

Иностранные инвестиции в российскую науку: область права

Галина Кузнецова, к.т.н., патентный поверенный РФ
Виктор Кузнецов, к.х.н., чл-корр. МАИСУ

Инвестиционные модели в России и в западном мире существенно различаются. Западная компания, продающая товар на рынке, в большинстве случаев сама тремя годами раньше инвестировала в его разработку: ситуация, когда патентообладатель, производитель и, наконец, продавец — с самого начала одно и то же юрлицо, «у них» типична. Отечественная реальность устроила мир по-другому. У нас придумывают таблетку в одном месте, производят в другом, а упаковывают и назначают цену — в третьем. Инвестировать в многолетние исследования, а порой и купить лицензию на производство российскому предприятию не под силу.



Ситуация меняется, а в настоящее время иностранные инвестиции — во многих случаях чуть ли не единственный способ решить проблему финансирования и внедрения российских разработок в области химического производства, а также компенсировать затраты авторов и организаций, создателей или владельцев новых технических решений.

Руководителям химических лабораторий и исследовательских объединений нужно четко понимать, что получение инвестиций при передаче инофирме

прав на научно-исследовательскую разработку требует комплексной проработки, предполагающей высокую квалификацию исполнителя и учет множества правовых, организационных и психологических факторов.

В рамках данной публикации мы рассмотрим часть проблем, связанных с авторскими правами, в частности, с факторами, определяющими оптимальное соотношение прав и возможностей, передаваемых иностранцам и оставляемых как непосредственно российскому автору, так и российской организации.

Ab ovo

Одной из важнейших предпосылок успешных переговоров с инофирмой является предварительное оформление документации, доказывающей наличие у продавца исключительных прав на объект переговоров. Подход западных фирм, как правило, заключается в стремлении получить четкие, однозначные ответы на ряд вопросов:

- кому принадлежат реальные права на данный объект;
- степень новизны предлагаемых к продаже результатов;

- возможность предъявления претензий на объект сделки со стороны третьих лиц;
- возможность получения монопольных прав на том или ином рынке;
- возможность получения правовой защиты в перспективных регионах за пределами РФ.

Маленькие хитрости патентования

При решении вопроса о том, кто является действительным владельцем прав, должно быть предусмотрено либо наличие патента (свидетельства), либо поданные заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программные продукты. Перечисленные документы должны быть выданы именно тому лицу, которое ведет переговоры, а если патентом обладает группа лиц, то в пакете документации переговорщикам следует иметь доверенности со стороны совладельцев данного патента.

Следует иметь в виду, что роль названных документов весьма неоднозначна. С одной стороны, при наличии патента фирма-покупатель получает подтверждение о новизне и техническом уровне разработки от сертифицированного государственного органа, которое иофирма рассматривает, как правило, в качестве компетентного. С другой стороны, недостатком патента является общедоступность опубликованных в нем материалов для специалистов других стран и сложность получения патентных, и, следовательно, монопольных прав на рынках третьих стран.

Оптимальное решение этой проблемы лежит на пути комплексной защиты технологий и в определении грамотного соотношения между опубликованной информацией и ноу-хау. На практике, в частности, достаточно эффективной является подача серии заявок на различные объекты промышленной собственности с задержкой экспертизы по части из них или даже осуществление мер, направленных на возможность отзыва и переоформления уже поданной заявки.

В случае успешных переговоров с учетом интересов и финансовых возможностей иностранного инвестора, покупателя эта возможность может быть реализована.

Третий лишний

К вопросам, связанным с собственностью на объект сделки, относится источник финансирования проделанной работы. В частности, если было использовано государственное финансирова-

ние и продавец не принял своевременных мер для защиты своих интересов, в соответствии с действующим законодательством значительный объем прав на разработку может принадлежать уполномоченным представителям государственных органов. Поэтому перед переговорами желательно проанализировать связанные с финансированием вопросы и иметь возможность заявить, а при острой необходимости предъявить документы, доказывающие, что передаваемые права не принадлежат третьим лицам по закону или по договору. Так, фонд НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) типичной химической лаборатории типичного российского НИИ обеспечивает государство. Легко показать, что изобретение создано по заданию или в рамках служебных обязанностей, и в этом случае организация, как минимум, имеет право на бесплатное использование продукта, а в значительном числе случаев будет претендовать на обладание патентом. Как бы там ни было, окончательное решение зависит от особенностей контракта и договора.

Одним из важнейших элементов подготовки сделки является исключение потенциальных исков к участникам переговоров со стороны третьих лиц. Для «средних» западных компаний сама возможность такого иска, даже при гарантированном выигрыше дела в суде, очень часто является основанием для аннулирования сделки.

Если инвестора не интересует сама возможность иска, то либо его фирма является практически монополистом в данной области и имеет сверхустойчивую репутацию, либо сделка, предлагаемая этой фирмой, подозрительна, а сама фирма — не достаточно надежна.

Для решения указанной проблемы продавцом используется комплекс мер, направленных на установление патентной чистоты потенциального объекта сделки. Оформляемый на базе патентных исследований патентный формуляр раньше был обязательной частью научно-исследовательских работ, но в настоящее время — в связи с высокой стоимостью его оформления — этот формуляр имеет ограниченное применение. Тем не менее, если сделка достаточно перспективна, проведение патентных исследований необходимо продавцу — как минимум для получения предварительных результатов. В будущем, при успешном окончании первого этапа переговоров, работа по проверке патентной чистоты должна быть доведена до конца, с тем чтобы получить окончательное заключение до совершения сделки.

Подготовка предварительного заключения на патентную чистоту позволит продавцу:

- получить представление о конкурентах, действующих как на российском рынке, так и на рынках стран, где будет реализована продаваемая технология;
- оценить потенциальную угрозу иска;
- сформулировать альтернативное решение проблемы, позволяющее на базе имеющихся разработок (заделов) найти возможные пути обхода действующих патентов.

Одна страна = один патент

Понятно, что возможность получения монопольных прав является значительным фактором, но влияет этот монополизм не столько на вероятность заключения сделки, сколько на ее цену. Продавцу, однако, нужно четко понимать, что права передаются на территорию конкретных стран или регионов. Такое представление позволит патентообладателю в рамках заключенного договора сохранить определенные возможности для самостоятельного выхода на рынки третьих стран.

Одновременно нужно учитывать, что возможна передача на разные территории разного объема прав, в частности, следует четко определить, в отношении каких территорий передаются права на использование патента и ноу-хау, включая продажу сублицензий; на каких — права на поставку, производство и продажу, включая экспорт продукции, а также выделить права, которые остаются продавцу.

Для средней российской фирмы характерно стремление сохранять свои права только на территории Содружества, и то, как правило, не во всех регионах и странах СНГ.

Реализация технологии в дальнем зарубежье требует больших затрат, связанных в первую очередь с получением сертификационных документов, выпуском рекламной продукции, а также для патентования на территории прилегающей страны. Для покупателя наиболее важен зарубежный рынок и возможность использования российских партнеров для реализации продукции на рынке России или СНГ.

При этом в качестве российского партнера может быть продавец технологии, уже действующая российская или совместная фирма или новая фирма, которая может быть учреждена сторонами или одной из сторон. Указанные моменты должны быть четко определены в договоре передачи прав, так как в зависимости от выбранного варианта фор-

мируются интересы продавца, ориентированного на разовые вложения, или создается основа учета его долгосрочных финансовых интересов.

Договор о конфиденциальности — превентивная мера

Одним из важнейших элементов защиты прав продавца является грамотный подход к комплексу документации, фиксирующей стадию договорных отношений. Так, в качестве превентивной меры должен быть подписан договор о конфиденциальности, в рамках которого наряду с обязательствами покупателя не разглашать третьим лицам особенности объекта переговоров приводится, что более важно, заявление продавца, что он получил развернутую информацию об объекте сделки такого-то числа от конкретных лиц. Такое заявление при неудачном завершении переговоров является доказательством источника получения покупателем данных об объекте сделки и может быть предъявлено в суд в качестве аргумента при конфликте в отношении авторства. Кроме того, данное заявление может использоваться в качестве фиксации даты выхода в свет объекта авторского права, например, программного продукта (или, как минимум, будет учитываться при рассмотрении).

Протокол о намерениях

Следующим документом, не носящим, как правило, реальных финансовых обязательств, является протокол или договор о намерениях. В ходе его составления должен быть прояснен возможный характер сделки, планы сторон, заинтересованность потенциального покупателя в рынках конкретных стран и услугах, оказываемых продавцом.

Продавцу целесообразно при этом возложить на счет покупателя подготовку документов, необходимых для следующей стадии, а также перевод указанных документов на иностранный язык. Решение даже относительно мелких финансовых проблем покажет особенность работ по финансовым вопросам с указанной фирмой-покупателем и даст стимул для развития дальнейших отношений.

«Болтун — находка для шпиона»

Очень часто, подписав договор о намерениях, западные компании ставят вопрос о более детальном ознакомлении покупателя с объектом сделки. Стиму-

лом для продавца является приглашение его представителей с докладом об имеющихся разработках или для участия в проведении исследований, проверки и доработки. Особенно это характерно для южно-корейских и японских фирм, стремящихся получить максимум информации, в том числе не связанной с предметом сделки, практически бесплатно.

Простейшими мерами, снижающими риск утечки информации, могут быть либо детальная формулировка обязанностей выезжающих лиц, либо включение в договор отдельной оплаты за обучение персонала, передачу «ноу-хау», включая методики анализа продуктов, связанных со сделкой.

Немного о коммерческой тайне

В качестве еще одной профилактической меры в этой области на стадии, предшествующей переговорам, можно рекомендовать осуществление комплекса мероприятий по защите коммерческой тайны организации. В рамках этих мероприятий должен быть определен перечень сведений, представляющих коммерческую тайну, с подписью выезжающего лица об ознакомлении с перечнем и обязательствах их сохранения и последствиях, связанных с разглашением. На передаваемых материалах, защищающих коммерческую тайну, должна быть надпись «конфиденциально», а в соглашении прописаны условия о том, что докладчик будет вправе использовать.

Важно, с одной стороны, не разглашать содержание материалов (не знакомить покупателя) до заключения лицензионной сделки, а с другой — оговорить право докладчика использовать полученные в ходе поездки опыт и знания в своей деятельности. Одновременно должны быть предусмотрены и описаны правовые и иные последствия ситуации, если покупатель предложит данному лицу выполнить «на месте» то или иное исследование или осуществить консультативные услуги.

К сожалению, перечисленные моменты обычно не принимаются в расчет: все это «не соответствует менталитету российских ученых». Однако только четкое соблюдение названных правил может принести продавцу и авторам разработок конкретную, в том числе финансовую, пользу.

Опционное соглашение выгодно обеим сторонам

Далее в рамках комплекса процедур осуществляется заключение лицензион-

ного или иного аналогичного договора.

Только четкое соблюдение правил может принести продавцу и авторам разработок конкретную, в том числе финансовую, пользу.

Особенности такого договора и основные ошибки, допускаемые при его подготовке в связи с большим объемом материала, будут рассмотрены в последующих публикациях. Хотелось бы обратить внимание на ряд обоюдных преимуществ использования так называемого «опционного» соглашения.

В рамках этого соглашения предусматривается возможность для покупателя убедиться в работоспособности объекта сделки и после этого провести основные платежи, а для продавца — зафиксировать сумму платежей и сроки их осуществления. При этом в документе должен быть заложен жесткий контроль за результатами испытаний и соответствующие правовые последствия.

Наряду с особенностями заключения лицензионного договора отдельной темой является заключение договора о научно-исследовательских работах по заказу западных фирм. Эти документы обязательно должны учитывать возможность различной трактовки условий договора и возможность выведения отдельных результатов за его рамки.

В заключение хотелось бы обратить внимание на необходимость мероприятий по оценке заключенного лицензионного договора. Практика показывает, что видение ситуации после заключения договора у российских и западных фирм различное.

По мнению западных коллег, даже после блестяще проведенных переговоров для российских специалистов не характерно проведение анализа согласованного между сторонами текста с определением возможных действий каждой из сторон в рамках договора без его формального нарушения.

Для иностранных специалистов указанная стадия является обязательной. Наряду с выявлением возможностей обойти те или иные неприятные пункты договора появляется возможность на ранних этапах установить аналогичные действия другой стороны и парировать их, например, заключением дополнительных соглашений или протоколов. Кроме того, подобный анализ позволяет повысить квалификацию специалистов и приобрести опыт для заключения в дальнейшем более успешных сделок. ■