

## **О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **ON COMMERCIALIZATION OF RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY**

***БОРОДИНА Ж.Н.**, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ИЭУП, г. Казань  
E-mail: borodinazhn@yandex.ru*

***BORODINA ZH.**, PhD, associate professor, Civil and Business law Chair, IEML, Kazan  
E-mail: borodinazhn@yandex.ru*

#### **Аннотация**

В статье рассматриваются проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности играет огромную роль в развитии инновационной экономики. Сложности и неясности при осуществлении интеллектуальной деятельности мотивировали законодателей внести ряд поправок в нормы, регулирующие отношения при реализации права интеллектуальной собственности. Многие вопросы, связанные с коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности, носят дискуссионный характер.

Методологической основой данного исследования явились формально-логический метод, а также общенаучные методы познания, включая методы анализа и синтеза.

Результаты исследования сводятся к тому, что анализируя точки зрения ученых-цивилистов, касающиеся термина «коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности», автором предлагается собственное определение данного термина.

#### **Abstract**

The problems of commercialization of the results of intellectual activity are considered in the article. The turnover of the rights towards results of intellectual activity plays a great role in the development of innovative economy. The complexity and ambiguities in the implementation of intellectual activity motivated legislators to introduce a number of amendments to the rules governing relations in the implementation of intellectual property law. Many issues, associated with the commercialization of results of intellectual activity, are disputable.

The formal-logical method, as well as general scientific methods of cognition, including methods of analysis and synthesis served as the methodological basis for this research.

After summarizing the results of the study the author comes to the conclusion that before analyzing the point of view of civil law scholars, who touched upon the term «commercialization of results of intellectual activity», one should offer his or her own definition of this term.

**Ключевые слова:** коммерциализация, результаты интеллектуальной деятельности, инновация, инновационная деятельность, интеллектуальные права, охраноспособность объектов исключительных прав, право преждепользования, преждепользователь, патентообладатель.

**Key words:** commercialization, results of intellectual activity, innovation, innovative activity, intellectual property rights, patentability of the objects of exclusive rights, the right of the prior user, prior user, patent.

Российская Федерация является обладателем уникальных научных разработок. Большую роль в развитии инновационной экономики играет оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности. Однако несмотря на положительные изменения последних лет, масштаб внедрения научных разработок в экономический оборот недостаточен. Поэтому одной из основных задач России на ближайшие годы является развитие инновационной экономики. Как показывает опыт последних лет, коммерческие структуры не торопятся внедрять в производство результаты интеллектуальной деятельности. Это связано с большими временными и финансовыми затратами, связанными с коммерциализацией разработок. Согласимся с мнением А.А. Айгинина, на взгляд которого «нежелание отечественных предприятий проводить работу по коммерциализации накопленного интеллектуального потенциала связано с тем, что практически на первом же шаге в этом направлении предприятия могут столкнуться с серьезными налоговыми рисками. Такие риски, с учетом высокой степени неопределенности результатов последующего коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности, являются, по сути, заградительным барьером, сооруженным государством на пути вовлечения интеллектуального потенциала отечественных предприятий в экономический оборот» [1, с. 41].

В.Н. Кастальский отмечает, что «термин «коммерциализация» все прочнее входит в нашу жизнь, несмотря на отсутствие легального определения и разные точки зрения относительно его содержания» [6, с. 19]. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов определяет как деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов. В этой связи заслуживает внимания точка зрения Е.В. Бородкиной, полагающей, что «данное определение сводит коммерциализацию только к финальной стадии разработки технологии – внедрению, что не совсем корректно» [2, с. 28]. В.А. Северин также подчеркивает, что

«коммерциализация научных идей означает процесс перевода результатов научных исследований, полученных в виде новой технической и технологической информации, в сферу производства новых продуктов, услуг в целях получения прибыли» [12, с. 35].

Анализируя данные точки зрения, мы можем предположить, что под коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности понимается, прежде всего, практическое использование таких результатов с целью извлечения прибыли.

По своей сути, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности тесным образом связана с инновационной деятельностью, так как в большинстве случаев результаты интеллектуальной деятельности имеют инновационный характер. Мы поддерживаем позицию Д.М. Мошковой, по мнению которой «несмотря на то, что в российском законодательстве закон об инновационной деятельности в РФ отсутствует, в литературе встречается достаточно большое количество трактовок понятия «инновационная деятельность» [9, с. 34]. Определение инновации содержится и в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Данный Закон определяет инновацию как введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

Подчеркнем, что коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности возможна путем оформления лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности; отчуждения исключительного права на такие результаты; продажи предприятия-правообладателя стратегическому инвестору. Возможно также самостоятельное использование результатов интеллектуальной деятельности в собственном производстве.

Е.С. Циркунова к формам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности относит также перекрестное лицензирование (cross-licensing) [13, с. 45]. Перекрестное лицензирование Е.С. Циркунова определяет как «одну из форм коммерциализации интеллектуальной собственности, предусматривающую обмен правами на результаты интеллектуальной деятельности при сохранении прав на самостоятельное использование передаваемых результатов интеллектуальной деятельности на льготных условиях, и взаимное информирование контрагентов обо всех усовершенствованиях, доработках и нововведениях в рамках предмета соглашения в течение периода его действия» [13, с. 46].

Касательно договорной формы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности нужно отметить, что такая передача допускается посредством заключения следующих гражданско-правовых договоров: договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора, договора залога, договора управления исключительным правом, объединяющим коллективное управление, доверительное управление,

агентских договоров и иных договоров, в соответствии с которыми услугодатель совершает действия с «чужими» правами.

Общеизвестно, что на результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, среди которых различают личные неимущественные и исключительные права.

Представляется, что деление прав на результаты интеллектуальной деятельности на две группы вполне обосновано. Это, во-первых, признание того факта, что творческая деятельность носит сугубо личный характер, и, во-вторых, необходимость предоставить обладателю прав возможность извлекать имущественную выгоду из использования произведения.

Исключительное право является имущественным и может свободно отчуждаться. Оно представляет собой совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и на запрещение или разрешение такого использования другими лицами [5, с. 17].

Нужно иметь в виду, что в соответствии со ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 1291 ГК РФ.

Лицо, обладающее правами на результаты интеллектуальной деятельности, может отчуждать эти права в случаях и в порядке, предусмотренных ГК РФ. В то же время сами результаты интеллектуальной деятельности являются не оборотоспособным объектом гражданских прав и поэтому не могут отчуждаться [11, с. 80].

Примечательно, что защита прав обладателей интеллектуальной собственности осуществляется с помощью режима охраноспособности объектов исключительных прав. Ряд объектов интеллектуальной собственности приобретают статус охраноспособных уже с момента воплощения в какой-либо объективной форме (к примеру, произведения живописи, скульптуры, литературы), другие – с момента их регистрации уполномоченными органами и выдачи охранных документов (например, изобретения, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания) [10, с. 519].

При этом ст. 1251 ГК РФ предусмотрены способы защиты личных неимущественных прав автора результата интеллектуальной деятельности, к которым отнесены: признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсация морального вреда; публикация решения суда о допущенном нарушении. Помимо указанных

способов на авторов результатов интеллектуальной деятельности также распространяются нормы ст. 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Однако существует ограничение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. К такому ограничению можно отнести право преждепользования. Согласно ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования) [4, с. 231].

Основанием возникновения права преждепользования является следующий фактический состав:

- 1) объект (решение) тождествен запатентованному объекту;
- 2) он создан независимо от автора запатентованного объекта, но не обязательно преждепользователем;
- 3) он начал использоваться лицом, претендующим на право преждепользования, до даты приоритета запатентованного объекта или к этому им были сделаны необходимые приготовления;
- 4) такие использование или приготовления были добросовестными [8].

В Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 говорится о том, что право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных ст. 12 Патентного закона Российской Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования. Несмотря на то, что Патентный закон утратил силу, полагаем, что данное разъяснение применимо и в настоящее время, так как ст. 1361 ГК РФ фактически дублирует ст. 12 указанного Закона.

Стоит заметить, что лицо, обладающее правом преждепользования, не может увеличивать объемы производства и реализации продукта, которые были на момент выдачи патента на аналогичное решение другому лицу. В случае увеличения объема пользования преждепользователь отвечает перед обладателем патента на общих основаниях как нарушитель исключительных прав последнего.

Ограничением права преждепользования является также возможность его отчуждения только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Еще одним вопросом, требующим ответа, является вопрос о степени свободы произведенного преждепользователем товара от действия исключительного права патентообладателя. Дело в том, что правило об исчерпании права (п. 6 ст. 1359 ГК РФ), по крайней мере, в его буквальном смысле, не распространяется на товары, введенные в оборот преждепользователем. То есть в данной правовой норме говорится о введении в оборот продуктов

патентообладателем или иным лицом с его согласия. Рассматривать же преждепользователя в качестве такого иного лица невозможно. Отсюда может последовать следующий вывод: преждепользователь может продавать свой товар только конечному потребителю, потому что если его товар будут покупать, а затем продавать иные оптовые или розничные продавцы, то патентообладатель вправе предъявить к ним иск, так как они вводят в оборот товар, выпущенный не им и без его согласия. Однако такой вывод чрезвычайно ограничивает возможность преждепользователя по сбыту своей продукции [8].

Следует иметь в виду, что Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в подп. 6 ст. 1359 введена норма, согласно которой возможно использование продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец без разрешения патентообладателя, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных ГК РФ. Таким образом, снимается ограничение на сбыт преждепользователем продукции всем заинтересованным субъектам.

Стоит отметить и то обстоятельство, что в настоящее время большое количество результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств, остаются не выявленными и не оформленными, что приводит к потере их актуальности и снижению возможностей выгодно их коммерциализировать.

Положительным в разрешении данной проблемы является принятие Постановления Правительства [№ 458](#) от 30 мая 2013 г. «О внесении изменений в Правила осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения». Данный документ закрепляет обязанность государственных заказчиков ежегодно проводить учет и публиковать на своем сайте перечень неиспользованных результатов интеллектуальной деятельности. В то же время госзаказчик обязан уведомить создателя результата интеллектуальной деятельности о возможности приобретения им права собственности на интеллектуальный продукт. В случае если разработчик отказывается от приватизации результата интеллектуальной деятельности или в течение 6-ти месяцев умалчивает об этом, госзаказчик может предоставить безвозмездную неисключительную лицензию на использование данного интеллектуального продукта любому отечественному хозяйствующему субъекту [3, с. 33].

Вышеназванное Постановление также устанавливает право лица, получившего данную лицензию, потребовать от госзаказчика подписания договора на отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, в случае если в течение 36-ти месяцев такая безвозмездная лицензия не была предоставлена другому лицу.

Несомненно, заслуживает одобрения установленное указанным

Постановлением правило, согласно которому результаты интеллектуальной деятельности, не востребованные в течение 3-х лет, переходят в общественное достояние.

Однако, на наш взгляд, ограничение перечня результатов интеллектуальной деятельности, на которые распространяются данные правила (результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения), представляется необоснованным. Думается, что данные правила должны распространяться на все результаты интеллектуальной деятельности вне зависимости от их целевой направленности. В связи с чем представляется целесообразным законодательно снять подобные ограничения.

Особо следует отметить права авторов на свои разработки, выполненные в рамках контракта или трудового договора. Согласно ст. 1295 ГК РФ, в случае создания результата интеллектуальной деятельности по трудовому договору авторские права на данную разработку принадлежат автору, а исключительные – работодателю, если иное не предусмотрено договором. В данном случае результат интеллектуальной деятельности именуется служебным произведением.

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору.

При этом следует помнить, что авторские права не отчуждаемы и в случае, если работодатель отчуждает исключительные права, авторские права сохраняются за разработчиком результата интеллектуальной деятельности.

Заслуживает внимания и тот факт, что Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» устранен запрет на предоставление третьим лицам по договору или иным основаниям, созданным учреждениями, юридическими лицами, права использования результата интеллектуальной деятельности, внесенного учреждением в качестве вклада в уставный капитал малого инновационного предприятия. Данный запрет имел место в силу ст. 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». В связи с этим в настоящее время следует руководствоваться правилом, содержащимся в п. 1 ст. 1238 ГК РФ, в соответствии с которым малое инновационное предприятие вправе с согласия лицензиара предоставлять сублицензии третьим лицам [7, с. 45].

Представляется, что указанные изменения имели своей целью упростить процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности учреждениями, так как в основном были направлены на увеличение «привлекательности» малых инновационных предприятий для сторонних

инвесторов и расширение возможностей учреждений по использованию доходов от участия в создаваемых ими юридических лицах.

Однако, как было сказано ранее, большое количество результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетов, не коммерциализируется, что приводит к потере их актуальности. В этих условиях необходимы меры по передаче результатов интеллектуальной деятельности коммерческим организациям.

#### Литература:

1. Айгинин А.А. Проблемы вовлечения в экономический оборот интеллектуального потенциала российских предприятий / А.А. Айгинин // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2013. - № 11. - С. 40-44.
2. Бородкина Е.В. Технология как объект договорного регулирования: особенности и проблемы / Е.В. Бородкина // Право интеллектуальной собственности. - 2015. - № 1. - С. 26-30.
3. Варпаева И.А. Учет результатов интеллектуальной деятельности в процессе создания бюджетными учреждениями хозяйственных обществ / И.А. Варпаева // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. - 2010. № 10. - С. 32-36.
4. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). - Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев. - М.: Проспект, 2009. - С. 231.
5. Егорова Е. «Плоды» интеллектуального труда / Е.Егорова // Практическая бухгалтерия. - 2014. - № 8. - С. 15-17.
6. Кастальский В.Н. Коммерциализация инновационных разработок стартапами / В.Н. Кастальский // Ж-л Суда по интеллектуальным правам. - 2014. - № 5. - С. 17-22.
7. Кондратьева Е.А. Коммерциализация интеллектуальной собственности научных учреждений и образовательных организаций: вчера и сегодня / Е.А. Кондратьева // Предпринимательское право. - 2014. - № 3. - С. 45-48.
8. Лабзин М. Право преждепользования в современном законодательстве / М.Лабзин // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.advocate-realty.ru/press/unitpress/?id=423218>(дата обращения: 06.05.2014).
9. Мошкова Д.М. Правовые основы инновационной деятельности в РФ / Д.М. Мошкова // Юрист. - 2014. - № 1. - С. 32-36.
10. Садиков О.Н. Гражданское право: Учебник / О.Н. Садиков. - М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2007. - Т. 2. - 595 с.
11. Свиридова Е.А. Определение специфики и перечня объектов интеллектуальной собственности в системе факторов обеспечения инновационного развития хозяйствующих субъектов при образовательном учреждении / Е.А. Свиридова // Современный юрист. - 2013. - № 1(2). - С. 77-88.
12. Северин В.А. Проблемы коммерциализации научных исследований в России / В.А. Северин // Юрист. - 2011. - № 19. - С. 35-39.



13. Циркунова Е.С. Управление совместной интеллектуальной собственностью / Е.С. Циркунова // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2014. - № 3. - С. 43-47.

#### References:

1. Ayginin A. Problems of involvement of intellectual potential of Russian enterprises in economic turnover / A.Ayginin // Property relations in the Russian Federation. - 2013. - № 11. - P. 40-44.
2. Borodkina E. Technology as an object of contractual regulation: the features and problems / E.Borodkina // Intellectual property rights. - 2015. - № 1. - P. 26-30.
3. Varpaeva I. Interpretation of results of intellectual activity in the creation of budgetary institutions business entities / I.Varpaeva // Book keeping in the budgetary and noncommercial organizations. - 2010. - № 10. - P. 32-36.
4. Gavrilov E., Gorodov O., Grishaev S. Commentary to the Civil Code of the Russian Federation (itemized). Part Four. / E.Gavrilov, O.Gorodov, S.Grishaev. - M.: Prospekt, 2009. - P. 231.
5. Egorova E. «Fruits» of intellectual work / E.Egorova // Practical Accounting. - 2014. - № 8. - P. 15-17.
6. Castaluyskiy V. Commercialization of innovation startups / V.Castaluyskiy // Journal Court for intellectual property rights. - 2014. - № 5. - P. 17-22.
7. Kondratieva E. Intellectual property commercialization of scientific institutions and educational organizations: yesterday and today / E.Kondratieva // Business Law. - 2014. - № 3. - P. 45-48.
8. Labzin M. The prior common law right in current legislation / M.Labzin // [Electronic resource]. - Access mode: <http://www.advocate-realty.ru/press/unitpress/?id=423218>(data treatment: 05/06/2014).
9. Moshkova D. Legal basis of innovative activity in the Russian Federation / D.Moshkova // Lawyer. - 2014. - № 1. - P. 32-36.
10. Sadikov O. Civil Law. Textbook. – Vol. 2 / O.Sadikov. - M.: CONTRACT; INFRA-M, 2007. - 595 pp.
11. Sviridova E. Defining specific features and the list of intellectual property rights in the innovation ensuring factor system in the development of business entities in an educational institution / E.Sviridova // Modern lawyer. - 2013. - № 1(2). - P. 77-88.
12. Severin V. Problems of commercialization of scientific research in Russia / V.Severin // Lawyer. - 2011. - № 19. - P. 35-39.
13. Tsyrukunova E. Management of joint intellectual property / E.Tsyrukunova // Property relations in the Russian Federation. - 2014. - № 3. - P. 43-47.