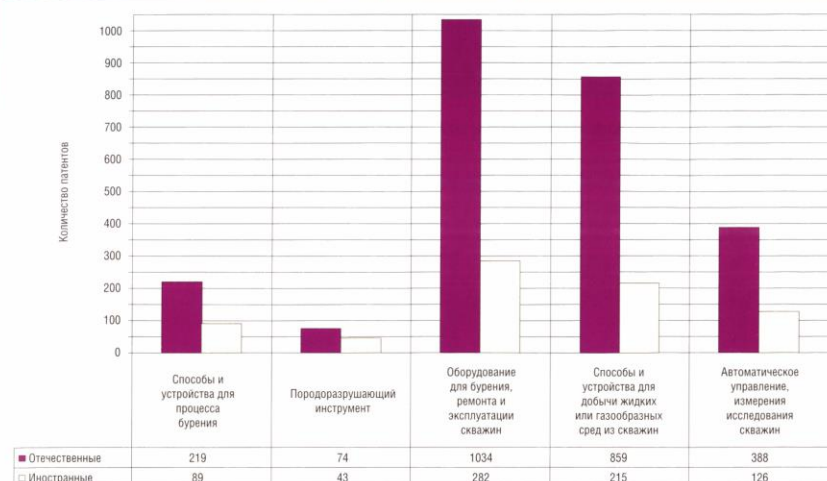
Для оценочного обзора было проанализировано наполнение опубликованными патентами РФ на изобретения (ИЗ) и полезные модели (ПМ) в рубрике МПК «E21B» за трехлетний период – 2019-2021 годы (рис. 1).

Все патенты разбиты на пять направлений:

- способы и устройства для процесса бурения (в основном это буровые приводы, способы направленного бурения) – подклассы МПК E21B 1/00-7/30;
- породоразрушающий инструмент (в основном это буровые долота) – подклассы МПК E21B 10/00-12/06;
- оборудование для бурения, ремонта и эксплуатации скважин (трубы и манипуляции с ними, промывка и очистка скважин, отбор керна, ловильные работы, уплотнение и изоляция, скважинные клапаны и другие) – подклассы МПК E21B 15/00-41/10;
- способы и устройства для добычи (сюда входят добыча из нескольких горизонтов, способы возбуждения скважин, в том числе способы гидравлического разрыва пласта, разделение скважинной жидкости, способы усиленной добычи, в том числе вытеснение водой, с применением тепла и другие) – подклассы МПК E21B 43/00-43/40;
- автоматическое управление, измерение, исследование в скважинах (в том числе измерения давления, температуры, передача сигналов из скважины на поверхность и другое) – подклассы МПК E21B 44/00-49/10.

На рис. 1. для каждого из направлений темным цветом показано количество патентов РФ с отечествен-

Рис. 1. Количество опубликованных патентов РФ на ИЗ и ПМ за 2019-2021 гг., относящиеся к бурению и скважинной добыче углеводородов



ными патентообладателями (резидентами), а светлым цветом – количество патентов РФ с иностранными патентообладателями (нерезидентами).

Обзор патентной ситуации в области бурения и скважинной добычи показывает, что, например, за период 2019-2021 годов в этой области было опубликовано около 2,5 тысяч российских патентов.

Радует, что отечественные патентообладатели получают на территории РФ больше патентов, чем иностранные патентообладатели. На нерезидентов приходится около 30% всего объема патентов в области бурения и скважинной добычи.

Однако доля патентов с иностранными владельцами все же весьма высока. Например, для буровых долот количество патентов с отечественным владельцем-нерезидентом (74 шт.) лишь менее, чем в два раза превосходит их количество с иностранным владельцем-нерезидентом (43 шт.). Также следует учитывать, что патенты РФ с иностранными владельцами имеют, как правило, формулы с несколькими объектами (например, режущий элемент бурового долота, само буровое долото и способ его изготовления), что обеспечивает более широкую защиту запатентованной разработки. Кроме того, нерезиденты получают в РФ патенты на те разработки, которые в основном выводятся для их коммерциализации.

Согласно распределению количества патентов РФ, полученных российскими компаниями ПАО «Татнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», а также иностранными компаниями Schlumberger (зарегистрирована на Нидерландских Антильских островах), Halliburton (США), Baker Hughes (США), опубликованных в

2000-2020 годы и относящихся к рубрике МПК «E21B», лидером на рынке горного дела по количеству патентов, распространяющих свое действие на территории России, выступает ПАО «Татнефть» (рис. 2). Следует отметить ощутимое присутствие на российском патентном рынке иностранных компаний: высокие показатели по количеству опубликованных патентов в разные годы показывают и Schlumberger, и Halliburton, и Baker Hughes. В частности, иностранная компания Halliburton за незначительный период времени (примерно с 2008 года) практически с нуля нарастила количество патентов, распространяющих свое действие в России, до уровня, сравнимого с показателем лидирующей российской компании ПАО «Татнефть» по числу патентов в области горного дела.

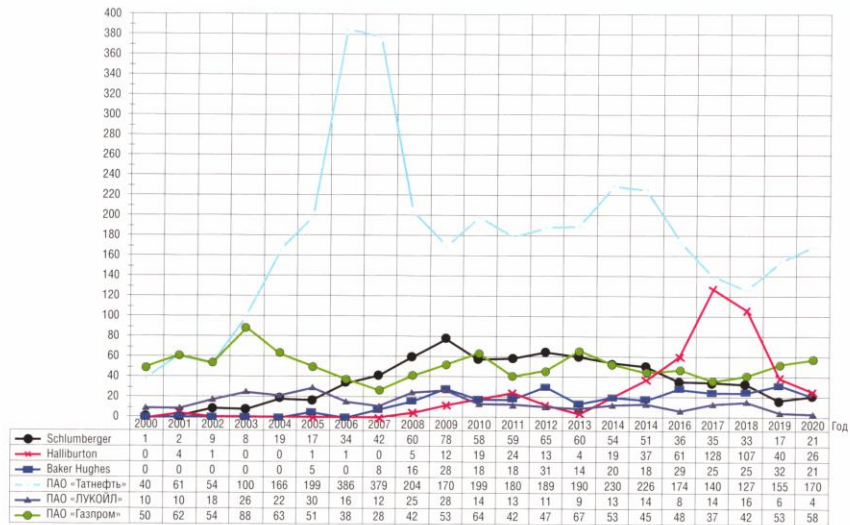
Для отдельных актуальных на сегодняшний день направлений в нефтегазовой отрасли следует отметить ощутимое преобладание на российском патентном рынке иностранных компаний.

На рис. 3 показано оценочное наполнение опубликованными патентами РФ на ИЗ и ПМ за три года (с 2019 по 2021 год) такими техническими решениями, как:

- оборудование и способы для гидравлического разрыва пласта (МПК E21B 43/26);
- буровое оборудование и способы для изменения направления скважин (МПК E21B 7/06);
- поликристаллические вставки PDC для буровых долот (МПК E21B 10/567).

Следует заметить, что по указанным направлениям техники и технологические иностранные компании получают патентов в нашей стране больше, чем мы сами.

Рис. 2. Распределение патентов РФ по компаниям в разделе МПК «E21B»



На рис. 3 на графике справа из выборки отфильтрованы уже недействующие патенты и оставлены только действующие на сегодняшний день патенты.

Патентуют ли свои разработки отечественные компании за рубежом?

В табл. 1 показана активность патентования некоторых российских и иностранных компаний в области разработок по горному делу (учитывались только документы, отнесенные к подразделу МПК «E21B»). В качестве сравнения было выбрано оценочное количество опубликованных патентов на изобретения (без учета полезных моделей) национальных ведомств России (RU), Китая (CN), США (US), и Европейского ведомства (EP) с 2000 по 2020 год.

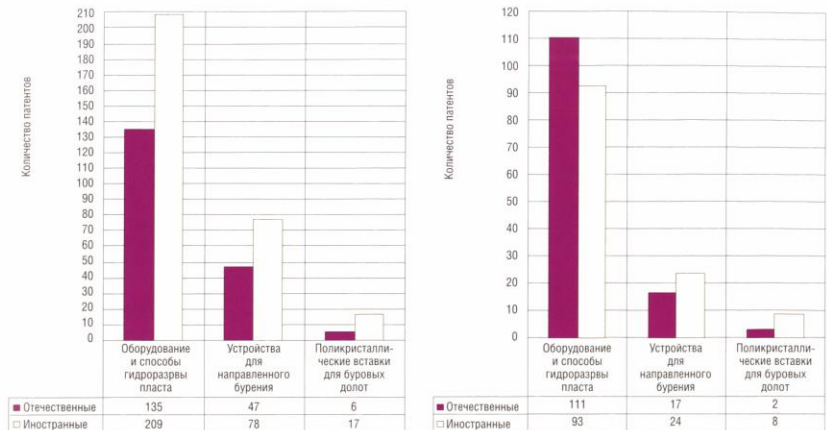
Как следует из приведенных в таблице данных, иностранные компании, защищая свои разработки, получают патенты не только в той стране, в которой зарегистрирована компания, но и на территории других стран, максимально обеспечивая себе свободу действий по развитию своих активов для возможности их коммерциализации. Такой путь патентования требует

определенных материальных затрат на стадии получения патентов на оплату патентных пошлин и патентных услуг в разных странах. Вместе с тем, данная стратегия обеспечивает действие патентов во всех странах, где они были получены, со всеми вытекающими исключительными правами патентообладателя.

В свою очередь, большинство российских компаний в области горного дела предпочитают получить патент только там, где они будут использовать свою разработку и выстраивать рыночные отношения в области горного дела с другими игроками рынка, то есть в России. Патентование за рубежом не относится для них к числу основных направлений. Как следствие, за рубежом отечественные компании имеют единицы патентов, возможно, только на те разработки, которые внедряют там эти компании (см. таблицу).

Безусловно, данная стратегия не обеспечивает отечественным компаниям одинакового развития в России и за рубежом. Ведь точно такую же технологию или продукцию, которая запатентована в России, но не запатентована в другой стране, любое лицо без каких-либо препятствий со стороны российского патен-

Рис. 3. Количество опубликованных патентов РФ на ИЗ и ПМ за 2019-2021 гг. по направлениям (слева) и количество опубликованных патентов со статусом «действует» (справа)



тообладателя сможет воспроизвести за рубежом и продавать ее, не заключая с российским патентообладателем лицензионных договоров.

В качестве иллюстрации на рис. 4 показано, в каких странах компании Halliburton и ПАО «Татнефть» получили свои патенты в период с 2000 по 2020 год. Для сравнения также приведено количество публикаций международных заявок (WO) по Договору о патентной кооперации. Приведенные двухбуквенные коды стран соответствуют стандарту ВОИС ST.3⁶.

Что делать в ситуации, когда разработка запатентована, но появился недобросовестный конкурент, использующий ту же самую разработку?

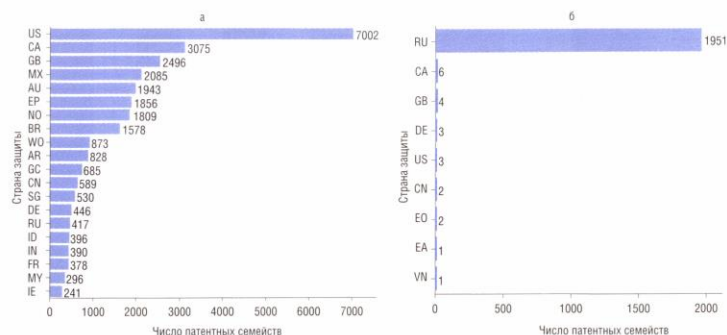
Патент дает право запрещать третьим лицам использовать разработку в коммерческих целях без разрешения патентообладателя. Патент закрепляет за ним исключительное право. Правообладатель патента вправе обратиться в суд.

Таблица. Патентная активность компаний с 2000 года по классу МПК «E21B»

| Компания | Страна | | | |
|----------------|--------|------|------|--------|
| | Китай | США | EP* | Россия |
| Schlumberger | 340 | 4320 | 1230 | 590 |
| Halliburton | 760 | 5920 | 2110 | 450 |
| Baker Hughes | 570 | 4230 | 1010 | 260 |
| ПАО «Татнефть» | 1 | 5 | 2 | 2740 |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | 1 | 1 | 2 | 200 |
| ПАО «Газпром» | 4 | 3 | 4 | 870 |

* – страны Европейской патентной конвенции
⁶ Справочник по информации и документации в области промышленной собственности. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospatent.gov.ru/documents/31-3-rekomenduemyy-standart-na-dvubukvennye-kody-dlya-predstavleniya-stran-administrativnyh-edinic-i-mezhpravitelstvennyh-organizatsiy/download>

Рис. 4. Распределение патентов компании Halliburton (а) и ПАО «Татнефть» (б) по странам



При использовании запатентованной разработки недобросовестный конкурент будет нарушать права патентообладателя со всеми вытекающими последствиями.

Ответственность за нарушение исключительных прав закреплена нормами Уголовного кодекса (УК) РФ⁷. Согласно ст.147 УК РФ, за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, если такими действиями причинен крупный ущерб, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Согласно ст.1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст.1250, 1252, 1253, в которых освещен достаточно широкий перечень мер), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: либо в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; либо в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель. Также предусмотрена и административная ответственность (ст.7.12 п.2 КоАП РФ⁸).

В соответствии с подпунктом 5 п.1 ст.1252 ГК РФ патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав. Публикация таких сведений позволяет будущим потенциальным заказчикам наглядно видеть, что запатентованная разработка востребована на рынке и не может быть заменена на идентичную разработку недобросовестных конкурентов, а обладатель запатентованной разработки законными путями следит за нарушением его исключительных прав.

Допустим, компания А обладает действующим патентом на изобретение – устройство, которое она разрабатывает и продает крупной нефтегазовой компании В. Недобросовестная компания С произвела идентичное устройство и уже смогла продать его компании В. Кто будет отвечать за нарушение патента? Какие шаги необходимо предпринять компании А?

Действия других хозяйствующих субъектов, связанные с нарушением патентной монополии, например, с использованием изобретения, охраняемого патентом без разрешения патентообладателя, признаются недобросовестной конкуренцией. В данном случае обладатель патентной монополии получает дополнительную защиту в форме специально сконструированного

института – права на пресечение недобросовестных конкурентных действий, которое относится к разряду субъективных гражданских прав⁹.

Право на защиту против недобросовестной конкуренции, согласно ст.2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности¹⁰, включено в качестве элемента в конвенционное понятие интеллектуальной собственности.

Также к числу правовых инструментов, направленных на поддержку патентной монополии, относятся правила так называемого антимонопольного иммунитета, получившие легальное закрепление в ч.4 ст.10 и ч.9 ст.11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»¹¹.

Исходя из вышеуказанного, в данной ситуации компания А вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ в отношении Компании С с иском о прекращении договора о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения с обоснованием нарушения своих прав, представленным ниже.

Согласно ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

В силу пп.3 п.1 ст.1406 ГК РФ судом рассматриваются споры, связанные с защитой патентных прав, в частности, споры о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пп.7 п.1 ст.1225 ГК РФ изобретение является одним из результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В соответствии с п.1 ст.1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы признаются патентными правами.

В силу пп.1 п.2 ст.1345, п.1 ст.1358 ГК РФ автору изобретения, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, в частности исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными п.2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Согласно ст.1353 ГК РФ исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение.

П.1 ст.1354 ГК РФ предусматривает, что патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение.

В силу пп.1 п.2 ст.1358 ГК РФ использованием изобретения считается, кроме прочего, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложением оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Как следует из п.3 ст.1358 ГК РФ, изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п.2 указанной статьи.

В дополнение к предыдущему вопросу.

Компания В – крупная нефтегазовая компания-заказчик. Если у компании А будут какие-либо судебные споры в отношении своего патента, компания В не допустит к следующим тендерам компанию А, чего бы компания А не хотела. Поэтому компания А изначально не заинтересована в получении патента, поскольку знает, что не сможет воспользоваться исключительным правом, которое дает патент. Какие пути решения проблемы есть у компании А?

В качестве одного из путей разрешения такой ситуации компании А можно порекомендовать оформить технологию в режиме ноу-хау (ст.1465 ГК РФ). В данной статье ниже показаны положительные и отрицательные стороны данного режима и сложности, которых стоит опасаться. На основании этого можно также порекомендовать Компании А воспользоваться так называемой тактикой «подводных патентов». Данная тактика позволяет компании А подавать заявки, а потом их отзывая, подавая при этом следующие заявки, выделенные из предыдущей. Таким образом, во-первых, ни заказчики (компания В), ни конкуренты (компания С) не будут знать об этом, поскольку такие заявки не будут опубликованы. Во-вторых, такая тактика позволяет компании А получить право преждепользования (дату приоритета на случай будущего нарушения ее прав конкурентами – компанией С). В третьих, позволит участвовать в конкурсе (тендере), сохраняя за собой и право приоритета, и режим ноу-хау одно-

⁷ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №3-ФЗ (ред. от 24.09.2022) //Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. ст.2954.

⁸ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022) //Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч.1). ст.1.

⁹ Городецкая О.А. О патентной монополии на использование изобретений // Конкурентное право. 2020. N 4. С. 3-8.

¹⁰ Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979) // СПС «КонсультантПлюс».

¹¹ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. N 31 (ч.1). ст.3434.

временно, вплоть до окончания исполнения договора с Компанией В. Такая тактика «подводных патентов» может позволить избежать негативных отношений со стороны контрагентов – заказчиков, одновременно реализовать Компании А собственные интересы по получению даты приоритета на изобретение и сохранить его часть в режиме ноу-хау до наступления негативных последствий.

Крупная компания-заказчик объявила тендер на поставку определенного оборудования. Это оборудование запатентовано компанией А. При отсутствии других компаний в тендере, он признается несостоявшимся. Как быть в такой ситуации?

Следует отметить, что в данной ситуации, если речь идет о проведении конкурсных процедур по Закону о контрактной системе, есть возможность заключить государственный контракт с таким участником по правилам единственного поставщика (если нет ограничений по цене контракта).

В ч. 1 ст. 52 Закона №44-ФЗ установлено шесть случаев признания открытого конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. При этом п. 1 и 2 указанной части предусматривают признание процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшейся в случае наличия одной заявки на участие в закупке, а п. 3-6 указанной части – в случае отсутствия (по различным определенным причинам) заявок на участие в закупке.

Согласно ч. 8 ст. 52 Закона №44-ФЗ в случаях, предусмотренных п. 3-6 ч. 1 указанной статьи, заказчик вправе осуществить новую закупку либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 25 части 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ.

Положения ч. 8 ст. 52 Закона №44-ФЗ, допускающие закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, могут быть реализованы заказчиком вне зависимости от отсутствия в указанном п. 25 дополнительной ссылки на часть 8 ст. 52 Закона № 44-ФЗ.

Частями 6 и 8 ст. 52 Закона №44-ФЗ предусмотрены случаи для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 25 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ при признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ по результатам несостоявшегося запроса котировок в электронной форме осуществляется

без согласования с контрольным органом в сфере закупок.

Так, п. 4 ч. 5 ст. 93 Закона №44-ФЗ согласование с контрольным органом в сфере закупок предусмотрено исключительно для конкурсов и аукционов (если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельные установленные Правительством Российской Федерации).

Мы запатентовали разработку. Можно ли разрешить другому лицу ее использовать?

Предоставление прав использования охраняемой патентом разработки возможно в различных вариантах различным лицам. Среди них могут быть как непосредственные разработчики и исполнители работ, так и заказчики разработок. Как правило, принадлежность тому или иному лицу прав на запатентованную разработку определяется договорными отношениями, а в случае отсутствия соглашения между сторонами – положениями ГК РФ.

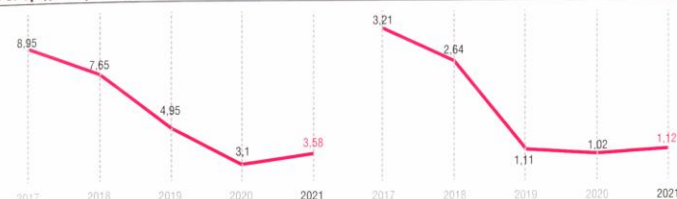
Распоряжение исключительным правом на запатентованную разработку может выражаться либо в виде полной передачи другому лицу посредством договора отчуждения, либо в виде предоставления права временного использования посредством лицензионных договоров.

Стоит остановиться на некоторых особенностях. Как было указано выше, нефтегазовая сфера в РФ исключительно подконтрольна государству. Так, положениями п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе¹² предусмотрены ряд требований к участникам закупки. Таким образом, одно из таких требований состоит в использовании РИД исполнителя в рамках выполнения государственного контракта.

Необходимость устанавливать такие требования обычно возникает, когда заказчиком нужно обеспечить техническое обслуживание программного обеспечения (ПО), на которое они не имеют исключительных прав, а также когда в ходе исполнения контракта заказчику передаются неисключительные права на программу. Техобслуживание тут может быть как разовым, так и регулярным (например, сопровождение, которое на практике обычно состоит из выполнения установочных настроек и адаптаций, регулярного обновления, диагностики состояния, исправления неполадок).

Такое ПО обычно включает различные автоматизированные информационные системы, офисные, антивирусные, сметные программы, программы для различного вида учетов, справочные правовые системы. В каждом случае заказчики действуют исходя из своих лицензионных договоров или контрактов, на ос-

Рис. 5. Средний срок первого действия экспертизы на ИЗ (слева) и ПМ (справа) по заявкам на выдачу патента РФ



новании которых они используются программой или приобрели ее экземпляр.

Практика антимонопольного органа показывает, что требование признается правомерным в различных объектах закупки, связанных с использованием РИД. Например, это касается услуг по подключению подсистемы на базе программного продукта, имеющегося у заказчика. В рамках услуг предполагалась передача неисключительных прав на ПО¹³ заказчику, и участник закупки должен был подтвердить свое право на передачу неисключительных прав (Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 11.12.2019 г. по делу №44-5696/19).

Но есть и исключения, предусмотренные ГК РФ, когда требовать согласия правообладателя не надо (абз. 3 п. 1 ст. 1229, ст. 1280 ГК РФ). Это относится к случаям, когда заказчики, легально владеющие экземпляром программы или базой данных (например, на основании простой лицензии):

- настраивают ПО, базу данных или вносят изменения исключительно для обеспечения функционирования программ на своих компьютерах;
- копируют программу или базу данных для архивных целей или замены потерянного/испорченного экземпляра;
- изучают, исследуют, испытывают функционирование программы в целях изучения идей и принципов, лежащих в основе элемента программы.

Как быстро можно получить российский патент на изобретение или полезную модель?

Бытует мнение, что процесс получения российского патента на изобретение или полезную модель занимает продолжительный период времени, что несопоставимо с реалиями динамично развивающегося рынка техники и технологий, но это не так. В последнее время в России были заметно сокращены сроки проведения экспертизы по существу заявок на изобретения – в среднем до 4 мес, и полезные модели – в среднем до 1 мес. Сегодня эта экспертиза проводится в России значительно быстрее, чем в патентных ведомствах

США, Европы или Китая, где ее сроки могут составлять 20 и более месяцев.

Конечно, срок рассмотрения конкретного изобретения или полезной модели зависит и от технических особенностей заявленного решения, поскольку экспертам необходимо проанализировать мировой массив патентной и научно-технической информации и сравнить его с заявленной разработкой.

Средний срок первого действия экспертизы по существу по заявкам на ИЗ и ПМ в течение 2017-2021 годов постепенно сокращался (рис. 5). Данная тенденция является следствием оптимизации технологического процесса рассмотрения заявок, которая была выполнена на основании результатов проведенной в конце 2019 года научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Обоснование минимальных сроков регистрации объектов интеллектуальной собственности на основе анализа доступности научно-технической информации».

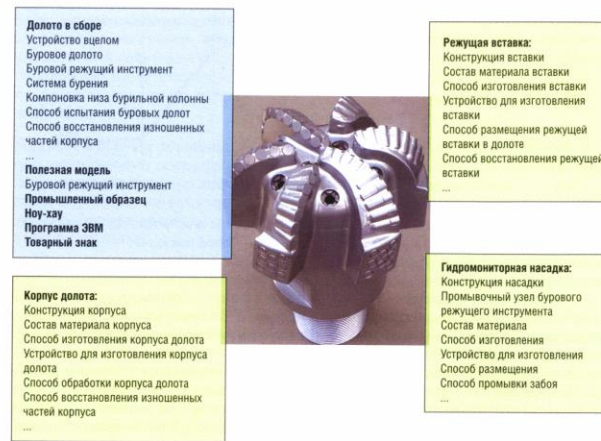
Наша компания подала заявку на изобретение. Но в выдаче патента было отказано ввиду наличия нашей же более ранней публикации в журнале. Почему?

В нашей стране, в том числе и в нефтегазовой отрасли, исследователи нередко публикуют статьи или выступают на конференциях, раскрывая сущность своих оригинальных разработок, предварительно не запатентовав их. В этом случае следует понимать, что разработки становятся известными широкому кругу лиц, в том числе за рубежом. В российском законодательстве (см. п. 3 ст. 1350, 1351 ГК РФ) прописана норма, согласно которой раскрытие информации о сущности технического решения не относится к числу обстоятельств, препятствующих признанию патентоспособности технического решения, при условии подачи заявки в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Зная это, исследователи сначала могут опубликовать статью в журнале, а затем не позднее указанного срока со дня ее публикации,

¹² Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. №14. ст. 1652.

¹³ Науков С. В. Требования к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе. Особенности предъявления требований в документах закупки // Петербургский правовой портал. Сайт: 2020. URL: <https://ppt.ru> (дата обращения: 29.10.2020).

Рис. 6. Комплексная правовая защита на примере бурового долота



подать заявку на выдачу патента РФ. Но им следует учесть, что в случае подачи заявки позднее шести месяцев со дня ее публикации в периодической литературе, книге, диссертации, освещении на конференции и т.п., заявителю могут быть противопоставлены его собственные сведения. При подаче заявки в большинстве других стран нет и такой шестимесячной льготы.

Может ли от качества патентной защиты зависеть дальнейший эффект коммерциализации запатентованной разработки?

Качественная правовая защита необходима, чтобы правильно выходить на рынок сбыта с РИД в виде полученных патентов. Важно правильно защищать свои идеи. Чем более разностороннюю защиту обеспечит разработчик в виде определенных РИД, тем лучше будет для ее дальнейшей коммерциализации.

В качестве примера рассмотрим патентную защиту бурового долота (рис. 6). На первый взгляд, оно представляет собой единую конструктивную единицу в виде устройства. Однако с точки зрения обеспечения правовой охраны на долото можно взглянуть с нескольких сторон. Это и долото в целом, и более широкие объекты, такие как буровой режущий инструмент, компоновка низа бурильной колонны (КНБК);

это и более частные варианты, такие как корпус долота, режущий узел долота, режущая вставка долота, промывочный узел долота; это и всевозможные способы: способ изготовления долота, способ испытания долот, способ обработки долота, способ испытания долот, способ обработки корпуса долота. Наконец, это и охрана в виде полезной модели, промышленного образца, ноу-хау, программы для ЭВМ, товарного знака и др.

Наиболее эффективна именно комплексная охрана технологии, поскольку она предполагает наличие правовой охраны отдельных РИД, составляющих технологию. Преимущества комплексной охраны интеллектуальной собственности бесспорны. Прежде всего, это уверенность правообладателя в том, что недобросовестные физические и юридические лица не смогут безнаказанно использовать или распространять не принадлежащие им РИД [2].

Для ИЗ или ПМ именно формула, приведенная в патенте, предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой на основании патента. В независимом пункте формулы должна быть ясно отражена сущность, и чем меньше для этого использовано признаков, характеризующих техническое решение, тем шире будет его правовая охрана. Но, с другой стороны, если независимый пункт формулы будет написан слишком широко, то возможно

Рис. 7. Возможные пути патентования нового знания



не в каждом частном случае выполнения обобщенно-признака формулы может быть осуществлено заявленное решение с достижением заявленного технического результата, что затем также проверяется государственными экспертами при экспертизе заявки по существу. Разработчику нужно уловить баланс той совокупности признаков, которая отражает сущность заявленного решения, и указать ее в независимом пункте формулы.

Важно довести свою разработку не только до ее правовой охраны, но и продумать стратегию, как ее запатентовать так, чтобы затем качественно внедрить. Рассмотрим два варианта развития ситуации при патентовании (рис. 7).

Допустим, разработчик получил новое знание, придумал идею. Если он изложит ее в патенте в том виде, как она придумана (верхняя ветвь на рис. 7), без анализа уровня техники и работ конкурентов, без проведения патентных исследований, то он либо рискует «изобрести велосипед» и ему откажут в выдаче патента, либо он все-таки получит патент, но в дальнейшем его сложно будет вывести на рынок так, чтобы он работал и приносил пользу.

Если же провести патентные исследования (нижняя ветвь на рис. 7), в ходе которых определить свободные ниши, тренды, осознать саму необходимость патента, то разработчик сможет оформить такой патент, который будет правильно работать на конкурентном и в дальнейшем извлечь из него максимальную пользу.

Такие патентные исследования можно провести самостоятельно на основе имеющихся баз патентной и

другой технической информации. Также с 2022 года на базе Роспатента действует Центр содействия опережающим технологиям, созданный в помощь отечественным разработчикам для проведения разносторонних патентных исследований.

Что лучше – патент или ноу-хау?

После разработки новаторского технического решения компания может встать перед выбором, каким способом защитить права на такую разработку: получением патента или установлением режима ноу-хау.

С одной стороны, получение патента дает компании максимальную защищенность: за ней закрепляются права на ИЗ или ПМ, и она получает специальные меры защиты против нарушителей ее прав.

Но у этого метода есть недостаток – на определенном этапе оформления патента необходимо раскрыть информацию об ИЗ или ПМ, что сделает ее известной конкурентам.

Режим ноу-хау (другое название – секрет производства), наоборот, предполагает сохранение разработки в режиме конфиденциальности, но не исключает риска регистрации патента на аналогичное решение со стороны кого-то другого.

Режим ноу-хау не обеспечивает полной охраны разработанного решения. Также надо иметь в виду, что этот режим в отношении нераскрытой информации о созданном ИЗ или ПМ возникает не автоматически, а лишь при условии введения в отношении нее режима коммерческой тайны. По сути, ноу-хау – это одна из разновидностей коммерческой тайны.

Что касается организационной стороны, то для ведения режима коммерческой тайны нужно соблюсти несколько условий.

Во-первых, определить перечень информации, составляющей коммерческую тайну.

Во-вторых, ограничить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, установив порядок обращения с этой информацией и контроль над соблюдением этого порядка.

В-третьих, вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

В-четвертых, регулировать отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.

И, в-пятых, на все материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, нужно наносить гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации или включать эти сведения в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.04 №98-ФЗ «О коммерческой тайне»).

С одной стороны, у режима ноу-хау есть как минимум три достоинства.

Первое – в отличие от получения патента, его введение не требует значительных усилий и временных затрат, также не нужно доказывать соответствие разработки условиям патентоспособности.

Второе важное достоинство – потенциально неограниченный срок охраны, в отличие от патента, срок охраны которого ограничен (п. 1, 2, 3 ст. 1363 ГК РФ).

Секрет производства можно сохранять так долго, как требуется компании (например, чтобы окупить инвестиции в разработку), а уже после этого регистрировать патент.

Третье достоинство – информация носит закрытый характер, тогда как при оформлении патента эту информацию приходится раскрывать, что делает ее доступной для конкурентов.

Так или иначе, всегда остается риск того, что информация о разработке может стать известна конкурентам от недобросовестных сотрудников компании.

Режиму ноу-хау присущи и существенные недостатки.

Первый из них связан с затруднениями защиты прав в случае разглашения информации. Несмотря на то, что порядок введения режима ноу-хау проще патентования, сам по себе он не так прост, и включает целый ряд формальных мер: разработку и внедрение комплекса локальных нормативных актов, внесение

соответствующих положений в трудовые договоры, выявление и паспортизация конфиденциальной информации, принятие приказов об отнесении информации к конфиденциальной и введении в ее отношении соответствующего режима, ведение книги учета лиц, допущенных к коммерческой тайне, и т.д.

На практике лишь немногие компании соблюдают абсолютно все формальности. А ведь их малейшее упущение может обернуться невозможностью защитить свои права на ноу-хау. Например, часто сложности защиты правообладателей связаны с тем, что предмет охраны (та ценная информация, которую компания желает защитить) не идентифицирован.

Поэтому в случае спора трудно доказать, что истец обладал правами именно на те сведения, в отношении которых ответчик совершил действия, рассматриваемые истцом в качестве нарушения его прав.

Часто осложняет защиту обладателя ноу-хау и то, что компания не ведет перечня лиц, допущенных к коммерческой тайне, не уведомляет лиц, получивших доступ к информации, о том, что она отнесена к коммерческой тайне, или не предусматривает в трудовом или ином соглашении адекватную ответственность за нарушение обязательств по сохранению коммерческой тайны.

Второй недостаток режима ноу-хау – неустраняемые патентные риски. Обязанность сохранения в тайне конфиденциальной информации можно возложить лишь на тех лиц, которые получили доступ к ней на основании договора.

Другие лица, которым эта информация стала известна в результате их добросовестного поведения (например, если они независимо создали такую же разработку или получили информацию о ней от третьего лица любым законным способом), могут поступить с ней по своему усмотрению – в том числе, получить патент.

Часто утечка информации происходит в результате действий бывших сотрудников или партнеров по бизнесу, если им удалось избежать обязательств по сохранению режима конфиденциальности, либо если в отношении них не удается доказать, что изобретение или полезная модель были созданы в период их работы в компании в рамках их служебных обязанностей или при выполнении конкретного задания работодателя.

Если патент получит кто-то другой, то бывший обладатель ноу-хау сможет в лучшем случае продлить использование тождественного изобретения или полезной модели без расширения объемов такого использования (ст. 1361 ГК РФ).

Кроме того, если кто-то добросовестно и независимо от других обладателей ноу-хау станет обладателем таких сведений, он приобретает самостоятельное

исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Как выбрать патентную стратегию при патентовании своих разработок?

Под патентной стратегией обычно подразумевают системный подход к выработке принципов правовой охраны РИД и принятию на основе данных принципов решений по патентованию таких РИД в виде ИЗ, ПМ, промышленных образцов или выбору иных форм их охраны.

Продуманная и грамотная патентная стратегия – это важный источник коммерческих, конкурентных и технологических преимуществ компании как при сохранении своих позиций в уже завоеванной экономической нише, так и при выводе нового продукта на рынок.

Основная цель реализации патентной стратегии заключается в повышении доходности компании и конкурентоспособности выводимого на рынок продукта, услуги или технологии.

Различные виды патентной стратегии обусловлены изначальными целями и задачами патентования, например:

- предоставления права на использование разработки (лицензии) третьим сторонам в обмен на уплату роялти;
- для обеспечения в будущем свободы проникновения новых товаров на уже подготовленные, с точки зрения обеспечения правовой охраны, рынки;
- для обеспечения правовой охраной результатов собственных НИОКР, а также РИД, приобретенных у третьих лиц, во избежание проникновения конкурентов в данную область техники;
- с целью захвата или освоения новых рынков;
- для капитализации компании и т.д.

В зависимости от целей и задач применяются оборонительные, наступательные или оборонительно-наступательные патентные стратегии, а также такие стратегии, как патентный портфель, окружение, покрытие, затопление, патентный забор, стратегическое и зонтичное патентование, лицензионная, рекламная стратегии и др. [2].

Как патентные исследования могут помочь отечественной компании в импортозамещении техники и технологий в нефтегазовой отрасли?

Еще недавно все отечественные компании полагались на мировой рынок, по многим направлениям было выгодно купить оборудование, применяемое за рубежом. Сейчас, в связи со складывающейся геополитической ситуацией, процессы сдвигаются, и на первый

план выходит собственная инфраструктура. Иностранные компании уходят с российского рынка, однако их патенты РФ продолжают действовать за ними, и эти иностранные компании вправе разрешать или запрещать другим лицам их использовать на территории нашей страны. Не исключено, что такие иностранные компании будут действовать агрессивно по отношению к оставленным в РФ технологиям и оборудованию. Поэтому российские компании должны наперед продумывать свои шаги в сторону импортозамещения и технологического суверенитета страны.

В случае, если в отрасли нет отечественных аналогов иностранной разработки, разработчик может пойти по пути совершенствования иностранного оборудования, например проведя его реинжиниринг (нахождение технического решения на основе исходных данных от уже готового образца). Усовершенствование, как и создание нового продукта, требует специальных исследований (в том числе и патентных) и анализа полученных данных. Результаты таких исследований, в свою очередь, сами зачастую могут выступать в качестве инновационного продукта.

Следующий возможный вариант ухода от зависимости иностранной компании – ждать перехода «мешающего» патента компании-нерезидента в общественное достояние.

Еще один вариант – можно кардинально заменить иностранную технологию на какую-либо другую. Для этого можно найти запатентованное решение какого-либо отечественного патентообладателя, проведя для этого патентные исследования в данной области, выявив нужную информацию – тренды развития, названия патентообладателей и прочее. И конечно, оптимально при этом не основываться на зарубежных аналогах, а идти по пути создания собственных уникальных разработок, основанных на своих инновационных идеях. Для этого тоже нужно провести патентные исследования, осуществив патентную разведку, проанализировав имеющийся патентный рынок.

Если на территории РФ действует патент, обладателем которого является лицо из недружественных стран, и это мешает развитию нефтегазовой отрасли, можно ли признать патент недействительным или ограничить исключительное право владельца, и если да, то как это сделать?

Существует традиционный путь признать тот или иной патент недействительным – оспорить его в административном (путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности) или судебном порядке в соответствии со ст. 1398 ГК РФ. Согласно этой норме, патент

может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

- несоответствия условиям патентоспособности или признания решения не относящимся к объектам патентных прав;
- несоответствия документов заявки, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники;
- наличия в формуле, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;
- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные решения, имеющих одну и ту же дату приоритета;
- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым.

Еще один вариант ограничения исключительного права патентовладельца приведен в ст. 1362 ГК РФ и касается принудительной лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец: если они не используются либо недостаточно используются патентообладателем в течение четырех (для изобретений и промышленных образцов) или трех (для полезных моделей) лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, то любое лицо, желающее и готовое использовать такое изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Также, в соответствии с п. 2 ст. 1362 ГК РФ, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что

оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии.

Еще один вариант ограничения исключительного права патентовладельца из недружественных стран – попытка доказать злоупотребление прав такого патентообладателя, и такой опыт уже есть.

Выводы

Таким образом, грамотный подход к патентованию своих разработок может внести вклад в развитие отечественного отраслевого потенциала и формирование технологического суверенитета и импортонезависимости нашей страны.

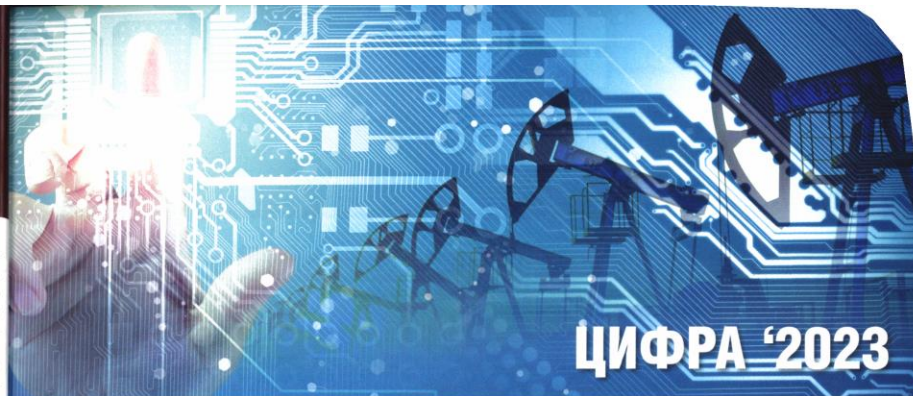
Качественная патентная охрана – нужный и важный шаг к дальнейшей успешной коммерциализации технического решения. Именно патент может запрещать третьим лицам использовать разработку в коммерческих целях без разрешения его хозяина – патентообладателя.

Детальный анализ патентных документов, обзор тенденций изобретательской активности и другие направления патентных исследований позволяют дать будущему изобретателю очень ценную информацию, в частности, – какие направления в той или иной области исследования развиваются, а какие ниши еще не заполнены, какие компании лидируют в разработках, как могут пересекаться направления их разработок, с кем из них есть перспективы начать сотрудничество или, например, кому в дальнейшем можно предложить собственные разработанные технологии.

При проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования весьма актуальной оказывается оценка уровня его развития и тенденций совершенствования, поскольку такая оценка необходима для качественной патентной защиты объекта промышленной собственности и получения исключительного права на него. ●

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). ст. 5496.
2. Зриванцева Т.Н. Принципы построения патентных стратегий, или как сделать так, чтобы интеллектуальная собственность работала: монография. М.: ПЛАНЕТА, 2021. 136 с.
3. Гаврилов Э.П. О монополии из патента на изобретение // Патенты и лицензии. 2021. №9. С. 56-58.
4. Молчанова Е.А., Лысков А.А. Тенденции развития буровых долот на примере патентных материалов // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2018. №3. С. 98-102.



ЦИФРА '2023

Производственно-техническая отраслевая конференция

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗДОБЫЧИ: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВЕДКИ, РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ОПЫТ И ПРАКТИКА РОССИЙСКИХ НГК

25-27 апреля 2023 г., Москва

ОРГАНИЗАТОР **ИНЖЕНЕРНАЯ ПРАКТИКА**

ТЕМАТИКА

Задача конференции состоит в анализе и обмене практическим опытом реализации проектов по внедрению цифровых технологий и ИТ-решений для решения производственных задач нефтедобывающих компаний на их активах: оптимизации добычи (повышения нефтеотдачи), снижения количества отказов оборудования, сокращения затрат на эксплуатацию, повышения точности геологического моделирования, эффективности сопровождения бурения, анализа и интерпретации (визуализации) данных, предиктивного анализа работы фонда скважин. Также акцент будет сделан на внедрении систем искусственного интеллекта и интернета вещей (IoT) для автоматизации технологических процессов и мониторинга работы объектов нефтедобычи и транспортной инфраструктуры, направленных на автономизацию добывающих активов. Итоги работы Конференции будут опубликованы в одном из выпусков журнала «Инженерная практика».

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

- Результаты внедрения программ цифровой трансформации в нефтедобывающих компаниях: примеры проектов, опыт, полученные уроки, лучшие практики.
- Реализация проектов по дистанционному сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения в режиме реального времени.
- Информационные системы для управления разработкой и оптимизации добычи.
- Внедрение интеллектуальных систем для анализа и контроля условий эксплуатации скважин (интеллектуальное месторождение, интеллектуальная скважина), включая инструменты предиктивной аналитики и машинного обучения.
- Внедрение интернета вещей (IoT) и телекоммуникационных технологий.
- Автономизация добывающих активов на суше.

По организационным вопросам проведения конференции
обращайтесь к Елене Беляевой
Горячая линия: +7 (903) 580-85-63
Тел./факс: +7 (495) 371-01-74, 371-05-74. E-mail: info@glavteh.ru

GLAVTEH.RU