

# Соглашения о Рекомендации сотрудничестве РФ

И. Великанов

*В последние годы российские научно-исследовательские организации все активнее вступают в международное научно-техническое сотрудничество в самых различных формах. Выборочный анализ заключаемых ими многочисленных контрактов, соглашений, договоров свидетельствует о том, что, не обладая необходимыми знаниями и опытом, они, к сожалению, допускают немало досадных ошибок, особенно при регулировании вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью. Помочь избежать этих ошибок призваны Рекомендации, недавно выпущенные в свет Миннауки РФ, об основных положениях которых и пойдет речь в статье.*

Цена ошибок при регулировании вопросов интеллектуальной собственности в соглашениях о международном научно-техническом сотрудничестве и договорах подряда достаточно велика. Неприятные и далеко идущие последствия для российской стороны могут выразиться, например, в потере всех прав, в том числе и патентных, на интеллектуальную собственность, впервые созданную или доведенную до практики при выполнении договора. Порой принадлежащая российским организациям интеллектуальная собственность, созданная до начала совместных работ, безвозмездно передается партнеру или условия соглашения блокируют дальнейшее создание и коммерческое использование усовершенствований, самостоятельно разработанных после того, как срок действия договора истек. Нередко наши соотечественники сами лишают себя возможности защитить свои права в соответствии с российским судопроизводством. А уж цены контрактов, как правило, настолько занижены, что вызывает недоумение исходная база, на которой строила свои расчеты российская сторона.

В числе наиболее типичных ошибок, которые приводят к столь печальным последствиям, можно назвать использование при составлении текста договора только положений законодательных актов страны партнера, нарушения российского законодательства, регулирующего, в частности, процедуру зарубежного патентования, экспортный контроль, договорные отношения, вопросы недействительности договоров и т.д., а также игнорирование межправительственных соглашений в этой области, заключенных правительством РФ. В договорах о сотрудничестве часто не учитывается интеллектуальный вклад российской

стороны и стоимость передаваемых ею патентных прав, не предусматривается механизм выявления и пресечения нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности. Порой чрезмерно широко трактуются понятия "предмет соглашения", "изобретения", "право на использование", "совместный" и "собственный" (проприетарный) результат и др. Не принимается во внимание специфика российского рынка научных подрядчиков, представляющих собой, в основном, государственные или финансируемые государством научные организации.

Все это может привести к конфликтным ситуациям, снизить эффективность сотрудничества для российского партнера, а иногда и нанести ущерб государству.

В так называемые доперестроечные времена существовала нормативно-методическая база, регламентирующая вопросы научно-технического сотрудничества, действовал соответствующий механизм, который хоть и отличался многоступенчатостью, да и от ошибок спасал далеко не всегда, тем не менее в общей массе обеспечивал должный уровень подготовки договоров. Сегодня противопоставить этому механизму практически нечего. Вот почему можно только приветствовать выход в свет Рекомендаций по отражению вопросов интеллектуальной собственности в соглашениях о научно-техническом сотрудничестве и договорах подряда между российскими и зарубежными (за исключением стран СНГ) организациями (институтами, центрами, лабораториями), разработанных Министерством науки и технической политики РФ с привлечением специалистов других министерств, ведомств и Российской академии наук.

Этот документ, несомненно, может российским организациям за-

ключать юридически грамотные, не дискриминационные договора.

Рассмотрим основные положения Рекомендаций. Но прежде, наверное, нелишне напомнить о том, что входит в понятие "интеллектуальная собственность".

К объектам интеллектуальной промышленной собственности относятся полезные модели, промышленные образцы, изобретения, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания на источник, наименования места происхождения, пресечение недобросовестной конкуренции. Сюда же относятся технологические ноу-хау, т.е. технические знания и опыт, не имеющие патентной охраны, включая методы, способы и навыки, необходимые для проведения проектирования, расчетов, строительства и изготовления каких-либо объектов или изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, пусконаладочных и т.п. работ, разработки и использования технологических процессов, составы и рецепты материалов, веществ, сплавов и т.п.

В рекомендациях вопросам интеллектуальной собственности в соглашениях о сотрудничестве и договорах подряда отводится главное место. В них, в частности, отмечается, что при выполнении заказных работ творческий вклад в результирующую информацию вносит только одна сторона (подрядчик). Поэтому в договорах подряда совместные права на владение объектами интеллектуальной собственности, как правило, не возникают. Охранные документы приобретаются на имя либо подрядчика либо заказчика. Определяющими критериями при этом выступают интеллектуальный и финансовый вклады сторон в создание собственности.

Независимо от того, на чье имя выданы охранные документы, каж-

дая из сторон имеет определенные права на использование интеллектуальной собственности, полученной в ходе подрядных работ. Для определения объема этих прав на практике руководствуются тремя основными подходами. Первый заключается в том, что права на результирующую информацию, не содержащую изобретений и программного продукта, принадлежат заказчику, который может использовать ее на своей территории и в третьих странах, включая экспорт продукции. Права же на результирующие изобретения и программные продукты принадлежат исполнителю. Они могут быть переданы заказчику на компенсационной основе с обязательным указанием территории использования. Второй подход устанавливает право заказчика на использование результирующей информации, патентов, программного обеспечения и деловой конфиденциальной информации только на территории страны местопребывания для собственных производственных нужд. В третьи страны результирующая информация может передаваться по договоренности с исполнителем, который за специальную плату должен передать принадлежащие ему права заказчику в объеме, необходимом для достижения указанных целей. Третий подход предусматривает, что права на результаты работ полностью принадлежат исполнителю, а заказчик вправе распоряжаться ими в целях использования на территории своей страны. Заказчик может передать эти результаты в третьи страны только с согласия исполнителя. Условия такой передачи и использования должны определяться в отдельном договоре.

В соглашениях о сотрудничестве полученная в ходе их выполнения результирующая информация, патенты, программное обеспечение, как правило, являются совместной (долевой) собственностью сторон. Доли партнеров устанавливаются соглашением сторон, а при его отсутствии признаются равными. Соглашением может быть установлен порядок определения и изменения долей в зависимости от вклада каждого партнера в образование и приращение общей собственности (статья 245 ГК).

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 10 Патентного закона взаимоотношения в процессе использования объекта промышленной соб-

ственности, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый владелец может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе предоставлять на него лицензии или уступать патент другому лицу без согласия остальных владельцев.

Значительное место в Рекомендациях отводится понятиям "собственный" и "совместный" результаты. В соглашениях о сотрудничестве и договорах подряда очень важно четко определить их, поскольку в мировой практике нет единой трактовки этих понятий.

Согласно Рекомендациям, к собственным результатам (права на которые принадлежат одной из сторон) всегда относятся те, которые созданы каждым из партнеров до начала работ по договору, но используются для его выполнения. Это собственная техническая, деловая конфиденциальная информация, собственные патенты, программное обеспечение и т. п.

Если для получения результирующей информации требуется передать партнеру права на собственные результаты, очень важно четко определить условия их передачи и использования. Условия эти зависят от конкретных ситуаций. Но исходить надо из двух возможных вариантов: либо перекрестный обмен равноценными собственными результатами, либо, если необходима односторонняя передача результатов, учет их стоимости в общей сумме затрат передающей стороны или доле участия в создании конечного результата.

К совместным, как правило, относят результаты, созданные в ходе сотрудничества благодаря объединению творческого и финансового вкладов сторон. Права на них, включая объекты промышленной собственности и программное обеспечение, являются совместными. Их объем и условия распределения определяются сторонами в договоре.

В соглашениях о сотрудничестве самого пристального внимания заслуживают вопросы распределения прав на так называемые промежуточные результаты.

Анализ мировой практики научно-технического сотрудничества показывает, что большинство соглашений предусматривает право каждого партнера неограниченно использовать промежуточные результаты

работ на территории своей страны. Для их передачи в третьи страны необходимо согласие всех сторон. Доходы при этом распределяются между сторонами пропорционально зафиксированной в соглашении доле участия.

Поскольку всякий собственный промежуточный результат является составной частью конечного, его самостоятельное использование в третьих странах без учета условий реализации конечного результата и интересов партнеров может отрицательно сказаться на отношениях сторон и достижении целей сотрудничества. Чтобы этого не произошло, партнерам рекомендуется предварительно информировать друг друга о таких действиях, закрепив эту договоренность в отдельной статье соглашения.

Не менее важно урегулировать в соглашениях вопросы использования промежуточных результатов в стране партнера, определив, на каких условиях они передаются: только для целей соглашения или для его неограниченного самостоятельного (независимо от конечного результата, если это возможно по техническим соображениям) использования в коммерческой деятельности на территории получающей фирмы.

Если речь идет о собственном результате, то отношения между партнерами могут носить либо чисто лицензионный характер либо классифицироваться как взаимные обязательства подрядного типа.

Достаточно много внимания в Рекомендациях уделено понятию служебного объекта интеллектуальной собственности. Российское законодательство в этой области принципиально не отличается от европейского. В мировой практике известны три основных критерия, позволяющих классифицировать объекты интеллектуальной собственности как служебные. Это выполнение служебных обязанностей, непосредственное задание и использование опыта, информации, технических и иных средств работодателя, т.е. лица, состоящего с работником в трудовых отношениях. Однако российское законодательство имеет определенную специфику.

Патентный закон РФ исходит из того, что право получить патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебных обязанностей или по конкрет-

ному заданию работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное (п.2, ст.8). В отличие от законодательства ряда государств, в том числе США, работодатель в России приобретает право на изобретение автоматически, без какого бы то ни было юридического оформления. Заявку на патент он подает от своего имени, лишь указывая в ней изобретателя и сообщая о своем праве на изобретение. В этом случае не требуется даже подпись автора на заявлении. Работодатель может также принять обязательное для автора решение сохранить изобретение в тайне.

В Рекомендациях подчеркивается, что смешивать понятия “работодатель” и “заказчик” недопустимо (см. главу 37 Гражданского Кодекса. Подряд). По российскому законодательству работодателем признается лишь то лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях, т.е. заключило с ним трудовой договор.

Существенным в вопросе распределения прав на объекты промышленной собственности является источник финансирования работ. В России пока только предпринимается попытки законодательно определить интересы и права как работника и работодателя, так и государства в отношении изобретений, созданных в результате государственной поддержки. Однако многие министерства и ведомства, финансируя работы, уже сегодня заключают с организациями государственные контракты, в которых, в частности, находят отражение и вопросы распределения прав на интеллектуальную собственность. Эта специфика российского рынка научных подрячков должна быть обязательно учтена при заключении соглашений о сотрудничестве и договоров подряда.

Нелишне напомнить, что договоры, связанные с передачей на территории РФ патентных прав, необходимо зарегистрировать в Российском патентном ведомстве. В противном случае они будут признаны недействительными. Для соглашений о переуступке прав на стадии подачи заявки такая регистрация не требуется. Однако если в договоре предусмотрено предоставление прав на использование объекта промышленной собственности на стадии подачи заявки, в нем следует оговорить обязанность сторон зарегистрировать его в Патентном

ведомстве сразу же после получения патента.

Очень специфичный и сложный вопрос — защита собственной и совместной интеллектуальной собственности от нарушений третьими лицами — также нашел отражение в Рекомендациях. Защищать права на совместные объекты предлагается либо совместно, либо, по согласованию с партнером, той стороной, которая осуществляла правовую охрану в стране нарушения. Урегулирование претензий или исков третьих лиц ведется либо той стороной, к которой предъявлены претензии, либо совместно. Однако в любом случае в договоре должен быть определен порядок разрешения споров по поводу прав на совместные патенты, финансовые обязательства сторон по урегулированию конфликтов и распределение полученных доходов.

Столь же четкого регулирования требуют и меры по защите в стране партнера прав на собственные изобретения, созданные в ходе сотрудничества и переданные другой стороне для использования. Эти обязанности могут взять на себя оба партнера, та сторона, чьи права нарушены, либо тот партнер, в стране которого произошло нарушение. Последнее более предпочтительно, ибо партнер имеет большие возможности для организации защиты. В договоре следует также определить процедуру защиты в случае предъявления третьими лицами претензий или исков в стране партнера.

И в заключение несколько слов о системе экспортного контроля, действующей в России. Основным документом, которым надо руководствоваться при решении этих вопросов, — Положение о порядке контроля за экспортом из Российской Федерации отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технической информации, которые могут быть применены при создании вооружений и военной техники. Экспорт технологий, внесенных в Национальные контрольные списки и Перечень, допускается только по разовым лицензиям Министерства внешних экономических связей РФ, выдаваемых на основании заключения Комиссии по экспортному контролю РФ. Чтобы получить такое заключение, в отдел экспортного контроля Федеральной службы валютного и экспортного контроля РФ необходимо предста-

вить заявление на выдачу заключения; заявление на лицензию, оформленное в соответствии с требованиями МВЭС РФ; копию контракта; оригиналы документов, содержащих соответствующие обязательства (гарантии) импортера и государственного органа страны его местонахождения.

Все субъекты хозяйственной деятельности независимо от форм собственности при заключении контрактов на экспорт (передачу, обмен) товаров и услуг двойного применения в тексте договора должны указать конечного пользователя информации, услуг, технологий, цель использования, обязательства принимающей стороны об их использовании только в заявленных целях. В договоре также следует четко определить территорию его действия, зону экспорта и предусмотреть право на проверку соответствия использования объекта указанным целям.

Передача за пределы России объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями закона “О государственной тайне”.

Итак, Рекомендации, несомненно, дают ответы на наиболее важные вопросы, возникающие при регулировании проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, в соглашениях о международном научно-техническом сотрудничестве. Вместе с тем они носят достаточно общий характер и не отражают всю специфику соглашений, в частности таких, как договора о военно-техническом сотрудничестве. Не нашли в них отражения таможенные процедуры, специфика предмета соглашения, особенности законодательства страны партнера, ряд положений российского патентного законодательства и некоторые другие вопросы. Вот почему этот документ нельзя рассматривать как исчерпывающее руководство для самостоятельной подготовки соглашений о научно-техническом сотрудничестве, тем более если ваша организация не располагает специализированным юридическим подразделением. В связи с этим последняя рекомендация — теперь уже от имени автора — обязательно привлекать к подготовке соглашений организации, специализирующиеся в области интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных операций.