

УДК 338.24: 347.77

## РИСКИ НА РЫНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Никитенко С.М.<sup>1</sup>, Месяц М.А.<sup>2</sup>, Коробейникова Е.В.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>ФГБНОУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук»

<sup>2</sup>АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс»

<sup>3</sup>Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова

### Аннотация.

В статье рассмотрены теоретические и прикладные аспекты рисков интеллектуальной собственности. Цель исследования – идентификация и систематизация рисков, возникающих на рынке прав интеллектуальной собственности, являющихся неотъемлемыми элементами системы управления рисками и обеспечивающих эффективное управление объектами интеллектуальной собственности, позволяющее предотвратить возможные финансовые потери хозяйствующих субъектов. Тенденции рынка интеллектуальной собственности в России и практика использования исключительных прав в хозяйственном обороте определяют актуальность данного исследования. В качестве методологической базы в исследовании применялись общенаучные методы, такие как: анализ, систематизация и классификация. Опыт судебной практики, приведенный в статье, раскрывает прикладные аспекты рисков интеллектуальной собственности и подчеркивает значимость системы управления рисками на предприятии. Анализ причин возникновения рисков на рынке интеллектуальной собственности выявил отсутствие системного подхода к управлению рисками, слабый контроль и непрофессионализм в вопросах защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. В результате исследования были сформулированы основные элементы системы управления рисками интеллектуальной собственности, направленные на предотвращение наступления рисков и минимизацию экономических потерь хозяйствующих субъектов на рынке исключительных прав.

### Информация о статье

Принята 06 июня 2020 г.

**Ключевые слова:** классификация рисков интеллектуальной собственности, патентная защита, исключительные права, товарный знак, рынок интеллектуальной собственности, управление рисками.

DOI: 10.26730/2587-5574-2020-2-30-36

## RISKS IN THE INTELLECTUAL PROPERTY MARKET

Sergey M. Nikitenko<sup>1</sup>, Maria A. Mesyats<sup>2</sup>, Ekaterina V. Korobeynikova<sup>3</sup>

<sup>1</sup>The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

<sup>2</sup>АНО «Scientific and Educational Center «Kuzbass»

<sup>3</sup>Kemerovo Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics

### Abstract.

The article deals with theoretical and applied aspects of intellectual property risks. The purpose of the research is to identify and systematize risks arising in the market of intellectual property rights, which are integral elements of the risk management system and ensure effective management of intellectual property objects, which allows to prevent possible financial losses of economic entities. Trends in the intellectual property market in Russia and the practice of using exclusive rights in economic turnover determine the relevance of this study. General scientific methods, such as analysis, systematization and classification, were used as a methodological basis for the study. The experience of judicial practice given in the article reveals the applied aspects of intellectual property risks and emphasizes the importance of the risk management system at the enterprise. Analysis of the causes of risks in the intellectual property market revealed the lack of a systematic approach to risk management, weak control and lack of professionalism in the protection of intellectual property rights. As a result of the research, the main elements of the intellectual

### Article info

Received June 06, 2020

### Keywords:

classification of intellectual property risks, patent protection, exclusive rights, trademark, intellectual property market, risk management.

property risk management system were formulated, aimed at preventing the occurrence of risks and minimizing economic losses of economic entities in the exclusive rights market.

### **1 Introduction / Введение**

В современных условиях быстро изменяющейся и трудно предсказуемой внешней среды предприятиям необходимо уделить повышенное внимание системе управления рисками в сфере интеллектуальной собственности. Информатизация бизнес-процессов, усиление роли интеллектуальной составляющей бизнеса требует обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности как основы, формирующей инновационный потенциал хозяйствующих субъектов. Эффективное функционирование и развитие института интеллектуальной собственности и рынка данных активов должно быть построено с учетом управления рисками, включающей такие элементы, как идентификация, систематизация, анализ и контроль. Развитие рынка прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) является приоритетным направлением развития экономики в целом, положительно влияющим на инвестиционную привлекательность всего рынка России.

Идентификация и систематизация рисков, возникающих на рынке интеллектуальной собственности, выявление причин и рекомендаций по минимизации финансовых потерь предприятий является целью данного исследования.

### **2 Materials and Methods / Материалы и методы**

В зарубежной и отечественной практике права на объекты интеллектуальной собственности используются в качестве предмета разного рода сделок, в том числе сделок финансового характера [1-5].

В работах отечественных авторов В.Н. Лопатина, П.А. Сачкова, Е.А. Храмичевой, Ю.В. Леликовой, М.В. Агаджанова, М.В. Кляшня и др. рассматриваются различные аспекты развития рынка прав на ОИС, проблемы и риски, возникающие у хозяйствующих субъектов в области правовой защиты ОИС, в том числе при заключении залоговых сделок с ними [6-9]. Риски, возникающие при создании результатов интеллектуальной деятельности, а также меры по их исключению и снижению рассмотрены в работе О.Е. Котеневой и К.Н. Колчиной [10]. Превентивные меры правовой защиты ОИС предлагаются в работе Е.В. Петраковской для российских заявителей на этапе оформления заявки на промышленный образец [11].

Информационной базой данного исследования, рассматривающей прикладные аспекты защиты ОИС, являлись судебные решения, представленные на информационном портале по судебным и нормативным актам (<https://sudact.ru>), а также материалы Федерального института промышленной собственности (ФИПС) [12].

Предметом данного исследования является процесс возникновения и выявления рисков на рынке интеллектуальной собственности.

В качестве методов научного исследования в данной работе использовались анализ научной литературы и судебных актов, метод систематизации и обобщения информации, методы дедукции и индукции.

### **3 Results and Discussion / Результаты и обсуждение**

На основе проведенной систематизации и анализа опыта судебных разбирательств в сфере защиты ОИС, а также дополняя ее с учетом проведенных ранее исследований [13-14], авторами предлагается следующая классификация рисков на рынке интеллектуальной собственности (рис. 1).

Исследование причин наступления рисков – важный элемент механизма их выявления и предотвращения возникновения неблагоприятных последствий от их наступления в будущем. Недобросовестные действия субъектов рынка интеллектуальной собственности могут привести к значительным экономическим или репутационным потерям предприятий-правообладателей ОИС, риски, возникающие при этом, сложнее предвидеть, но при эффективной организации бизнес-процессов в области защиты прав на ОИС их можно минимизировать. В свою очередь к не-

эффективной организации бизнес-процессов в области защиты прав на ОИС следует отнести следующее: правовая безграмотность персонала, отсутствие или слабый контроль в области защиты исключительных прав, отсутствие полной и достоверной информации, и др.

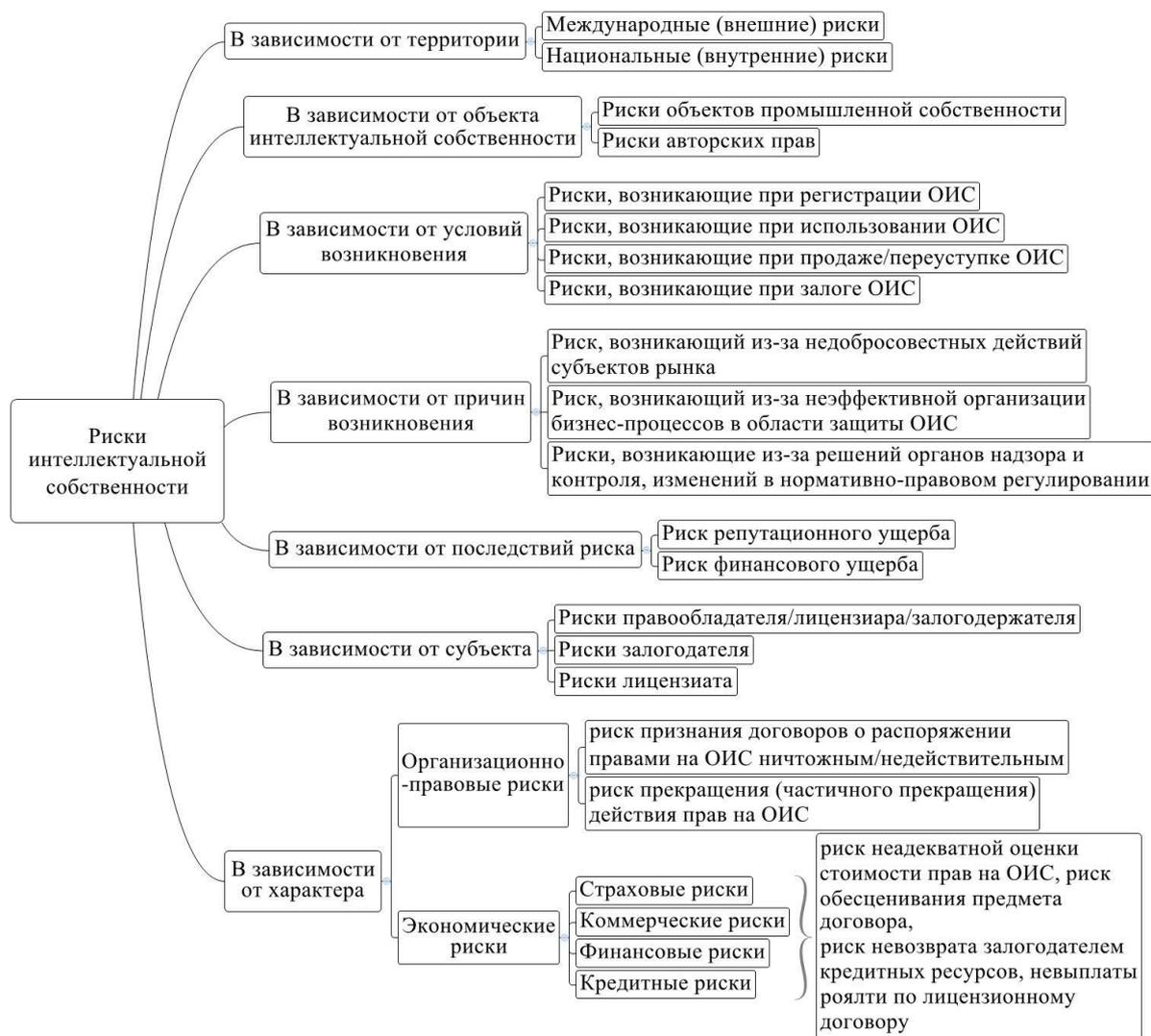


Рис. 1. Классификация рисков интеллектуальной собственности

Рассмотрим примеры из организационно-правовой группы рисков – признание договора о распоряжении правами на ОИС ничтожным (недействительным). ЗАО «Научно-технический центр «Юпитер-Z» по заказу Минобороны РФ в соответствии с госконтрактом для выполнения опытно-конструкторских работ в качестве субподрядчика привлекло ООО «Юпитер-3», с которым в свою очередь заключило договор займа, где в качестве залога выступали права на ОИС. Впоследствии ООО «Юпитер-3» подало заявку и получило патент на полезную модель «Прожектор». Минобороны РФ, посчитав неправомерным распоряжение результатами интеллектуальной собственности, разработанными в рамках госконтракта, в том числе передача их в залог, подало в суд иск о признании договора займа недействительным, о признании недействительным патента на полезную модель в части указания патентообладателем ООО «Юпитер-3» и об установлении в качестве патентообладателя РФ в лице Минобороны РФ. СИП полностью удовлетворил иск Минобороны РФ [15].

Рассмотрим пример, наглядно демонстрирующий последствия в случае смены правообладателя. ОАО Банк «Петрокоммерц» и ООО «ЭнергоКомплект» заключили несколько договоров залога, предметом залога в которых выступили исключительные права на товарные знаки. ОАО Банк «Петрокоммерц» было реорганизовано в форме присоединения к ПАО «ФК Открытие».

ПАО «ФК Открытие» подало заявления в Роспатент для регистрации договора залога исключительного права на товарные знаки, но получило отказ по данным заявлениям о регистрации по причине несоответствия сведений о местонахождении залогодателя. ПАО «ФК Открытие» направило претензию (требование) ООО «ЭнергоКомплект» с просьбой осуществить действия, необходимые для регистрации залога, но претензия не была удовлетворена залогодателем. В дальнейшем ООО «ЭнергоКомплект» и ООО «ТД «Балтийская Кабельная Компания» заключили договор отчуждения исключительных прав на эти товарные знаки, что было зарегистрировано в Роспатенте. ПАО «ФК Открытие» обратилось с исковым заявлением на действия Роспатента в суд. В ходе судебного разбирательства было выяснено, что решения Роспатента, выраженные в уведомлениях об отказе зарегистрировать договоры залога исключительного права на товарные знаки, полностью соответствуют законодательству, а заявителем был пропущен трехмесячный срок, установленный для представления заявления о признании недействительными решений Роспатента. В связи со сменой правообладателя при вынесении судом решения об удовлетворении требований заявителя исполнение указанного решения не представляется возможным. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, счел, что заявленные требования удовлетворению не подлежат [16].

Еще один пример на основе судебной практики показывает, что при решении спорных вопросов по договорам отчуждения исключительных прав на товарные знаки, факт залога исключительных прав на товарные знаки не будет иметь места в случае отсутствия регистрации договора залога в Роспатенте. ООО «Сомелье» официально потребовало признать недействительным договор, заключенный между ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» и ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторс» (выступали в качестве ответчиков) об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, об отмене государственной регистрации данного договора и о переводе на истца прав приобретателя исключительных прав на товарные знаки.

Разбирательства, связанные с ненадлежащим исполнением условий договора залога со стороны залогодержателя, в том числе залога исключительных прав – нередкая практика арбитражных судов и в большинстве случаев требования истца удовлетворяются в полном объеме. Реализация имущества должников проходит через открытые торги. Но большинство торгов по реализации исключительных прав признаются несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников.

Следует отметить, что сам факт временной утраты правообладателем права на ОИС (из-за несвоевременной уплаты государственной пошлины, необходимой для поддержания патента) имеет вполне законную «обратную сторону медали». Например, в Арбитражный суд Алтайского края было представлено исковое заявление от «AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED» по Делу № А03-20610/2015 о нарушении исключительного права на полезную модель и взыскании с АО «Алтайвагон» убытков в размере 113,625 млн руб. Истец в своем исковом заявлении указал на то, что он в период с 03.05.2012 г. (дата приоритета) является правообладателем патента РФ на полезную модель [17]. Однако Истец не отразил в исковом заявлении информацию о том, что действие патента досрочно прекращено из-за несвоевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе. Действие упомянутого патента правообладателем восстановлено 10.10.2014 г. после уплаты соответствующей пошлины. В течение полутора лет патент РФ на полезную модель бездействовал, что позволяло неограниченному кругу лиц, в том числе АО «Алтайвагон», в данный период использовать полезную модель по своему усмотрению без получения соответствующего одобрения правообладателя.

#### **4 Conclusion / Заключение**

Систематизация рисков ОИС, рассмотрение примеров судебной практики и выявление причин их возникновения позволяют сделать следующие выводы:

- изучение судебной практики в области защиты прав на ОИС способствует изучению проблем взаимоотношений субъектов рынка интеллектуальной собственности, а накопленная информация позволит избежать ошибок другим хозяйствующим субъектам;
- рынок интеллектуальной собственности имеет свои особенности, а возможные риски, в том числе связанные с признанием прав на ОИС недействительными, требуют тщательного контроля бизнес-процессов в области защиты прав на ОИС, специальных знаний и высокой профессиональной подготовки персонала предприятий.

– управление рисками на рынке ОИС – актуальный и необходимый элемент системы управления на предприятии.

В качестве рекомендаций по минимизации финансовых и нефинансовых потерь при наступлении рисков ОИС предлагается следующее:

1. Проводить информационный мониторинг тенденций рынка интеллектуальной собственности, судебной практики, позволяющей выявлять возможные проблемы и риски для хозяйствующих субъектов.

2. Проводить идентификацию рисков ОИС с учетом условий функционирования и особенностей деятельности предприятия на рынке интеллектуальной собственности, имеющих ОИС.

3. Проводить качественный и количественный анализ идентифицированных рисков с целью выявления вероятности наступления и оценки тяжести последствий с прогнозированием возможного финансового и репутационного ущерба.

4. Разработать алгоритм действий по управлению рисками, основанный на использовании различных инструментов по их минимизации (страхование рисков, аутсорсинг бизнес-процессов в области защиты прав на ОИС, повышение квалификации персонала и др.).

### Acknowledgements / Благодарности

Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований и Департаменту образования и науки Кемеровской области за финансовую поддержку при проведении исследования в рамках проекта «Интеллектуальная собственность как основа устойчивого развития угледобывающего региона (на примере Кемеровской области)» (проект РФФИ № 18-410-420004; Соглашение № 09/2019 от 04.09.2019 г.).

### Список источников

1. Tosato A. Secured Transactions and IP Licenses: Comparative Observations and Reform Suggestions // *Law and Contemporary Problems*. – 2018. – Vol. 81 (155). – pp. 161.
2. Zobitz G.E. *Loans & Secured Financing* 2018. – London: Law Business Research Ltd, 2018. – 128 p.
3. Marshall J., Caldwell R., Cain B. Taking security over patents. URL: <https://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/march14.html> (последнее обращение: 12.05.2020).
4. *The Financial Technology Law Review: Second Edition* / Editor: T.A. Frick. – London: Law Business Research Ltd, 2019. – 329 p.
5. Месяц М.А. Роль объектов интеллектуальной собственности в устойчивом развитии экономики регионов // *Общество, экономика, управление*. – 2018. – Т.3. №2. – С. 26-31.
6. Лопатин В.Н. Правовые риски интеллектуальной собственности при переходе к цифровой экономике в ЕАЭС // *Право.by*. – 2018. – № 6 (56). – С. 64–70.
7. Сачков П.А. Сопровождение международных проектов в части интеллектуальной собственности на примере российско-белорусской космической системы (РБКС) // *Одиннадцатый международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»* (г. Москва, 23 апреля 2019 г.): сборник докладов, документов и материалов / под научной редакцией В.Н. Лопатина. – М.: РНИИИС, 2019. – С. 309–313.
8. Храмичева Е.А., Леликова Ю.В. Нарушение исключительного права на товарный знак: проблемы формального подхода судов // *Право интеллектуальной собственности*. – 2016. – № 4 (46). – С. 12–16.
9. Агаджанова М.В., Кляшня М.В. Правовые механизмы страхования рисков субъектов рынка интеллектуальной собственности // *Право интеллектуальной собственности*. – 2017. – № 4 (50). – С. 29–34.
10. Котенева О.Е., Колчина К.Н. Минимизация рисков при управлении служебными результатами интеллектуальной деятельности // *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. – 2019. – № 8. – С. 51–57.
11. Петраковская Е.В. Объем правовой охраны промышленного образца как неисчислимая мирным путем перемещаемая. Часть III // *Патентный поверенный*. – 2019. – №1. – С.18–24.
12. Федеральный институт промышленной собственности. URL: <http://www1.fips.ru/> (последнее обращение: 12.05.2020).
13. Никитенко С.М., Месяц М.А., Коробейникова Е.В. О подходах к классификации рисков интеллектуальной собственности // *Право интеллектуальной собственности*. – 2020. – №2 (60). – С. 25–29.
14. Никитенко С.М., Гоосен Е.В. Цепочки добавленной стоимости как инструмент развития угольной отрасли // *ЭКО*. – 2017. – № 9 (519). – С. 104-124.
15. Резолютивная часть решения от 21 декабря 2016 г. Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-366/2016). URL: <https://sudact.ru> (последнее обращение: 12.05.2020).
16. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2017 г. (по делу № А40-256150/2016). URL: <https://sudact.ru> (последнее обращение: 12.05.2020).

17. Патент РФ №118599 «Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками».

## References

1. Tosato A. Secured Transactions and IP Licenses: Comparative Observations and Reform Suggestions // Law and Contemporary Problems. 2018. Vol. 81 (155). pp. 161.
2. Zobitz G.E. Loans & Secured Financing 2018. London: Law Business Research Ltd, 2018. 128 r.
3. Marshall J., Caldwell R., Cain B. Taking security over patents. URL: <https://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/march14.html> (last access: 21.09.2019).
4. The Financial Technology Law Review: Second Edition / Editor: T.A. Frick. London: Law Business Research Ltd, 2019. 329 p.
5. Mesyac M.A. Rol' ob'ektov intellektual'noj sobstvennosti v ustojchivom razvitii ekonomiki regionov [The role of intellectual property objects in the sustainable development of the regional economy]. Obshchestvo, ekonomika, upravlenie = Society, economics, management. 2018. Vol. 3. Vol. 2. pp. 26-31.
6. Lopatin V.N. Pravovye riski intellektual'noj sobstvennosti pri perekhode k cifrovoj ekonomike v EAES [Legal risks of intellectual property during the transition to the digital economy in the EAES]. Pravo.by. 2018. No 6 (56). pp. 64–70.
7. Sachkov P.A. Soprovozhdenie mezhdunarodnyh proektov v chasti intellektual'noj sobstvennosti na primere rossijsko-belorusskoj kosmicheskoy sistemy (RBKS) [Legal support of international projects in terms of intellectual property on the example of the Russian-Belarusian space system (RBKS)]. Odinnadcatyj mezhdunarodnyj Forum «Innovacionnoe razvitie cherez rynek intellektual'noj sobstvennosti» (g. Moskva, 23 aprelya 2019 g.): sbornik dokladov, dokumentov i materialov = Eleventh International Forum "Innovative Development through the Intellectual Property Market" (Moscow, April 23, 2019): a collection of reports, documents and materials / Edited by V.N. Lopatin. Moscow: RNIIS, 2019. pp. 309–313.
8. Hramicheva E.A., Lelikova Yu.V. Narushenie isklyuchitel'nogo prava na tovarnyj znak: problemy formal'nogo podhoda sudov [Violation of the exclusive right to a trademark: problems of the formal approach of the courts]. Pravo intellektual'noj sobstvennosti = Intellectual property law. 2016. Vol. 4 (46). pp. 12–16.
9. Agadzhanova M.V., Klyashnya M.V. Pravovye mekhanizmy strahovaniya riskov sub"ek-tov rynka intellektual'noj sobstvennosti [Legal mechanisms for insurance of risks of subjects of the intellectual property market]. Pravo intellektual'noj sobstvennosti = Intellectual property law. 2017. Vol. 4 (50). pp. 29–34.
10. Koteneva O.E., Kolchina K.N. Minimizaciya riskov pri upravlenii sluzhebnyimi rezul'tatami intellektual'noj deyatel'nosti [Minimization of risks in the management of performance results of intellectual activity]. Intellektual'naya sobstvennost'. Promyshlennaya sobstvennost' = Intellectual property. Industrial property. 2019. Vol. 8. pp. 51-57.
11. Petrakovskaya E.V. Ob"em pravovoj ohrany promyshlennogo obrazca kak neischislimaya mimym putem peremennaya. Chast' III [The scope of legal protection of an industrial design as an incalculable, peacefully variable. Part III]. Patentnyj poverennyj = Patent attorney. 2019. Patent attorney. Vol. 1. pp. 18-24.
12. Federal'nyj institut promyshlennoj sobstvennosti [Federal Institute of Industrial Property]. URL: <http://www1.fips.ru/> (last access: 12.05.2020).
13. Nikitenko S.M., Mesyac M.A., Korobejnikova E.V. O podhodah k klassifikacii riskov intellektual'noj sobstvennosti [On approaches to the classification of intellectual property risks]. Pravo intellektual'noj sobstvennosti = Intellectual property law. 2020. Vol. 2 (60). pp. 25-29.
14. Nikitenko S.M., Goosen E.V. Cepochki dobavlennoj stoimosti kak instrument razvitiya ugol'noj otrasli [Value chains as a tool for the development of the coal industry]. ECO. 2017. Vol. 9 (519). pp. 104-124.
15. Rezolyutivnaya chast' resheniya ot 21 dekabrya 2016 g. Suda po intellektual'nym pravam (delo № SIP-366/2016) [Operative part of the judgment of December 21, 2016 of the Intellectual Property Rights Court (case No. SIP-366/2016)]. URL: <https://sudact.ru> (last access: 12.05.2020).
16. Postanovlenie Devyatogo arbitrazhnogo apellyacionnogo suda ot 7 dekabrya 2017 g. (po delu № A40-256150/2016) [Resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated December 7, 2017 (in case No. A40-256150 / 2016)]. URL: <https://sudact.ru> (last access: 12.05.2020).
17. Patent RF №118599 «Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками» [RF Patent No. 118599 "The backbone of a freight railway gondola car with unloading hatches and a body of a freight railway gondola car with unloading hatches"].

## Авторы

*Никитенко Сергей Михайлович* – доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНОУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук». 650065, Кемерово, пр. Ленинградский, 10 E-mail: [nsm.nis@mail.ru](mailto:nsm.nis@mail.ru)

## Authors

*Sergey M. Nikitenko* – Doctor of Economics, Leading Researcher, The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 10, Leningradski Ave., Kemerovo, 650065 E-mail: [nsm.nis@mail.ru](mailto:nsm.nis@mail.ru)

*Месяц Мария Анатольевна* – кандидат экономических наук, доцент, ведущий специалист департамента научно-внедренческих проектов, АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс». 650000, Кемерово, пр. Советский, 56.  
E-mail: smu-kirsute42@yandex.ru

*Коробейникова Екатерина Викторовна* – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и банковского дела, Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 650992, Кемерово, пр. Кузнецкий, 39.  
E-mail: katrin-victory@yandex.ru

#### **Библиографическое описание статьи**

Никитенко С.М., Месяц М.А., Коробейникова Е.В. Риски на рынке интеллектуальной собственности // Экономика и управление инновациями — 2020. — № 2 (12). — С. 30-36.

*Maria A. Mesyats* – PhD in Economics, Associate Professor, Leading specialist of the Department of Research and Implementation Projects, ANO «Scientific and Educational Center «Kuzbass» 56, Sovietsky Ave., Kemerovo, 650000  
E-mail: smu-kirsute42@yandex.ru

*Ekaterina V. Korobeynikova* – PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Kemerovo Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics 39, Kuznetsky Ave., Kemerovo, 650992  
E-mail: katrin-victory@yandex.ru

#### **Reference to article**

Nikitenko S.M., Mesyats M.A., Korobeynikova E.V. Risks in the intellectual property market. Economics and Innovation Management, 2020, no. 2 (12), pp. 30-36.