

Legal protection of intellectual property in Russia as a stimulating factor in developing innovation activity

Yu. Butch, head of patents and licenses department,
St. Petersburg State Electrotechnical University
Editorial notice

The article published here was written by Yu. Butch, RF patent attorney, to the order of the editorial board of the magazine especially for this issue and is meant primarily for foreign readers who may be interested in the Russian legal "climate" in the field of intellectual property.

Innovation business is generally known to be one of the most risky for investing, which to a considerable extent is connected with the possibility of illegal use by competitors of results of intellectual activity. That is why, when estimating prospects of developing this most important sphere of economy in Russia, it would be only natural to pay attention to the state of affairs in the field of legal protection of intellectual property.

It should be noted first that an indisputable success of today's stage of transition to the market economy is the creation of a legislation in the field of intellectual property meeting modern requirements. Over the seven years, counting from the entry into force on July 1, 1991, of the USSR Act "On inventions in the USSR", the road has been gone from the decades-long system of an author's certificate which established the state's monopoly on inventions, to the development of patent legislation with all the attributes inherent in a civilized market society. Speaking of the Russian legislation, the historical starting point is, in a sense, October 14, 1992, the date of entry into force of the RF Patent Law.

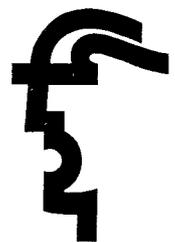
Impressing is the enumeration alone of acts in the field of industrial property



Photo: Yu. Butch, presiding at a scientific seminar.

Legal and economic aspects of innovation activity and technological business

LAW • ECONOMICS • MARKETING



**HANNOVER
MESSE '98**
20. - 25. APRIL 1998

and copyright currently in effect in Russia. The rights are protected virtually to any results of creative activity, including results which earlier had not even fallen within the sphere of legal regulation, e.g. computer works, layouts of integrated microcircuits, plant sorts, animal breeds. Finally, the very notion of intellectual property as a specific type of civil rights (exclusive right) belonging to the citizen or legal entity has appeared in the Russian legislation. We owe this fact, not only practically significant, but also of paramount importance for evolution of law in Russia, to the new Civil Code (Part I, 1995) which fixed this right in Article 138.

Along with exclusive rights to inventions, utility models, industrial designs, trademarks, and also other works of science, literature, art - all of which are copyright objects, the aforementioned Civil Code (RF CC) defined the notion of a professional and commercial secret as commercially valuable information owing to its being unknown to third persons, and also established rights related therewith (Art. 139): the right to keep such information in secret and the right to protect property interests in the event of illegal obtaining, disclosure or use of this information by third persons. If we draw an analogy with legislation of other countries, it becomes evident that, first and foremost, this concerns production secrets commonly known as know-how, while actions mentioned above are considered forms of unfair competition, which was also reflected in the RSFSR Act "On competition and restriction of monopolistic activity on commodity markets" (1991).

The economic meaning of these novations is complemented by Article 128 of the RF CC which refers exclusive rights and information to objects of civil rights, thereby introducing them into economic circulation and making them objects of purchase and sale, lease, pledge and other economic operations.

Basic acts in the field of intellectual property in Russia are as follows:

- RF Patent Law,
- RF Act "On trademarks, service marks and appellations of origin of goods",
- RF Act "On legal protection of programs for computers and databases"

- RF Act "On legal protection of layouts of integrated microcircuits",

- RF Act "On selection achievements"

- RF Act "On copyright and related rights".

Russia's patent legislation is a typically European legislation with characteristic features inherent in it.

Patents for inventions and industrial designs are granted on the basis of expert examination conducted at the Patent Office: the Russian Agency for Patents and Trademarks (Rospatent). Criteria of patentability of a patent in-

Russia's patent legislation includes all basic norms adopted by the world community. The rights of foreign applicants are protected equally with those of national applicants.

clude absolute novelty, inventive level (unobviousness criterion) and industrial practicability. The latter is treated fairly broadly, in particular, as patentable are recognized methods of medical diagnostics and treatment.

A deferred examination, popular in European countries, is applied in respect of inventions, i.e. when an application is not considered on its merits until the applicant (or a third person after information about the application is published) has filed an appropriate request. Such a deferral of examination is granted within three years from the date of filing the application. However, the applicant should bear in mind that, irrespective of the filing of said request and the conduct of examination on merits, information about the application in the form of claims and bibliographic data will be published in 18 months of the filing thereof.

Validity term of a granted patent is also typical for European countries: 20 years from the date of filing the application. A patent is maintained valid by way of paying annual duties.

As a breach of a patent is recognized the manufacture of the product (goods), realization of the method, importation of the product into the Russian territory, an offer to sell, safekeeping of the product for subsequent sale, and other actions connected with economic use of the manufactured product and committed without consent of the patent holder. An important provision of law is the so called indirect protection of a method or process when the rights to the method following

from the patent also extend to the product made using this method. Conformity of the manufactured product or of the realized method to the patented invention is determined by the patent claim.

Russia's patent legislation includes all basic norms adopted by the world community. The rights of foreign applicants are protected equally with those of national applicants. Convention priority can be obtained over older applications filed in other countries party to the Paris Convention. Provisions were included on the right of prior use, as well as on generally accepted measures, namely, forced licenses and cancellation of patents, in order to restrict patent monopoly in the event it is abused by patent holders. Important is the provision permitting the disclosure by the author of information pertaining to the invention (utility model, industrial design) which does not impede the deeming thereof patentable, if the appropriate application was filed with the Rospatent not later than six months of the date of disclosure of this information.

As highly useful should be recognized Russia's ever first institution of legal protection of utility models to which, unlike the wide range of invention subject-matters, only devices (design solutions) are related. Less rigid requirements in respect of novelty - in particular, the unobviousness criterion is not applied - and the issue of a protection document only on the basis of formal checking of filed application documents allow to patent considerably more valuable engineering solutions within a short period of time. One should not be embarrassed with the fact that a protection document for a utility model is called "certificate" rather than "patent" as the former is as much valid a document of exclusive right as the latter, and 8 years, which is maximum validity term of a certificate, is long enough to use such novelty in practice. A significant, though not basic, factor determining practical interest in this object of industrial property is the amount of patent duties to be paid when receiving a certificate for a utility model which is twice lower than similar expenses incurred to patent an invention. As to the risk connected with the absence of expert opinion on the merits of a utility model, the practice shows that such risk is not high for people who are professionally

engaged in this engineering sphere. Consequently, the Rospatent statistics also confirms this: the rate of growth of the number of applications for utility models far surpasses that for inventions.

It is noteworthy that the Russian "market" of licenses is gradually taking shape. Considering this business, i.e. trading in patents and licenses in Russia, is absolutely new, over 5000 of such transactions registered by Rospatent are not a bad result for a start.

As in most countries of the world, foreign applicants in Russia entrust the obtaining of patents and registration of trademarks to patent attorneys who have undergone a special attestation and are officially registered with Rospatent. The status, rights and duties of a patent attorney are defined in the "Regulation on patent attorneys" approved by the RF Government. By now, Rospatent has registered over 500 patent attorneys working virtually in all large cities of the Russian Federation, 100 of whom in St. Petersburg. Also useful may prove practical experience of patent attorneys in the domain of legal support for research work and innovation business, as in virtue of Russian specifics, i.e. the lack of lawyers specializing in these issues, it were patent specialists who had to be first to master legislation in this sphere.

When compared with patent legislation or copyright, the Russian legislation on protection against unfair competition is much less developed. In fact, apart from the aforementioned Article 139 of the RF CC and the definition in the respective act of actions such as illegal receipt, disclosure or use of a professional or commercial secret as a form of unfair competition, there yet exist no other normative acts regulating these issues.

A professional and commercial secret as commercially valuable information often plays the decisive role in the competitiveness of an enterprise and, in this respect, is no less important than patents. If, for instance, patent legislation establishes fairly severe requirements for objects which may be granted a patent, no restrictions at all are imposed on professional and commercial secrets from the viewpoint of contents of such information. In contrast to patent monopoly which is always limited in time and is valid only within the boundaries of the country

that has granted a patent, such information may be used (provided it is kept in secret) for a much longer period and be sold in any country. The very fact that such information is unknown to competitors provides advantages, particularly when one takes into account the complexity and length of the procedure of protecting violated patent rights, as well as expenses to be suffered thereby.

It seems that one of immediate tasks in the development of Russian legislation in the field under study must be the passage of an act "On commercial secret" whose draft is being today actively discussed by specialists. The key points in this act must be the definition of a commercial secret, the right to a commercial secret, and also responsibility of employees, business partners, competitors, and state authorities.

Nevertheless, an analysis into the existing normative definition of a professional and commercial secret allows to draw a number of important practical conclusion:

(1) no limitations are placed on the nature of information constituting a professional or commercial secret; this information can be technical, economic, organizational and any other, provided it has commercial value as being unknown to other persons.

(2) the right of the owner of such information to keep it secret may only be limited on the basis of law; in particular, to a commercial secret may not be referred the articles and other founding documents of an enterprise, as well as information submitted in formats of reporting on financial and economic activity;

(3) illegal obtaining of such information by third persons serves as the ground for the arising of the right to protect property interests of the owner of this information;

(4) direct responsibility of employees and contractors is established for disclosure of such information - if, of course, its owner caring of confidentiality has included relevant provisions in labor and civil-law contracts with those persons.

All this, despite the problems referred to above, allows to adequately raise possibilities afforded by legislation in the field of commercial secrets.

A very much important component in legal protection of intellectual prop-

erty is legislatively provided measures of suppression of illegal actions, as well as court practice in this field. Legislation of the Russian Federation provides for rather stringent measures of both civil and criminal responsibility. Criminal responsibility is provided for not only in the event of piracy of authorship, coercion to coauthorship, in the event of violations of patent, copyright or illegal use of trademarks, which resulted in heavy damage, but also in the event of unlawful access to computer information, creation, use and distribution of harmful computer programs (viruses).

Today one can hardly find a city or district court with no trial for patent or authorship rights. It is lamentable that proceedings are slow and difficult, that for lack of proper practice there are few judges professionally knowing the intricate legislation, that court decisions on virtually all disputes are rendered on the basis of opinions made by experts whose functions are, as a rule, performed by patent attorneys, which often is contrary to the rules of procedure. It is important, however, that such disputes do take place. This means that the mechanism of judicial protection of intellectual property rights has begun functioning.

Certainly, Russian legislation in the field of intellectual property is in the stage of its development; however, even today's legal base is sufficient enough to successfully protect innovation business.



TRANSFER

joint stock company

- advancing of innovation and investment projects, transfer of technologies
- placing information on developments and products in catalogues, in "Innovations" magazine and its supplements, in INTERNET network and professional databases
- consulting services
- marketing services, search for investors, purchasers and partners in Russia and abroad

We invite to co-operate with us.

5 Ul. Professora Popova,
St. Petersburg 197376, Russia
Tel/fax (7+812) 234-09-18
Tel. (7+812) 234-66-58

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ – СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¹

Ю. Буч, заведующий патентно-лицензионным отделом Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета

Общеизвестно, что инновационный бизнес является одним из наиболее рискованных для инвестиций, что в значительной степени связано с возможностью незаконного использования конкурентами результатов интеллектуальной деятельности. Поэтому, оценивая перспективы развития в России этой важнейшей сферы экономики, естественно обратить внимание на состояние дел в вопросах правовой охраны интеллектуальной собственности.

Прежде всего, следует отметить, что безусловным успехом нынешнего переходного этапа к рыночной экономике является создание удовлетворяющего современным требованиям законодательства в области интеллектуальной собственности. За семь лет, считая с введения в действие 1 июля 1991 г. Закона СССР "Об изобретениях в СССР", пройден путь от существовавшей долгие десятилетия системы авторского свидетельства, устанавливающей монополию государства на изобретения, до развитого патентного законодательства со всеми атрибутами, присущими цивилизованному рыночному обществу. Если говорить о российском законодательстве, то в определенном смысле исторической точкой отсчета является 14 октября 1992 г. – дата вступления в действие Патентного закона РФ.

Одно только перечисление действующих сегодня в России законов в области промышленной собственности и авторского права впечатляет. Охраняются права практически на любые результаты творческой деятельности, в том числе такие, которые раньше даже не попадали в сферу правового регулирования, например, компьютерные произведения, топологии интегральных микросхем, сорта растений, породы животных. Наконец, в российском законодательстве появилось само понятие интеллектуальной собственности как особого вида гражданских прав (исключительное право), принадлежащих гражданину или юридическому лицу. Этому событию, не только практически значимому, но и важнейшему в развитии права в России, мы обязаны новому Гражданскому кодексу (Часть 1, 1995 г.), закрепившему это право в статье 138.

Наряду с исключительными правами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, а также иные произведения науки, произведения литературы, искусства – объекты авторского права, упомянутый Гражданский кодекс (ГК РФ) определил понятие служебной и коммерческой тайны, как коммерчески ценной информации в силу ее неизвестности третьим лицам, а также установил права, связанные с ней (ст. 139): право на сохранение такой информации в тайне и право на защиту имущественных интересов в случае незаконного получения, разглашения или использования этой информации третьими лицами. Если проводить аналогию с законодательствами других стран, то очевидно, что в первую очередь это относится к производственным секретам, которые принято называть ноу-хау, а упомянутые действия – к формам недобросовестной конкуренции, что нашло свое отражение также в Законе РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (1991 г.).

Дополняет экономический смысл этих нововведений статья 128 ГК РФ, относящая исключительные права и информацию к объектам гражданских прав, вводя их тем самым в

¹ Публикуемая статья патентного поверенного РФ Ю. Буча написана по заказу редакции журнала специально для данного номера и предназначена прежде всего для зарубежных читателей, которых может интересовать российский правовой "климат" в области интеллектуальной собственности.

хозяйственный оборот, делая объектами купли-продажи, аренды, залога и иных хозяйственных операций.

Основными законами в области интеллектуальной собственности в России являются:

- Патентный закон РФ;
- Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров";
- Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных";
- Закон РФ "О правовой охране топологии интегральных микросхем";
- Закон РФ "О селекционных достижениях";
- Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах".

Патентное законодательство России – типично европейское законодательство с присущими ему характерными чертами.

Патенты на изобретения и промышленные образцы (дизайн) выдаются на основе экспертизы, осуществляемой в Патентном ведомстве – Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент). Критериями патентоспособности изобретения являются мировая новизна, изобретательский уровень (критерий неочевидности) и промышленная применимость. Последний трактуется достаточно широко, в частности, патентоспособными признаются методы медицинской диагностики и лечения.

В отношении изобретений применяется популярная в европейских странах отсроченная экспертиза, когда заявка не рассматривается по существу до тех пор, пока заявитель (или третье лицо после публикации сведений о заявке) не представит соответствующее ходатайство. Такая отсрочка экспертизы предоставляется в пределах трех лет с даты подачи заявки. Однако заявителю следует иметь в виду, что, независимо от подачи указанного ходатайства и проведения экспертизы по существу, через 18 месяцев после подачи заявки сведения о ней в виде патентной формулы и библиографических данных будут опубликованы. Срок действия выданного патента также типичный для стран Европы – 20 лет считая с даты подачи заявки. Патент поддерживается в силе путем уплаты ежегодных пошлин.

Нарушением патента признается изготовление продукта (изделий), осуществление способа, ввоз продукта на российскую территорию, предложение к продаже, продажа, хранение продукта с целью продажи и иные действия, связанные с хозяйственным оборотом произведенного продукта, осуществляемые без согласия патентообладателя. Важной нормой закона является так называемая косвенная охрана способа, когда права, вытекающие из патента на способ, распространяются и в отношении продукта, изготовленного этим способом. Соответствие произведенного продукта или осуществленного способа запатентованному изобретению определяется по формуле изобретения.

Патентное законодательство России включает все основные нормы, принятые мировым сообществом. Права иностранных заявителей охраняются наравне с правами национальных заявителей. Возможно получение конвенционного приоритета по более ранним заявкам, поданным в других странах – участницах Парижской конвенции. Предусмотрено право преждепользования, а также общепринятые меры по ограничению патентной монополии в случае злоупотребления ею патентообладателем – принудительная лицензия и аннулирование патента. Важной является норма, допускающая раскрытие автором сведений, относящихся к изобретению (полезной модели, промышленному образцу), не препятствующее признанию их патентоспособными, если соответствующая заявка подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия этих сведений.

Весьма полезным следует признать впервые введенный в России институт правовой охраны полезных моделей, к которым, в отличие от широкого круга объектов изобретений, относят

только устройства (конструктивные решения). Менее жесткие требования по новизне, в частности, не применяется критерий неочевидности, и выдача охранного документа только на основании формальной проверки поданных заявочных документов, позволяет патентовать значительно больше ценных инженерных решений в короткие сроки. Не должно смущать, что охранный документ на полезную модель называется "свидетельством", а не "патентом", – это такой же документ исключительного права, а 8 лет – максимальный срок действия свидетельства – вполне достаточный срок для практического использования такого новшества. Не основным, однако значимым фактором, определяющим практический интерес к этому объекту промышленной собственности, является вдвое меньший размер патентных пошлин, который необходимо уплатить при получении свидетельства на полезную модель, по сравнению с аналогичными затратами на патентование изобретения. Что касается риска, связанного с отсутствием экспертизы по существу полезной модели, то для людей, профессионально работающих в данной области техники, как показывает практика, такой риск невелик. Как следствие, и статистика Роспатента это подтверждает, темпы роста числа заявок на полезные модели заметно превышает этот показатель для изобретений.

Обращает на себя внимание, что постепенно формируется российский "рынок" лицензий. Если учесть, что это абсолютно новое дело – торговать патентами и лицензиями в России, то более 5 тысяч зарегистрированных Роспатентом таких сделок – неплохой результат для начала.

Как и в большинстве стран мира в России зарубежные заявители ведут дела по получению патентов и регистрации товарных знаков через патентных поверенных, прошедших специальную аттестацию и официально зарегистрированных в Роспатенте. Статус, права и обязанности патентного поверенного определяет "Положение о патентных поверенных", утвержденное Правительством России. В настоящее время Роспатентом зарегистрировано более 500 патентных поверенных, работающих практически во всех крупных городах Российской Федерации, при этом около 100 из них – в Санкт-Петербурге. Полезным может оказаться также практический опыт патентных поверенных в вопросах правовой поддержки научно-исследовательских работ, инновационного бизнеса, поскольку в силу российской специфики – отсутствия специализирующихся в этих вопросах юристов – именно патентным специалистам в первую очередь пришлось осваивать законодательство в этой сфере.

В сравнении с патентным законодательством или авторским правом российское законодательство в области защиты от недобросовестной конкуренции значительно менее развито. По существу, кроме упоминавшейся статьи 139 ГК РФ и определения таких действий, как незаконное получение, раскрытие либо использование служебной или коммерческой тайны в качестве формы недобросовестной конкуренции в соответствующем законе, других нормативных актов, регулирующих эти вопросы пока нет.

Служебная и коммерческая тайна, как коммерчески ценная информация, зачастую играет определяющую роль в конкурентоспособности предприятия, и в этом смысле имеет не меньшее значение, нежели патенты. Если, например, патентное законодательство устанавливает достаточно жесткие требования к объектам, на которые может быть выдан патент, то к служебной и коммерческой тайне с точки зрения содержания такой информации не предъявляется никаких ограничений. В отличие от патентной монополии, которая всегда ограничена во времени и имеет силу только в пределах страны, в которой выдан патент, пользоваться такой информацией можно (при сохранении в тайне) значительно дольше, а продавать – в любой стране. Один только факт неизвестности такой информации конкурентам обеспечивает преимущества, особенно, если учесть сложность и длительность процедуры защиты нарушенных патентных прав, а также затраты, которые при этом предстоит понести.

Представляется, что одной из первоочередных задач развития российского законодательства в рассматриваемой области должно быть принятие закона "О коммерческой тайне", проект которого в настоящее время активно обсуждается специалистами. Ключевыми моментами такого закона должно быть определение понятий коммерческой тайны, права на коммерческую

тайну, а также ответственности работников, партнеров по бизнесу, конкурентов и государственных органов.

Тем не менее, анализ существующего нормативного определение служебной и коммерческой тайны позволяет сделать ряд важных практических выводов:

- 1) никак не ограничивается предметный характер информации, составляющей служебную или коммерческую тайну: эта информация может быть технической, экономической, организационной и любой иной, достаточно, чтобы она имела коммерческую ценность в силу неизвестности другим лицам;
- 2) ограничение прав владельца такой информации сохранять ее в тайне возможно только на основе закона; в частности, к коммерческой тайне не могут быть отнесены устав и другие учредительные документы предприятия, а также сведения, представляемые по формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности;
- 3) основанием возникновения права на защиту имущественных интересов владельца такой информации является незаконное получение ее третьими лицами;
- 4) напрямую устанавливается ответственность работников и контрагентов за разглашение такой информации, разумеется, если ее владелец, заботясь о конфиденциальности, включил соответствующие условия в трудовые и гражданско-правовые договоры с этими лицами.

Все это, несмотря на наличие указанных проблем, позволяет в достаточно степени использовать возможности, предоставляемые законодательством в сфере коммерческих секретов.

Важнейшей составляющей в области охраны интеллектуальной собственности является предусматриваемые законодательством меры пресечения незаконных действий, а также судебная практика в этой области. Законодательством Российской Федерации предусмотрены достаточно жесткие меры как гражданской, так и уголовной ответственности. Причем уголовная ответственность предусмотрена не только в случае присвоения авторства, принуждения к соавторству, в случае нарушений патента, авторского права или незаконного использования товарных знаков, которые привели к крупному ущербу, но и в случае неправомерного доступа к компьютерной информации, создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ (вирусов).

Сегодня вряд ли найдется городской или районный суд, в котором бы не находились на рассмотрении дела, связанные с патентными или авторскими правами. Можно сетовать на то, что такие дела медленно и с трудом разбираются, из-за отсутствия должной практики почти нет судей, профессионально разбирающихся в сложном законодательстве, судебные решения практически по всем спорам выносятся на основании заключений экспертов, которыми выступают, как правило, патентные поверенные, что не всегда соответствует процессуальным нормам. Однако важно, что такие споры есть. Это означает, что механизм судебной защиты прав интеллектуальной собственности начинает работать.

Безусловно, российское законодательство в области интеллектуальной собственности еще находится в стадии своего развития, однако уже сегодня существующая правовая база вполне достаточна для успешной защиты инновационного бизнеса.