



# УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ НА РАННЕМ ЭТАПЕ В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

*Версия 1*

Подготовлено Отделом некоторых стран Европы и Азии



**ВСЕМИРНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ**

Содержание

I.	ВВЕДЕНИЕ.....	3
II.	УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ТЕХНОЛОГИЯМИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ, ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ; ОБЩИЙ ОБЗОР.....	5
III.	НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПИС И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ .....	8
IV.	ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДАЮЩИЕ ВОПРОСАМИ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ....	15
A.	Что мы понимаем под УВПТ? .....	16
B.	Назначение управлений по вопросам передачи технологий.....	17
C.	Начало управления: привлечение УВПТ .....	21
D.	Задачи ответственного за передачу технологий .....	22
V.	УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОЦЕССОМ И НАУЧНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПИС .....	23
A.	Выявление, оценка и охрана объектов ПИС .....	23
B.	Определение предшествующего уровня техники .....	26
C.	Вопросы охраны объектов ПИС и управления их портфелем.....	32
D.	Управление соглашениями о передаче материала (СПМ) и соглашениями о проведении НИОКР .....	36
VI.	ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ .....	44
A.	Общие вопросы, стратегия передачи технологий.....	44
B.	Договоры о лицензировании технологий.....	52
C.	Инновационный процесс на раннем этапе в контексте МСП: управление специализированными компаниями .....	64
VII.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....	74

## I. ВВЕДЕНИЕ

1. Предпосылкой и одновременно объяснением причин для реализации данного проекта стала возросшая важность прав интеллектуальной собственности (ПИС) для экономики стран мира и, в частности, прав на объекты научной интеллектуальной собственности. В связи с этим стала явной потребность в наличии соответствующих навыков управления, в особенности в тех странах, в которых до настоящего времени данному вопросу уделялось меньшее внимание. В ходе Совещания по вопросам стратегического планирования, проведенного ВОИС в Москве 18 и 19 июля 2007 г., представители некоторых стран с переходной экономикой обратились с просьбой о проведении исследования по данному вопросу. Ожидается, что результаты данного проекта послужат полезным средством обеспечения долгосрочного, непрерывного и устойчивого экономического роста и развития стран с переходной экономикой. Наша задача – предоставить университетским работникам, ответственным за передачу технологий, и участникам инновационного процесса удобный в практическом применении инструмент и тем самым содействовать развитию организационных основ и человеческого капитала, необходимых для своевременного управления процессами усовершенствования и передачи технологий в рамках обогащения экономики достижениями научно-технического прогресса.

2. В рамках настоящего проекта нами был проведен небольшой опрос среди университетов и независимых научно-исследовательских организаций с целью выявления применяемых сегодня в научном мире методов управления ПИС и характерных для этого процесса «узких мест». Некоторые из проанализированных результатов опроса приводятся в начале соответствующей главы данного руководства. В ходе составления анкеты для проведения этого опроса нашей главной задачей было обеспечение простоты статистического анализа полученных первичных данных. Соответственно, в случае большинства вопросов респондентам было предложено выбрать варианты ответов. Многие вопросы предполагали ответ в форме подтверждения или отрицания, т.е. респонденты могли выбрать лишь «да» или «нет». Количество и соотношение полученных утвердительных и отрицательных ответов указываются нами на приводимых схемах. В остальных случаях респонденты имели возможность выбирать из нескольких вариантов ответа. Такие вопросы относятся к двум категориям: качественные и количественные. Отвечая на количественные вопросы, респонденты должны были выбрать один из предложенных интервалов класса. Количество и соотношение полученных в ходе опроса интервалов класса указываются нами на приводимых схемах. Респонденты не были должны объяснять собственный выбор интервала класса, поэтому наблюдаемые выбросы обычно остаются без объяснения. При ответе на качественные вопросы респонденты могли выбирать несколько вариантов, поэтому число ответов может превышать число респондентов, соответственно это следует учитывать при оценке представленных на схемах результатов. Хотелось бы отметить, что представленные передовые международные методы не обязательно служат иллюстрацией к результатам опроса. Передовые международные методы показывают, как следует осуществлять управление интеллектуальной собственностью и передачу технологий. Поэтому в тексте последующих глав очень незначительное место отводится этим методам, рассматриваемым как эталон. При составлении данного руководства мы старались излагать материал по примеру предыдущих справочников Серии ВОИС «Интеллектуальная собственность для бизнеса» и освещать тему, не слишком вдаваясь в подробности. За текстом глав следуют наши обобщенные рекомендации, распределенные по пунктам (от 3 до 5).

3. Целевой аудиторией данного справочника являются специалисты университетов, занимающиеся передачей технологий, ученые, специалисты в области ПИС и патентные поверенные, участники инновационного процесса и инновационные МСП, которые намерены углублять свои связи с научным сообществом.

## II. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ТЕХНОЛОГИЯМИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ, ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ; ОБЩИЙ ОБЗОР

4. Уже на самом раннем этапе исследования необходимо учитывать два аспекта ПИС. Во-первых, исследователям нужно четко представлять себе контекст проводимого ими исследования, чтобы знать, какие объекты в сфере их текущих научных интересов на данный момент уже находятся под охраной ПИС. Во-вторых, необходимо как можно раньше выявить потенциально охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности с тем, чтобы исключить возможность непреднамеренной утраты или возникновения риска утраты ПИС, например, в результате преждевременной публикации.

5. Условия проведения исследования также представляют собой фактор, влияющий на возможности возникновения ПИС. Например, в случае проведения исследования для спонсора высока вероятность того, что вопрос ПИС уже урегулирован условиями заключенного со спонсором договора (в связи с чем исследователям необходимо понимать, в чем заключается суть подобных договоров, и договариваться об условиях, которые в наиболее полной мере отвечают их интересам). Направленные на удовлетворение рыночных потребностей или прикладные исследования отличаются наибольшей вероятностью получения промышленно применимых результатов интеллектуальной деятельности. При проведении инновационных или фундаментальных исследований потребуется тщательная оценка, направленная на определение охраноспособности объектов ПИС во временном промежутке, охватывающем среднесрочную и долгосрочную перспективы.

6. С учетом всего комплекса возможных отношений, которыми связаны отдельные научные сотрудники, руководство университета и спонсоры (если таковые участвуют в процессе), с самого начала следует определиться с вопросом принадлежности ПИС на результаты научно-исследовательской деятельности и оформить необходимые документы. Не следует руководствоваться тем, что правила, регулирующие правоотношения с изобретателем/работником, будут применяться постоянно. Действительно, в научном сообществе эти правила, скорее всего, применяться не будут.

7. Формирование порядка обращения с ИС и эффективная, приносящая прибыль передача технологии мыслимы только в пределах институционального поля, создаваемого усилиями государственной власти и руководства научно-исследовательских организаций. В такие организации необходимо привлекать инструкторов и консультантов, которые помогут научным сотрудникам понять, каким образом результаты их деятельности могут быть интегрированы в ту среду и систему, в которых происходит закрепление, охрана и использование ПИС. Управлением процессом согласования и исполнения договоров между научными сотрудниками и представителями промышленности должны заниматься специальные уполномоченные лица или организации, к компетенции которых отнесены вопросы передачи технологий.

8. Сейчас мы хотим обратить внимание читателя на тот факт, что процесс передачи технологии является объектом регулирования, проходящего на нескольких уровнях. Эта идея в общем виде представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1: Уровни системы регулирования процессов управления ПИС

Международные договоры и правила	
Национальное законодательство	
Институциональное регулирование, политика в сфере ПИС	Договоры, регулирующие порядок передачи технологий университетов на международном уровне (например, лицензионные договоры, договоры о сотрудничестве в сфере НИОКР, консорциумы, создаваемые для получения грантов от наднациональных органов)

9. Управление интеллектуальной собственностью и передача технологий направлены на содействие процессам применения и коммерциализации в рамках торгово-промышленного оборота объектов ПИС в виде результатов научно-исследовательской деятельности, обладающих хозяйственной ценностью и новизной. Термином «управление технологиями» охватываются все мероприятия по управлению, необходимость в которых может возникнуть ввиду применения любой отдельной технологии. Понятие «управление, ориентированное на инновации и интеллектуальную собственность» по объему шире понятия «передача технологии», поскольку первое включает не только мероприятия, необходимые для передачи технологии как таковой (процесс, соединяющий изобретателя и лиц, применяющих его изобретение), но, помимо этого, всю ту деятельность, которая предшествует фактической передаче (управление исследованиями), равно как и следует за ней (управление применением технологии, обеспечение качества, управление компанией, управление человеческими ресурсами и т.п.). «Передача технологии – это процесс обмена навыками, знаниями, технологиями, способами изготовления, производственными образцами и средствами производства, развертывающийся с участием промышленных предприятий, университетов, правительств и прочих учреждений и направленный на обеспечение доступа к результатам научно-технического прогресса для более широкого круга пользователей, которые могут осуществлять дальнейшую разработку и применение технологии в составе товаров, технологических процессов, приложений, материалов или услуг» (Википедия). Определение из словаря Webster: «Распространение и внедрение изобретений и технических приемов, предполагающие их перенос из одного географического региона в другой, из одной отрасли знания в другую либо из одного сектора экономики в другой. Например, технологии усовершенствования медицинского оборудования могут быть перенесены из промышленно развитых стран в развивающиеся страны, достижения аэрокосмической промышленности могут быть применены при изготовлении оборудования для инвалидов, а инновации, полученные в результате научных исследований для государственных нужд, предоставляются в распоряжение частных предприятий». Передача технологии – это процесс практического применения результатов научно-исследовательской деятельности. В состав целого ряда компаний, университетов и государственных органов входит управление по вопросам передачи технологий (УВПТ), призванное выявлять те результаты исследований, которые, возможно, обладают хозяйственной ценностью, и вести разработку стратегий применения таких результатов. Соответственно, деятельность таких подразделений носит междисциплинарный характер; в них работают ученые, инженеры, экономисты, юристы и специалисты по маркетингу. Согласно определению, предложенному Массачусетским технологическим институтом, передача технологий является переходом знаний и открытий в распоряжение неограниченного круга лиц. Такой переход может проходить опосредовано благодаря публикациям, найму выпускников вуза, обмену опытом между участниками

конференций и промышленными предприятиями. Наибольший интерес представляет случай передачи технологии путем выдачи третьему лицу лицензии на ее применение в рамках сотрудничества ответственных лиц университетов, занимающихся вопросами передачи технологий, некоммерческих организаций и хозяйственных обществ (так называемых посреднических организаций).

10. В зависимости от используемой модели хозяйственной деятельности и ожиданий партнеров УВПТ могут принадлежать к различным типам. На Рисунке 2 мы привели наиболее распространенные типы (рабочие модели). Обращаем внимание на то, что необходимые навыки, знания и человеческие ресурсы определяются типом УВПТ.

Рисунок 2: Возможные типы УВПТ, занимающихся управлением научной интеллектуальной собственностью

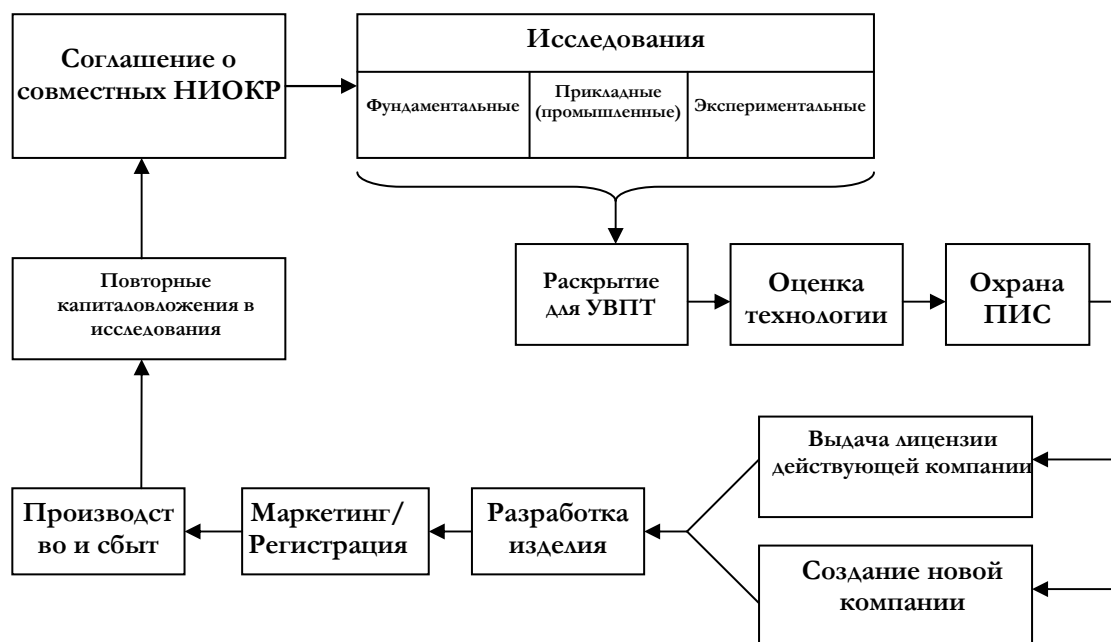
Более высокая степень интеграции с отдельно взятым университетом	Более низкая степень интеграции с отдельно взятым университетом
Отдел по передаче технологии при университете	Частное коммерческое предприятие
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности университета	УВПТ, ведущее деятельность на территории промышленного парка
Инкубатор в составе университета, обслуживающий специализированные компании	Национальное / региональное агентство по инновациям

11. Какие же преимущества сулит передача технологии? Она приводит к многочисленным положительным последствиям. Пожалуй, наиболее важным из них следует признать повышение качества жизни в обществе, обусловленное применением новой технологии, но не менее важным является рост конкурентоспособности, создание «качественных» рабочих мест, увеличение финансирования НИОКР, повышение качества образования и распространение свободы научного творчества.

12. Обычно передача технологии регулируется договорными отношениями, в рамках которых договаривающаяся сторона получает возможность использовать интеллектуальную собственность (технологии). Стороной, которой предоставляется такое право, может быть уже действующая компания или новая компания, создаваемая специально с целью применения данной технологии. Договоры предусматривают условия, на которых предоставляется право применять технологию; среди прочего, такими условиями регулируется порядок оплаты и выполнение ряда отдельных требований.

13. На Рисунке 3 в упрощенном виде представлен порядок передачи технологии на примере университетов.

Рисунок 3: Порядок передачи технологии на примере университетов в упрощенном виде



### III. НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПИС И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ

Факт: В большинстве стран отсутствует специальный законодательный акт, которым регулируются вопросы права собственности на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся результатом деятельности государственных научно-исследовательских организаций.

Рисунок 4: Доля стран, в которых действует специальный законодательный акт, регулирующий вопросы права собственности на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся результатом деятельности государственных научно-исследовательских организаций<sup>1</sup>

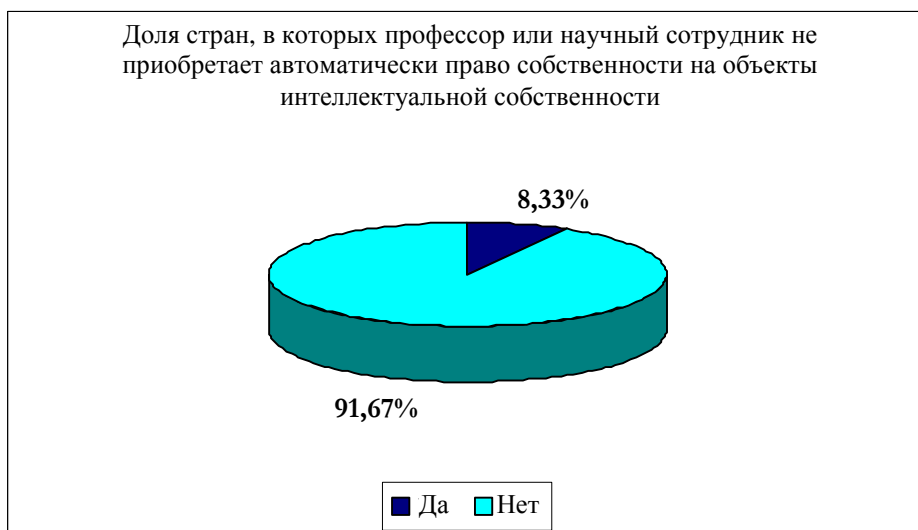
<sup>1</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 12.





Факт: В подавляющем большинстве стран профессор или научный сотрудник не приобретает автоматически право собственности на объекты интеллектуальной собственности.

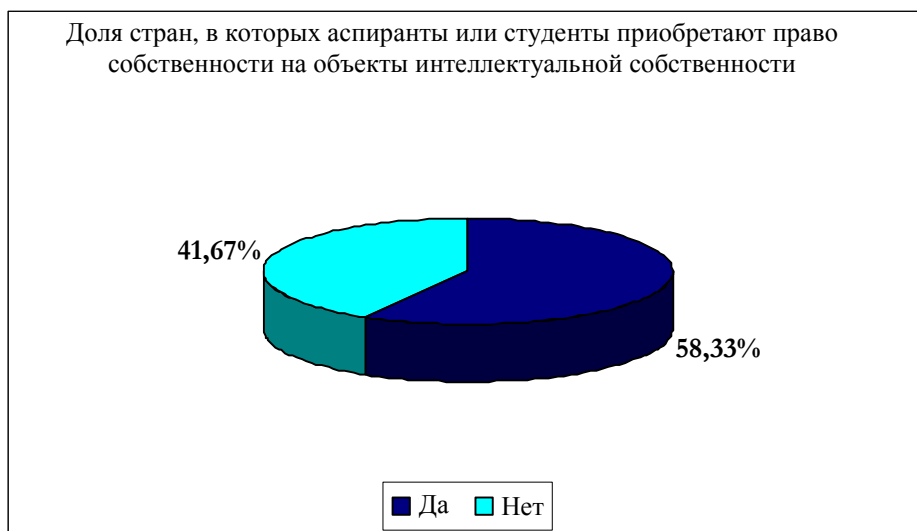
Рисунок 5: Доля стран, в которых профессор или научный сотрудник не приобретает автоматически право собственности на объекты интеллектуальной собственности<sup>2</sup>



Факт: Если аспиранты или студенты принимают участие в деятельности, результатом которой является создание объектов интеллектуальной собственности, в большинстве стран они приобретают право собственности на соответствующие объекты.

<sup>2</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 12.

Рисунок 6: Доля стран, в которых аспиранты или студенты приобретают право собственности на объекты интеллектуальной собственности<sup>3</sup>



Факт: В большинстве стран источник финансирования (государственный или частный) исследований, в результате которых создаются объекты интеллектуальной собственности, устанавливает условия, определяющие право собственности на соответствующие объекты.

Рисунок 7: Доля стран, в которых источник финансирования исследований, в результате которых создаются объекты интеллектуальной собственности, устанавливает условия, определяющие право собственности на соответствующие объекты<sup>4</sup>



Факт: В подавляющем большинстве стран каждая научно-исследовательская организация самостоятельно согласовывает условия соглашений об управлении знаниями и/или коммерческом использовании объектов интеллектуальной собственности.

<sup>3</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 12.

<sup>4</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 12.

Рисунок 8: Доля стран, в которых каждая научно-исследовательская организация самостоятельно согласовывает условия соглашений об управлении знаниями и/или коммерческом использовании объектов интеллектуальной собственности<sup>5</sup>



Факт: В подавляющем большинстве стран отсутствуют специальные законодательные или подзаконные нормативные акты, регулирующие коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности, которые были получены в результате исследований, финансируемых из государственного бюджета.

Рисунок 9: Доля стран, в которых действуют специальные законодательные или подзаконные нормативные акты, регулирующие коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности, которые были получены в результате исследований, финансируемых из государственного бюджета<sup>6</sup>



14. Система регулирования порядка обращения с интеллектуальной собственностью имеет особую структуру. Международное законодательство может включать, например, международные соглашения, правила финансирующих организаций и т.п. Национальное законодательство обычно состоит из законодательства в сфере ПИС, в

<sup>5</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 12.

<sup>6</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 12.

том числе из патентного законодательства, законов, которыми регулируются другие виды законодательной охраны ПИС (включая законодательство об авторском праве), законодательство об инновациях, а также – если они введены в действие – из национальных программ НИОКР и управления интеллектуальной собственностью. Здесь следует отметить, что законодательство стран в сфере ПИС существенно отличается друг от друга многочисленными деталями, поэтому руководителю, занимающемуся вопросами передачи технологий, рекомендуется тщательно подходить к задаче разработки порядка управления портфелем объектов ПИС. Третий уровень регулирования – институциональный уровень. Здесь к числу наиболее важных документов относятся принятые университетами регламентирующие документы в сфере ПИС. Обычно предметом регулирования этих документов является порядок обращения со служебным изобретением (т.е. изобретением, созданным в порядке выполнения служебных обязанностей), вопросы права собственности и распределение доходов между университетом и научными сотрудниками. С образцом подобного документа можно ознакомиться по адресу [http://www.biopolisz.hu/uploaded/files/File/szte-ip\\_policy-en-2008.pdf](http://www.biopolisz.hu/uploaded/files/File/szte-ip_policy-en-2008.pdf). Нижний уровень регулирования представлен договорами, в том числе трудовыми договорами, должностными инструкциями, соглашениями о сотрудничестве в сфере НИОКР, соглашениями о создании консорциума, а также всяческими соглашениями о передаче технологий, включая лицензионные договоры, договоры уступки прав, соглашения о передаче материала и т.п. Важно учитывать, что каждый имеющий юридическую силу источник права – от закона до должностной инструкции – может иметь значение для квалификации сложившихся правоотношений. Ниже мы предлагаем вниманию читателя краткий обзор европейского законодательства, предметом регулирования которого является управление научной интеллектуальной собственностью.

15. По данным Еврокомиссии, финансируемые государством исследовательские организации являются основным источником новых знаний в Европе, однако это не приводит к значительным экономическим достижениям. Необходимо направлять усилия на преобразование знаний в пользу для общества и экономики. Соответственно, государственным научно-исследовательским организациям следует распространять и более эффективно применять результаты финансируемых государством исследований с целью получения на их основе новых товаров и услуг.

16. Законодательство в сфере передачи технологий является частью национальных правовых систем. В последние годы государства-члены ЕС выступают с инициативами<sup>7</sup> с целью содействия процессу передачи знаний на национальном уровне, однако существенные несоответствия национальных нормативно-правовых баз и соответствующей практики, а также расхождения в нормах управления интеллектуальной собственностью, установленные самими исследовательскими организациями, препятствуют или затрудняют процесс передачи знаний на международном уровне. На уровне Европейского сообщества по инициативе ЕС было внесено предложение о разработке и принятии основополагающего документа, посвященного вопросам управления интеллектуальной собственностью; такой документ был принят Европейским советом в июне 2007 года. Позднее, 10 апреля 2008 г. Комиссией был принят документ под названием Рекомендации Комиссии С(1329)2008 по управлению интеллектуальной собственностью в деятельности,

---

<sup>7</sup> См., например: Управление интеллектуальной собственностью в научно-исследовательских организациях, финансируемых из государственных средств: к единым европейским принципам (Отчет экспертной группы – Бюро официальных публикаций Европейских сообществ, Люксембург, 2003 г.

связанной с передачей знаний, и Кодекс практики для университетов и других государственных научно-исследовательских организаций.

17. В рекомендациях сформулированы предложения, на основании которых государства-члены могут содействовать процессу передачи знаний и повышать эффективность работы научно-исследовательских организаций, финансируемых государством.

18. Согласно рекомендациям, государствам-членам следует поддерживать, среди прочего, процесс принятия финансируемыми государством научно-исследовательскими организациями регламентирующих документов в сфере интеллектуальной собственности; содействовать созданию условий, необходимых для передачи технологий, и повышению уровня осведомленности о ПИС; предусмотреть национальные стратегии и директивы в соответствии с положениями рекомендаций и принимать меры с целью разработки любого необходимого законодательства; принимать меры с целью содействия всемерному применению практического руководства, представленного в рекомендациях; создать национальные пункты взаимодействия, призванные координировать мероприятия в сфере передачи технологий. Рекомендации содержат руководящие принципы, опираясь на которые государства-члены и входящие в их состав регионы получают возможность разработать или уточнить применяемые ими принципы и стандарты, а также Кодекс практики, используя который, государственные научно-исследовательские организации смогут оптимизировать порядок управления интеллектуальной собственностью и передачи знаний.

19. Выработка принципов регулирования мероприятий в сфере научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных работ (НИОКИР), проводимых совместно с другими участниками, способствовала бы большей унификации и эффективности сотрудничества как в пределах государств-членов, так на международном уровне. Что касается вопросов правовой охраны ПИС, предусмотренной нормами законодательств государств-членов и третьих стран, возможны случаи, когда положения рекомендаций, взятые в качестве некоего общепринятого образца, могли бы содействовать установлению международного сотрудничества и большей эффективности деятельности. Соответственно, обоснованной представляется реализация положений рекомендации в рамках собственной деятельности правительствами государств, не являющихся членами ЕС, и научно-исследовательскими организациями, финансируемыми из государственного бюджета и функционирующими на территории соответствующих государств.

20. Приложение № I к рекомендациям представляет собой практическое руководство для университетов и иных финансируемых государством научно-исследовательских организаций; в этом руководстве принципы, которые исследовательским учреждениям необходимо претворить в жизнь, распределены с учетом трех основных тем: охрана интеллектуальной собственности, передача знаний и научное сотрудничество, исследования на договорной основе. К наиболее важным аспектам охраны интеллектуальной собственности относится следующее: выработка политики в сфере ИС в рамках долгосрочной стратегии и предназначения государственной научно-исследовательской организации; содействие процессам выявления, коммерческого использования и, при необходимости, охраны объектов интеллектуальной собственности в соответствии со стратегией и предназначением государственной научно-исследовательской организации и с целью извлечения наибольшей выгоды для общества и экономики; применение надлежащих мер

поощрения, направленных на обеспечение активного участия всех ответственных сотрудников в процессе реализации политики в сфере ИС.

21. Применительно к содействию процессам передачи знаний необходимо обеспечить следующее: принятие во внимание всех возможных механизмов коммерческого использования (таких, как выдача лицензий или создание специализированной компании) и всех возможных партнеров в рамках такого использования (таких, как специально созданные или действующие компании, другие государственные научно-исследовательские организации, инвесторы, службы или агентства поддержки инноваций), а также подбор наиболее подходящих из них. Обеспечение для государственной научно-исследовательской организации возможности привлекать – помимо технических специалистов – профессионалов в сфере передачи знаний, в том числе консультантов по правовым, финансовым и коммерческим вопросам, по вопросам охраны и обеспечения исполнения ПИС. Разработка и обнародование лицензионной политики с целью гармонизации применяемых государственными научно-исследовательскими организациями методов и предоставления гарантий справедливости в отношении всех сделок. Разработка и обнародование политики создания специализированных компаний. Введение четких принципов распределения доходов, получаемых вследствие передачи знаний, между государственной научно-исследовательской организацией, отделом и изобретателями.

22. Что касается правоотношений в рамках научного сотрудничества и исследований на договорной основе, то рекомендуется принять меры к тому, чтобы вопросы, связанные с ИС, прояснились на уровне руководства на самом раннем этапе научно-исследовательского проекта, в идеале – до его запуска. В случае научного сотрудничества право собственности на полученную интеллектуальную собственность должно принадлежать стороне, в результате деятельности которой она была создана, однако это право может быть распределено между разными сторонами на основании предварительно заключенного договора, который надлежащим образом отражает интересы, задачи и финансовое либо иное участие сторон в проекте.

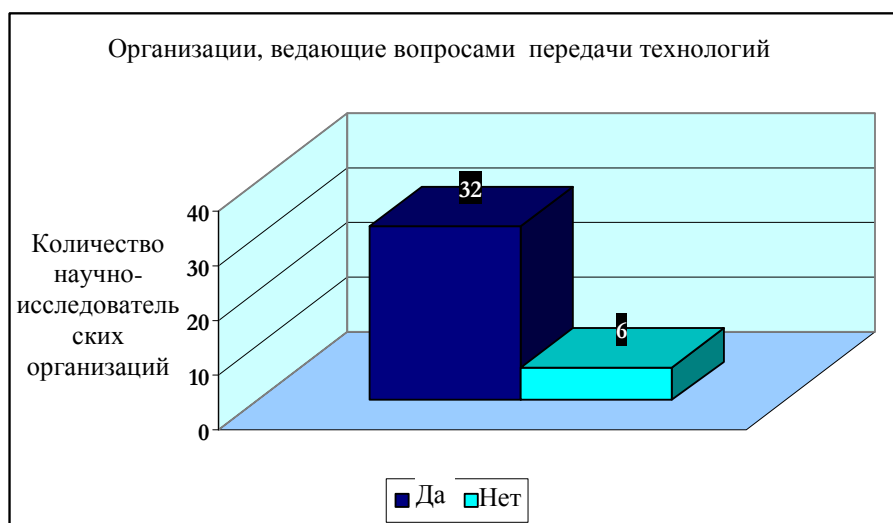
23. Приложение № II к рекомендациям содержит обобщенное описание отдельных передовых методов, выделенных в затронутых темах. Возможность их применения следует рассмотреть всем государствам, а не только членам ЕС. Например, всемерное содействие надлежащему управлению интеллектуальной собственностью, полученной в результате финансируемой государством деятельности, при обязательном условии соответствия такого управления установленным принципам, равно как и учета в его рамках законных интересов промышленности (например, временные ограничения в плане конфиденциальности). При необходимости можно предусмотреть набор типовых договоров и алгоритм принятия решений, опосредующий выбор наиболее приемлемого типового договора на основании ряда параметров. Предоставление возможностей для объединения ресурсов местных и региональных государственных научно-исследовательских организаций, когда средств, выделяемых на проведение исследований недостаточно для получения необходимых результатов, которыми бы оправдывалось наличие собственного подразделения по вопросам передачи знаний или ответственного за управление интеллектуальной собственностью. Положения международных договоров о научном сотрудничестве, касающиеся проектов, порядок финансирования которых определяется нормами обоих государств, на момент подписания соответствующих договоров наделяют всех участников равными правами, особенно в части доступа к объектам ПИС и сопутствующих ограничений на использование.

24. Вопросы политики управления в сфере ИС на примере научно-исследовательских организаций, деятельность которых финансируется из государственных средств, рассматриваются в следующих документах ВОИС: Руководство по разработке политики в сфере ИС для университетов и научно-исследовательских организаций; и Разработка и внедрение политики в сфере ПИС в деятельность образовательных учреждений или научно-исследовательских организаций, финансируемых из государственных средств (проф. Гангули); ниже мы ссылаемся на содержание указанных документов.

#### IV. ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДАЮЩИЕ ВОПРОСАМИ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ

Факт: По данным нашего опроса, в большинстве опрошенных научно-исследовательских организаций действует центральный орган (например, отдел, УВПТ и т.п.), ведающий вопросами управления ПИС и передачи технологий. Количественные показатели приведены на Рисунке 10.

Рисунок 10: Организации, ведающие вопросами передачи технологий, при университетах и иных ГНИО<sup>8</sup>



<sup>8</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 38.

А. Что мы понимаем под УВПТ?

25. Управления по вопросам передачи технологий (УВПТ) представляют собой посреднические организации, назначение которых заключается в подготовке и управлении процессом коммерческого использования результатов научных исследований. В основу классификации УВПТ могут быть положены различные критерии: функции (ориентация на объекты ПИС либо на их коммерциализацию), статус (отдел университета, коммерческая компания и т.д.; см. выше), навыки привлекаемых человеческих ресурсов, взаимоотношения с партнерами (правообладатель, отношения между заказчиком и исполнителем и т.п.) и т.д. Таким образом, в своей деятельности УВПТ может уделять больше внимания собственно ПИС, если организационно оно является частью университета, либо их коммерциализации, если оно представляет собой коммерческую компанию или единственное отраслевое УВПТ. Более того, в зависимости от модели ведения деятельности изменения может претерпевать и набор требуемых навыков. Обычно УВПТ занимается тем, что помогает изобретателям правильно понять суть бизнес-процессов.

26. Чем обусловлена необходимость в посредничестве между научным сообществом и представителями промышленности? Деятельность участников процесса передачи технологии протекает в условиях, существенно разнящихся с экономической, правовой, культурной и мотивационной точек зрения. Часто это приводит к коммуникационным сбоям («участники говорят на разных языках»), хотя сущность инновационного процесса по идее должна предполагать взаимодополняющий характер отношений между наукой и бизнесом. Восстановлением и поддержанием их сотрудничества и призваны заниматься консалтинговые организации, которые:

- (i) настолько независимы от обеих сторон, что могут сохранять объективность, и допущены к оказанию посреднических услуг;
- (ii) в силу самой идеи, положенной в их основу, имеют представление о действительных экономических условиях, в которых действуют обе стороны, и выступают своего рода переводчиками в диалоге между учеными и бизнесменами (они понимают, как думают обе стороны, и знают все те несопадающие значения, которые стороны вкладывают в одни и те же слова);
- (iii) нацелены на успех процесса передачи технологий.

27. Как уже было сказано, УВПТ может быть коммерческой компанией или отделом университета (структурным подразделением). Структурные подразделения обслуживают только свой университет и его партнеров-представителей промышленности, не конкурируют с другими организациями и финансируются непосредственно из бюджета университета или из соответствующих средств на поддержку инноваций, которыми располагает университет. Преимущество таких УВПТ в том, что они прекрасно соответствуют в высшей степени некоммерческому характеру процесса передачи технологий и финансирование их деятельности не требует особых усилий. Вне всякого сомнения, они находятся в тесном контакте с лабораториями и прекрасно разбираются в осуществляемых научно-исследовательских проектах. Присущие им недостатки заключаются в сложности управления конфликтами интересов и в возможном снижении качества их работы в связи с фиксированным размером выделяемых им средств и вследствие отсутствия конкуренции. Отсутствие потребности в оценке рынка в конечном счете может привести к тому, что ответственные работники превратятся в «бюрократов», что, в свою очередь, обернется



нехваткой инициативы с их стороны. Задача управления консорциумом осложняется при условии значительного участия представителей университетского УВПТ.

28. Компании, занимающиеся передачей технологий, (компании ПТ) могут быть как связанными с университетом компаниями, т.е. университет может быть их акционером, так и полностью независимыми хозяйствующими субъектами. Независимые компании занимаются профессиональным обслуживанием. Фактически они независимы и поэтому могут конкурировать с другими игроками на рынке, при этом они могут обслуживать несколько университетов, а такое положение чревато конфликтами интересов. Соответственно, редко бывает так, что одна единственная независимая компания ПТ обслуживает весь портфель объектов ПИС отдельного университета. Особенности деятельности таких компаний не совсем соответствуют исключительно некоммерческому характеру процесса передачи технологий, но производят дополнительный эффект в виде качества обслуживания и ответственного подхода к делу. Ниже в обобщенном виде представлены назначение и задачи УВПТ, которые не зависят от их организационной структуры.

#### В. Назначение управлений по вопросам передачи технологий

29. Претворяя в жизнь принципы своей профессиональной деятельности, обобщенные в соответствующем документе, УВПТ, в целом, преследует следующие цели:

- (i) способствовать развитию базы знаний и конкурентоспособности университета;
- (ii) повышать привлекательность университета в качестве партнера в сфере НИОКР для представителей промышленности;
- (iii) создавать условия, благоприятные для применения инновационного подхода, ориентированного на создание новых товаров, а также для развития духа предпринимательства в университетской и окружающей социально-экономической среде;
- (iv) стимулировать создание товаров и услуг на основании объектов ПИС, которые будут приносить пользу обществу;
- (v) создавать наукоемкие рабочие места преимущественно путем учреждения специализированных компаний и научного сотрудничества с другими учреждениями;
- (vi) привлекать финансирование из различных источников, включая, в частности, гранты, рисковый капитал<sup>9</sup>, венчурный капитал<sup>10</sup> и инвестиционный капитал промышленных предприятий с целью удовлетворения потребностей в финансировании на этапе НИОКР и коммерческого использования объектов ПИС.

---

<sup>9</sup> Рисковый капитал предоставляется компании на начальной стадии проекта; речь идет не о гранте, а о вложении средств в акционерный капитал.

<sup>10</sup> Венчурный капитал представляет собой вложение средств в акционерный капитал компаний, сулящих значительный рост, что, однако, сопряжено с исключительно высоким уровнем риска, но также и с исключительно благоприятными перспективами финансового характера. Венчурный капитал предоставляется по завершении стадии запуска проекта.

30. При распределении задач УВПТ можно говорить о двух главных и одной дополнительной категориях. В первую категорию входят задачи, связанные с управлением научно-исследовательским процессом. Обычно данная категория включает следующие задачи:

- (i) установление результатов НИОКР, оценка изобретений;
- (ii) определение предшествующего уровня техники (свободы действий);
- (iii) инициация процесса, направленного на обеспечение правовой охраны ПИС, управление портфелем патентов;
- (iv) задачи, связанные с соглашениями о передаче материалов;
- (v) задачи, связанные с договорами о проведении исследований;
- (vi) сотрудничество в рамках распределения доходов, полученных от отчуждения ПИС, и управление конфликтами интересов.<sup>11</sup>

31. Во вторую категорию входят задачи, выполнение которых можно отнести к типичным мероприятиям в рамках процесса передачи технологий. Эти задачи выполняются на этапе, когда дальнейшее обращение с результатами НИОКР уже существенно вышло за рамки, охватываемые задачами по управлению научно-исследовательским процессом. Это такие задачи, как:

---

<sup>11</sup> Приводим следующий пример порядка распределения доходов, предусмотренный регламентом в сфере ПИС одного из университетов:

**“IX. Вознаграждение в связи с применением объекта ПИС и использование такого вознаграждения**

25. §. В случае применения и/или продажи продукта интеллектуального труда изобретатели объекта ПИС, используемого Университетом, имеют право на соответствующее вознаграждение за изобретение в соответствии с его определением в применимом действующем законодательстве и с учетом настоящей Главы Регламента.

Вознаграждение за изобретение регулируется следующими положениями:

а) В случае прямого применения продукта интеллектуального труда: Вознаграждением за изобретение признается вознаграждение, предусмотренное отдельным договором между Университетом и научным сотрудником (сотрудниками), размер которого не может превышать размера причитающейся Университету доли чистой прибыли, полученной вследствие применения объекта ПИС, за вычетом сумм налогов.

б) В случае лицензионного договора: Вознаграждением за изобретение признается лицензионный платеж, выплаченный Университету, а также прочее встречное перечисление на основании лицензионного договора, поддающееся денежному выражению, за исключением приборов, услуг и прав, предоставляемых Университету лицензиаром на основании договора о проведении исследования или иных соглашений.

с) В случае договоров об уступке прав: Вознаграждением за изобретение признается платеж, выплаченный Университету, а также прочее встречное перечисление на основании лицензионного договора, поддающееся денежному выражению, за исключением приборов, услуг и прав, предоставляемых Университету лицензиаром на основании договора о проведении исследования или иных соглашений.

26. §. Сумма, полученная первой, используется на покрытие расходов, понесенных в связи с оценкой соответствующего продукта интеллектуального труда и обеспечением его правовой охраны, применением и/или продажей.

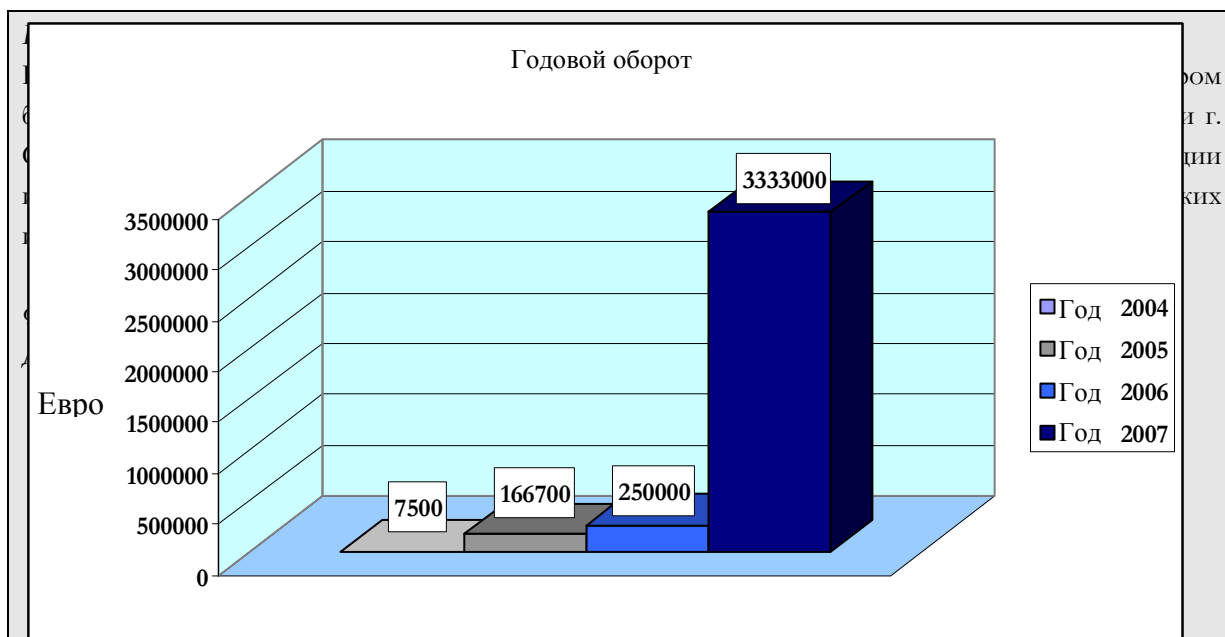
27. §. После вычета указанных в Статье 26 расходов из суммы вознаграждения сумма вознаграждения за изобретение распределяется между Инновационным фондом и научными сотрудниками, внесшими свой вклад в создание продукта интеллектуального труда. Основной принцип распределения в таком случае гласит, что доля Инновационного фонда не может составлять менее 20 % и превышать 40 % с учетом соответствующих положений отдельного договора. Доля, причитающаяся научным сотрудникам, выплачивается в течение 60 дней с момента получения вознаграждения за изобретение».

- (i) предоставление консультаций в связи с передачей технологий;
- (ii) предоставление консультаций в связи с уступкой ПИС;
- (iii) предоставление консультаций в связи с выдачей лицензий на объекты ПИС;
- (iv) предоставление консультаций в связи с управлением специализированными компаниями;
- (v) маркетинговые мероприятия, объектом которых являются достижения инновационного процесса;
- (vi) поддержание систематических связей с промышленностью.

32. Третья дополнительная категория состоит из следующих задач:

- (i) извещение о мероприятиях, проводимых университетом в рамках инновационного процесса;
- (ii) обучение и подготовка.

Рисунок 11: Практический пример: УВПТ в университетском городке на территории Центральной Европы

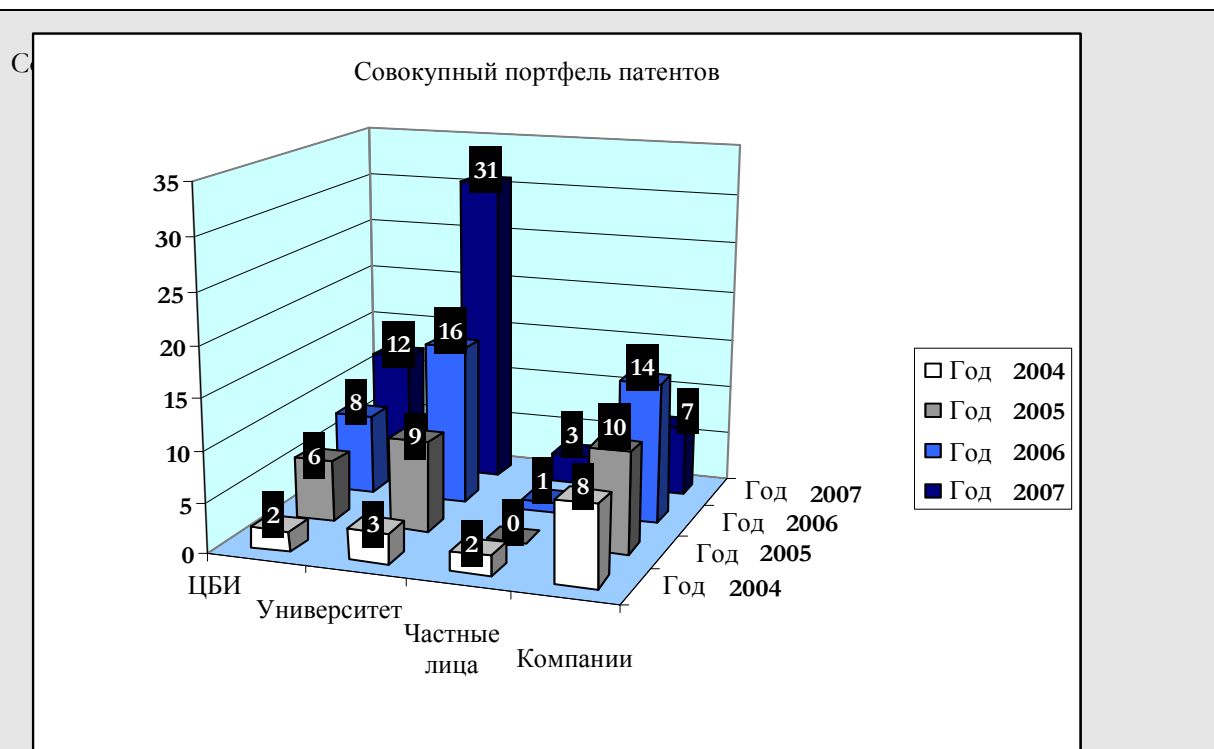


Центр биологических исследований (ЦБИ)	26%
Органы местной власти г. Сегеда	24%
Duna-Tisza Regional Development Co. Ltd.	24%

Модель хозяйственной деятельности:

	% годового оборота
Специализированные консультации	60%
Венгерские гранты	30%
Гранты ЕС	10%

Годовой оборот:



*Другие факты:*

Среднегодовое количество переговоров с учеными с целью выявления новых технологий 100-200

Количество анализов свободы действий, выполненных в 2007 г. 30

Среднегодовое количество мероприятий, конференций, семинаров, проведенных в порядке посредничества в рамках передачи технологий 30

Среднегодовое количество специализированных компаний, создававшихся ежегодно в период 2005-2007 гг. 6

Количество соглашений о лицензировании технологий, управление которыми осуществлялось в 2007 г. 11

1. Членство в национальных и международных организациях – Венгерская ассоциация охраны промышленной собственности и авторского права,
2. Венгерская ассоциация инноваций,
3. Венгерская группа международного лицензионного общества,
4. Венгерская ассоциация биотехнологий,
5. Венгерская торгово-промышленная палата,
6. Международное общество профессионального управления инновациями (ISPIM),
7. Ассоциация европейских профессионалов в области науки и передачи технологий (ASTP),
8. Ассоциация университетских работников, ответственных за передачу технологий (AUTM), Информационная поддержка технологических инноваций (ТИ)

С. Начало управления: привлечение УВПТ

33. УВПТ ни при каких обстоятельствах не может проводить какие-либо мероприятия по управлению или представлению интересов в отсутствие письменного

договора об управлении. Данное положение приобретает еще большее значение, когда речь заходит об управлении серией или целым портфелем изобретений. Правоотношения сторон урегулируются договором управления. Одной стороной такого договора выступает УВПТ, другой – университет или промышленное предприятие. Предметом договора обычно является интеллектуальная собственность, находящаяся в распоряжении научно-исследовательской организации, поэтому рекомендуется прилагать к договору описание изобретения, имеющегося на момент вступления в договорные отношения. В соответствии с договором управления УВПТ обязуется совершать действия, необходимые для промышленного применения объектов ПИС университета.

#### D. Задачи ответственного за передачу технологий

Значительная часть задач УВПТ выполняется лицами, ответственными за передачу технологий. Ниже представлен обзор задач, выполняемых ответственными за передачу технологий:

- (i) оценка изобретений, проектов, договоров университета;
- (ii) формирование отношений с носителями инновационных идей в каждом подразделении университета, оценка возможностей сотрудничества разных подразделений;
- (iii) поддержание связей и обеспечение сотрудничества с внешними экспертами, патентными поверенными, юристами, работающими на университет;
- (iv) определение патентоспособности обладающих новизной идей и изобретений, направляемых в УВПТ, а также возможностей извлечения прибыли из них, в том числе с привлечением внешних экспертов;
- (v) оказание содействия и предоставление консультаций ученым университета касательно правовой охраны объектов ПИС.

#### **Выводы:**

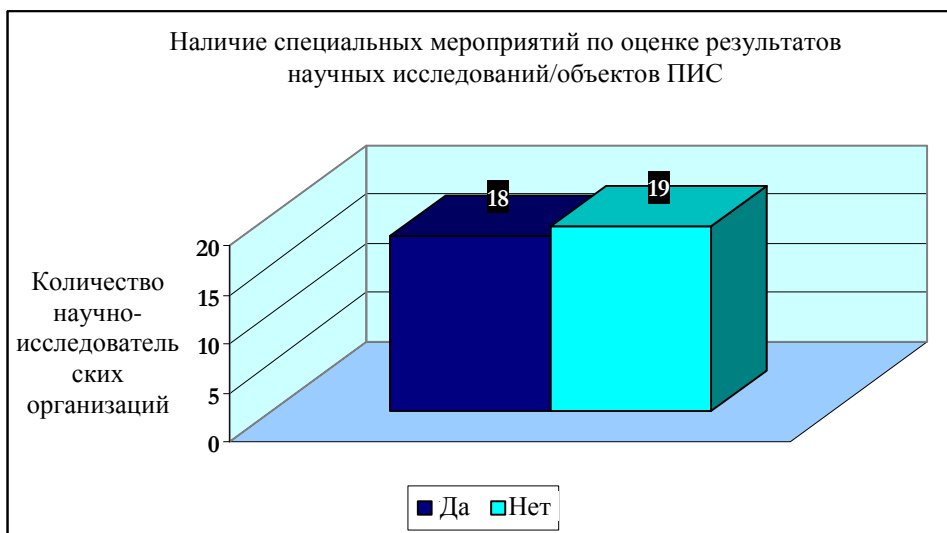
1. Выбор **организационной структуры** профессионального УВПТ должен определяться соображениями максимального соответствия УВПТ ожиданиям в части качества обслуживания и ответственного подхода к делу, коммерческим или некоммерческим характером его деятельности и возможностью возникновения конфликта интересов.
2. Обеспечьте **непосредственный контакт УВПТ с лабораториями и его осведомленность относительно проводимых проектов.**
3. Обеспечьте наличие **человеческих ресурсов**, равно как наличие знаний у них по техническим/медико-биологическим наукам, праву и управлению предприятием. Постановка задач перед работниками должна предполагать их работу по проектам в рамках группы.
4. Определение **назначения и задач УВПТ** должно обеспечивать их максимально возможное соответствие портфелю объектов ПИС научно-исследовательской организации, управлением которым занимается УВПТ, равно как и целевую направленность деятельности.

## V. УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОЦЕССОМ И НАУЧНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПИС

### A. Выявление, оценка и охрана объектов ПИС

Факты: Наш опрос свидетельствует о том, что лишь в половине опрошенных научно-исследовательских организаций предусмотрены определенные мероприятия по оценке результатов научных исследований, проводимые до обеспечения правовой охраны или коммерческого использования объектов ПИС, см. Рисунок 12.

Рисунок 12: Наличие специальных мероприятий по оценке результатов научных исследований/объектов ПИС<sup>12</sup>



34. Если говорить о сложившихся методах оценки, то положение усугубляется: в более чем 80% случаев такой метод не применяется вовсе, наглядным подтверждением чему служит Рисунок 13.

Рисунок 13: Применение конкретного метода оценки<sup>13</sup>



<sup>12</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 37.

<sup>13</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 37.

35. Работа УВПТ на начальном этапе может быть наглядно представлена в виде четко определенной линейной последовательности действий. УВПТ представляет собой главный конфиденциальный орган, которому исследователи могут раскрыть информацию о своих новых идеях и изобретениях до их обнародования; так происходит пассивное ознакомление с новыми объектами интеллектуальной собственности. Помимо этого, УВПТ ведет активный поиск объектов интеллектуальной собственности, результатов научных исследований, идей и изобретений, обладающих хозяйственной ценностью. (На данном этапе участие изобретателей носит ярко выраженный характер.) В обоих рассмотренных случаях не исключена возможность подачи документа под названием «описание изобретения». Такое описание отличается от подробного описания изобретения, которое представляет собой более детальный документ, заполняемый не в ходе первых переговоров, а по прошествии определенного времени. Объясняется это тем, что согласно установившемуся порядку в ходе первых переговоров отсутствует как возможность, так и необходимость в уточнении всех подробностей изобретения: краткой информации об изобретении, уместной на 1-2 листах, и некоторых иных обстоятельств достаточно для того, чтобы определить, имеется ли в настоящий момент потребность в дальнейшем сотрудничестве с ответственным за передачу технологий. Желательно, чтобы такое краткое описание изобретения не обязывало и не давало возможности раскрыть неохраемую конфиденциальную техническую информацию; соответственно, такой документ не будет конфиденциальным: его можно охарактеризовать как рекламную листовку для потенциальных инвесторов. Если объект изобретения представляется перспективным, УВПТ при участии изобретателей и внешних экспертов исследует возможности правовой охраны (т.е. патентоспособности) идей (изобретений) и – также при участии указанных лиц – оценивает потенциал коммерческого использования идей (изобретений), обладающих новизной. Для этих целей потребуется подробное описание изобретения, в котором уже должна быть представлена вся значимая информация, касающаяся технических, правовых и экономических аспектов определенной интеллектуальной собственности. По этой причине подробное описание изобретения является конфиденциальным документом, и УВПТ может передать его на рассмотрение третьему лицу, в особенности внешнему эксперту только после подписания соглашения о неразглашении. Подробное описание изобретения включает, среди прочего, следующую информацию: сведения об изобретении и изобретателях, в том числе, особенно, техническое содержание изобретения; права собственности на изобретение, указание на то, что изобретение является служебным, преимущественные права третьего лица, договорные права в отношении изобретения, временная последовательность мероприятий по государственному финансированию, связанному с изобретением, частные инвестиции в изобретение и т.д.; факты, касающиеся любой имевшей место публикации об изобретении, план будущих публикаций; известный предшествующий уровень техники – охраняемый или неохраемый патентом – в отношении изобретения; исследователи и предприятия, о которых известно, что они ведут деятельность в сфере, к которой относится изобретение; соображения относительно коммерциализации изобретения.

36. После проведения этой первой проверки патентоспособности УВПТ подготавливает, запускает и контролирует процесс патентования. В ходе этого процесса оно поддерживает тесный контакт и сотрудничает с патентными поверенными. И именно УВПТ представляет научно-исследовательскую организацию как обладателя запатентованных или иных ПИС в рамках процесса патентования и всех остальных мероприятий, связанных с охраной ПИС. УВПТ отслеживает случаи любого возможного несанкционированного использования интеллектуальной собственности



научно-исследовательской организации третьими лицами и (привлекая патентного поверенного или юриста) принимают меры к недопущению – усилиями специалистов – такого использования. Кроме того, УВПТ отвечает за управление мероприятиями по возобновлению патентов. В ходе выполнения связанных с этим задач УВПТ применяет положения политики в сфере интеллектуальной собственности и привлекает внимание лиц, ответственных за проекты, в тех случаях, когда выявляется отход от такой политики.

**Выводы:**

1. Применяйте единый порядок проведения мероприятий по выявлению, оценке и охране технологий.
2. Проводите проверку патентоспособности.
3. Уточняйте вопросы о праве собственности, а также вопросы принадлежности ПИС работодателю, изобретателям и третьим лицам.
4. Предварительную оценку технологии следует ограничить приблизительной оценкой рынка предполагаемых товаров/услуг. Достаточно воспользоваться информацией, полученной на вторичном рынке.

**В. Определение предшествующего уровня техники**

Факт: Не может не радовать тот факт, что большинство опрошенных научно-исследовательских организаций проводят мероприятия по определению предшествующего уровня техники или анализу свободы действий до применения объектов ПИС. Соотношение наглядно представлено на Рисунке 14.

Рисунок 14: Определение предшествующего уровня техники или анализ свободы действий до подачи заявки с целью закрепления ПИС<sup>14</sup>

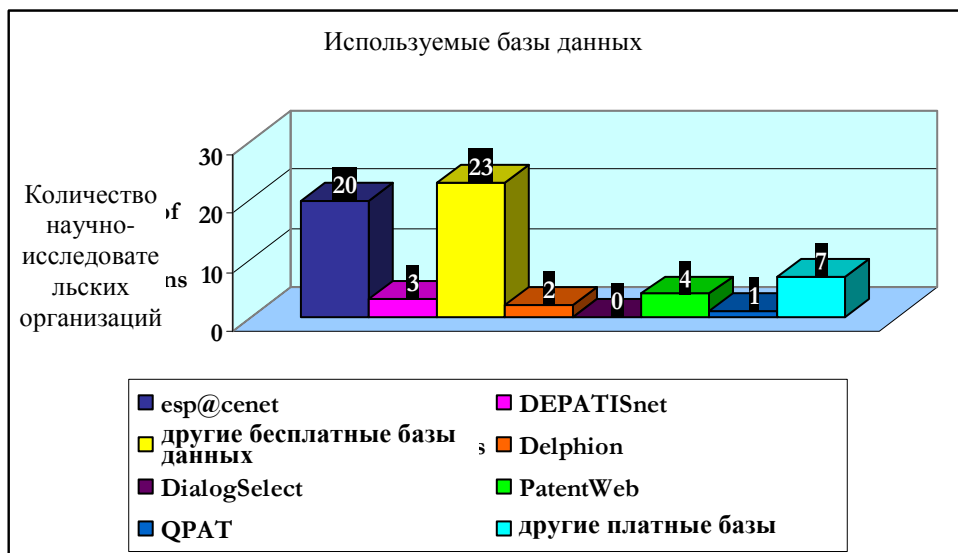


37. База данных Esp@cenet пользуется у опрошенных научно-исследовательских организаций наибольшей популярностью (66,67%) среди указанных баз данных, однако не менее распространен поиск в других, не указанных нам бесплатных базах данных

<sup>14</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 37.

(76,67%). К платным базам данных обращаются значительно реже. Лишь в четырех странах респонденты указали на то, что прибегают к услугам таких баз данных (см. Рисунок 15).

Рисунок 15: Используемые базы данных<sup>15</sup>



38. Определение предшествующего уровня техники<sup>16</sup> проводится по разным причинам. В ходе официальной патентной экспертизы эксперт проводит поиск на новизну при составлении Отчета по результатам патентного поиска, предметом которого является патентоспособность изобретения. Определение предшествующего уровня техники выполняется также изобретателем для ознакомления с технологическими достижениями в области его специализации. Патентный поверенный занимается этим при подготовке главы описания, посвященной уровню техники. Предшествующий уровень техники, определенный ответственным по вопросам передачи технологий, также предназначен для разных целей. Соответствующие мероприятия, не отличающиеся максимальной точностью и всеобъемлющим характером, проводятся в порядке ознакомления с совокупностью существующих технологий или оказания помощи патентному поверенному при составлении им описания патента. Однако те же изыскания, но уже после выполнения проверки патентоспособности, охватывают все обстоятельства, поскольку на основе их результатов будет приниматься решение об обеспечении охраны и коммерческого использования. Анализ свободы действий определяет возможность нарушения ПИС третьих лиц вследствие применения отдельного изобретения. В таких случаях исследуется только патентная информация, при этом не принимаются во внимание недействительные и прекращенные ПИС, равно как ПИС, охраняемые за пределами целевого рынка, на котором предполагается осуществлять коммерциализацию изобретения. (Обращаем внимание на то, что в рамках определения предшествующего уровня техники и анализа свободы действий эксперт, к которому вы обратились, может поставить вопрос об исключении ответственности за результаты выполненной им работы.)

<sup>15</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 30.

<sup>16</sup> Предшествующий уровень техники охватывает все известные технические решения в определенной сфере.

а) Информационный барьер

39. Информация может быть получена из разных источников. Если полученная информация кладется в основу каких-то дальнейших действий, например, вы намерены обеспечить патентную охрану, требования к источникам информации становятся жестче. Основные требования к базам данных: систематизация данных, удобство поиска, возможность воспроизведения и контроля. Эти требования приобретают еще большее значение в случае интерактивных баз данных патентов. Тем не менее, не следует забывать о том, что качество баз, безукоризненных с точки зрения логики построения и обновления информации, зависит от вносимых в них данных. Предоставляемая заявителями патентов информация обычно не отличается единообразием (единство используемой терминологии не наблюдается), при этом иногда способ подачи обуславливает (намеренное) сокрытие некоторых важных элементов<sup>17</sup>. Обращаем ваше внимание на то, что – частично в силу вышеуказанных причин, частично потому, что лица, ведущие базы данных, не несут ответственности за последствия их использования, – очень важно сообщать клиентам о том, что ответственный по вопросам передачи технологий не может нести никакой ответственности за решения, которые клиенты примут, руководствуясь результатами его изысканий.

б) Стратегия поиска

40. Помимо относительной простоты поиска информации в интерактивных источниках мы должны подчеркнуть важность тщательного подхода к стратегии поиска. Поиск в отсутствие продуманной стратегии может оказаться бесплодным и привести к тому, что значимые документы (совпадения) будут пропущены. В большинстве случаев незначительное количество совпадений или их отсутствие значит, что при поиске использовались неправильные ключевые слова. Специалист, занимающийся поиском, всегда обязан предполагать наличие значимой информации, оставшейся невыявленной. Поэтому рекомендуется периодически повторять поиск, руководствуясь одними и теми же принципами. Не менее важен поиск в порядке последующего контроля, поскольку патентные заявки публикуются лишь спустя 18 месяцев с даты приоритета либо, как в случае многих патентных заявок США, после предоставления патента. Следовательно, об информации, которая в конечном счете опорочит новизну и предоставляется накануне проводимого вами определения предшествующего уровня техники, может стать известно лишь спустя 18 месяцев.

с) Важность возможности воспроизведения

41. Отчет по результатам поиска, из которого можно лишь почерпнуть полученную информацию, не имеет никакой ценности. Не менее же важно документально зафиксировать применявшуюся стратегию поиска, ключевые слова и использовавшиеся при поиске вопросы, так как только на основании этих сведений клиент получит возможность удостовериться в значимости совпадений.

На Рисунке 16 представлены возможные источники информации.

---

<sup>17</sup> Не требующая усилий хитрость заключается в том, чтобы раскрыть название сложного химического вещества, воспользовавшись вместо общепринятой номенклатуры редким, хотя и официальным, названием или фармацевтическим названием, которое часто используется, но ничего не говорит о химической структуре вещества.

Рисунок 16: Источники информации



42. Определяя предшествующий уровень техники, ответственные по вопросам передачи технологий по не зависящим от них причинам не могут учитывать некоторые из указанных источников, такие как, раскрытие в устной форме, практическое применение и – чаще всего – презентации на телевидении или по радио.

d) Патентные документы и документы, не являющиеся патентными

43. Документы можно распределить по двум категориям: патентные документы и документы, таковыми не являющиеся. Патентная литература в отличие от прочих описаний характеризуется единообразием структуры (имеются, к примеру, обязательные компоненты структуры, такие как, пункты, в которых конкретизируется объем правовой охраны и приводятся примеры технического применения); теоретически возможность обращения к архивам патентных ведомств позволяет исследовать патентную литературу в полном объеме. Наличие необозримых баз данных патентов приближает нас к идеалу исчерпывающей осведомленности, однако следует отметить практическую неосуществимость безукоризненно проводимых мероприятий по определению предшествующего уровня техники с учетом всех когда-либо раскрывавшихся сведений и получение оптимальных результатов в ходе таких мероприятий, т.е. невозможность ситуации, в которой мы обладали бы всей полнотой знаний, в том числе почерпнутой из литературы, которая не является патентной. Патентная литература преимущественно включает в себя описания патентов, публикации, в том числе ведомств ИС, и прочие официальные публикации, в которых содержится информация, касающаяся изобретений. При проведении поиска на материале патентов рекомендуется, помимо использования ключевых слов, сужать обрабатываемую сферу технологических достижений, воспользовавшись Международной патентной классификацией. В состав литературы, не являющейся патентной, входят книги, профессиональные издания, издания, содержащие нужные вам ссылки, и прочие печатные материалы. Сеть Интернет предоставляет также доступ к обширным структурированным базам данных, относящихся к рассматриваемой сфере. Публикации промышленных предприятий, отчеты научно-исследовательских

институтов о проведенной работе, материалы, подготовленные по результатам научных конференций и презентаций, неизданные диссертации, доступные неограниченному кругу лиц (например, в библиотеках), планы, заявки на получение грантов и т.п. – все это те самые печатные материалы, которые при определенных обстоятельствах могут стать объектом поиска в рамках определения предшествующего уровня техники. Основным условием ссылки на любой документ, так или иначе свидетельствующий о предшествующем уровне техники, является наличие четко установленного и поддающегося проверке общего доступа к нему в период до наступления даты приоритета заявки.

е) Электронные источники данных

44. Существует два основных типа электронных баз данных: местные (оптические диски) базы и удаленные (онлайновые) базы. Преимуществом баз данных на оптических дисках является полная безопасность во время поиска, т.е. в отличие от ситуации, в которой вы пользуетесь онлайн-базой данных, исключена возможность информационной атаки, направленной на выявление ключевых слов или иной значимой для поиска информации. В отдельных случаях это может иметь огромное значение. Преимущество онлайн-баз данных в легкости доступа, недостаток – в их уязвимости.

ф) Информация в сети Интернет

45. В условиях постоянного развития сети Интернет появляется возможность выполнять, как минимум, поверхностную оценку новизны изобретений. Обычно начальным пунктом поиска на новизну является общее исследование объекта изобретения. Этот этап важен для ознакомления с терминологией, используемой экспертами в соответствующей области. Дополнительными источниками информации при выполнении такого поиска являются поисковые системы<sup>18</sup> или проект Википедия<sup>19</sup>. На фоне относительно непростого доступа к традиционным источникам информации в виде библиотек, архивов патентных ведомств и т.п. значение сети Интернет наглядно иллюстрируется прямым доступом к патентной и прочей информации.

46. При обращении к предлагаемым в сети Интернет источникам патентной информации непременно следует уточнить, какого рода документы включены в соответствующую базу данных, и какая стратегия применима для поиска. В целом, бесплатные источники информации не идут ни в какое сравнение с платными базами данных, потому что либо доступное для поиска хранилище документов в таких источниках имеет меньший объем, либо ограничены возможные методы поиска. Исключениями являются база данных ЕПВ “esp@cemet”, <http://ep.espacenet.com/> и база данных patentscope® ВОИС <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>. Точное определение типа информации, доступной в сети Интернет, времени доступа и круга лиц с правом доступа к соответствующей информации, равно как доказывание этих обстоятельств (т.е. может ли информация быть признана описывающей предшествующий уровень техники) представляют собой намного более сложную задачу, что обусловлено трудностями документального подтверждения и стремительными переменами, которые постоянно происходят в сети Интернет.

<sup>18</sup> Например, Google <http://www.google.com>, Yahoo <http://www.yahoo.com> и т.п.

<sup>19</sup> <http://www.wikipedia.com>

47. Доступ к информации в сети Интернет признается предоставленным без ограничений в отношении пользователя, если веб-страницы, на которых содержится информация, могут быть найдены не только вследствие случайного совпадения, но, кроме того, при условии общедоступности URL-адреса веб-страницы (например, в общедоступном документе, подготовленном на основании бумажной версии, указан этот адрес, либо на другой – общедоступной – веб-странице имеется ссылка с этим адресом, и т.п.), либо ее можно целенаправленно отыскать с помощью поисковой системы. Защита посредством паролей или шифрование информации – таковы единственные условия, при которых информация на веб-странице не описывает предыдущий уровень техники, если указанные меры предназначены для охраны конфиденциальности информации. Если информацию можно получить в обмен на уплату определенной денежной суммы, то такая информация не исключается из информационного массива, описывающего предыдущий уровень техники. Если информация входит в состав электронного сообщения, при этом сообщение в части такой информации адресуется конкретному частному лицу (вне зависимости от шифрования или его отсутствия), она не может быть признана доступной без персональных ограничений, каким бы ни было содержание сообщения, отправленного участникам открытого семинара или тематического чата.

48. Дата раскрытия информации обычно так или иначе указывается в документе, находящемся в сети Интернет. В случае достоверных источников информации (например, широко известные издатели, научно-исследовательские учреждения, международные организации и т.п.) если дата не указывается на интересующем нас документе, ее можно заменить надлежащим заявлением самого источника. В случае достоверных источников информации мы можем допустить достоверность и подлинность информации, т.е. содержание информации по состоянию на момент, в который мы ее нашли, полностью соответствует содержанию информации в сети Интернет по состоянию на момент ее размещения<sup>20</sup>.

49. Стоит напомнить о том, что вследствие общедоступности сети Интернет, которая может быть ограничена только путем принятия особых мер предосторожности, возрастает риск того, что неуполномоченные лица смогут выявить используемую вами стратегию поиска и сделать определенные заключения относительно объекта изобретения до момента официального раскрытия его сущности.

---

<sup>20</sup> Хотим отметить, что информация, полученная из сети Интернет, также имеет значение для работы патентных экспертов. Порядок включения ссылок на документы, полученные из сети Интернет и приобщаемые к отчету по результатам определения предшествующего уровня техники, рассмотрен в рекомендации WIPO ST. 14.

**Выводы:**

1. Поиск ПИС следует выполнять по единообразной процедуре, его результаты должны поддаваться воспроизведению. Определенные отступления в рамках отдельных этапов процедуры допускаются, однако анализ качества результатов поиска выполняет ответственный по вопросам передачи технологий.
2. Помимо поиска по ключевым словам пользуйтесь **Международной патентной классификацией** и выполняйте поиск изобретений в базах данных. С помощью баз данных можно в более короткий срок отыскать документы, порочащие новизну.
3. **Согласовывайте комбинации ключевых слов с изобретателями, но храните их в секрете от остальных.** С комбинациям ключевых слов необходимо обращаться как с конфиденциальным ноу-хау.
4. Если в ходе поиска вы получаете многим менее 50 совпадений или многим более 500 совпадений, рекомендуется пересмотреть применяемую стратегию поиска.
5. **Тщательно анализируйте совпадения, получаемые при поиске.**
6. **Спустя 18 месяцев после первого поиска выполните контрольный поиск,** воспользовавшись исходной стратегией.
7. Учитывайте ограничения, свойственные базам данных и поисковым системам, которыми вы пользуетесь при поиске. Тщательно читайте общие условия, установленные оператором базы данных. **Сообщайте клиенту о неточностях и ограничениях, связанных с поиском.**

С. Вопросы охраны объектов ПИС и управления их портфелем

50. В данной части руководства не дается описание режимов охраны интеллектуальной собственности; мы лишь рекомендуем обратиться к справочникам Серии ВОИС «Интеллектуальная собственность для бизнеса»<sup>21</sup>, из которых можно почерпнуть информацию о различных режимах охраны интеллектуальной собственности, а также о принципах, лежащих в основе лицензионных договоров. С одной стороны, задачи в сфере патентования, которыми занимается ответственный по вопросам передачи технологий, ограничены, с другой стороны, ни в коем случае нельзя отказываться от услуг патентного поверенного. Задачи ответственного по вопросам передачи технологий можно распределить по двум основным категориям: выработка стратегии патентования и управление портфелем патентов.

а) Служебные изобретения

51. НИОКР и изобретательской деятельностью в университетах обычно занимаются научные сотрудники, работающие в университете по трудовому договору. Служебное изобретение – это изобретение, автором которого является лицо, обязанное в соответствии с должностными инструкциями разрабатывать решения в пределах предмета изобретения. В случае изобретения, автором которого является работник, соответствующие прямо установленные должностные инструкции могут отсутствовать, однако коммерческое использование изобретения может входить в сферу интересов университета. Договорное обязательство зачастую не прописывается прямо в трудовом договоре; необходимо принимать во внимание правила и политику университета в сфере ПИС, а также положения коллективного договора университета. Часто научный сотрудник считает объекты ПИС своей собственностью, а свои научные изыскания – «интеллектуальным времяпрепровождением»; в то же время в отдельных странах так называемые «профессорские привилегии» – традиционное явление. Задачей УВПТ

<sup>21</sup> [http://www.wipo.int/sme/en/managing\\_ip.html](http://www.wipo.int/sme/en/managing_ip.html)

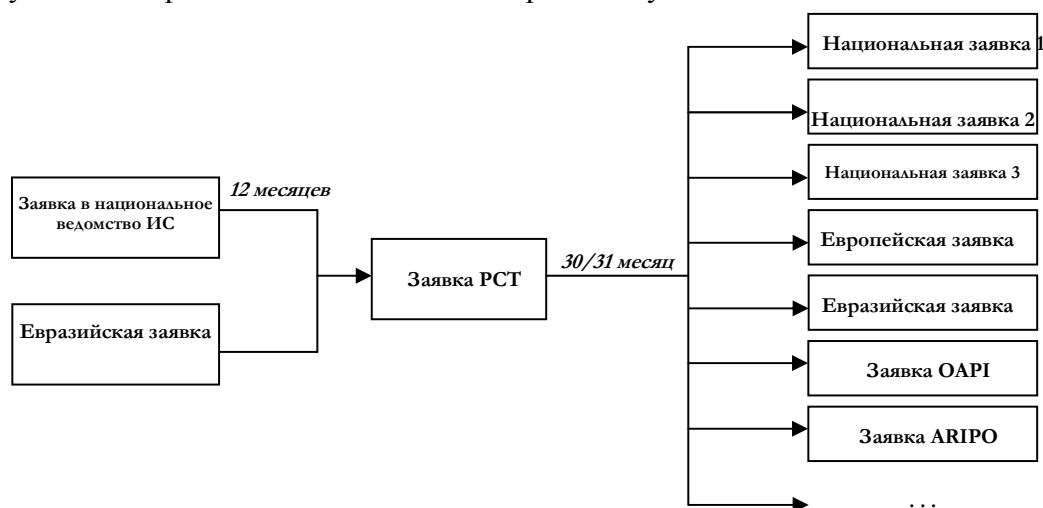
является точное установление обладателя ПИС на изобретение, уточнение прав и обязательств, предусмотренных трудовым договором, и обеспечение принятия университетом соответствующих административных мер в качестве обладателя прав на служебные изобретения. УВПТ также должно позаботиться о том, чтобы изобретатель получил причитающееся ему вознаграждение или премию за изобретение, предусмотренную установленными университетом правилами, регулирующими вопросы интеллектуальной собственности. Университет как работодатель обязан в письменной форме подтвердить передачу служебного изобретения и в течение установленного времени уведомить, заявляет ли он свои права (и обязательства) на него.

б) Стратегия охраны ПИС

52. Стратегия патентования и, в особенности, стратегия подачи заявки на первый патент должны, во-первых, соответствовать плану применения изобретения, целевому рынку, запланированному графику выхода на рынок и т.п., а, во-вторых, – стратегии обнародования изобретения, принятой научным сотрудником. В целом, рекомендуется составлять первую патентную заявку на английском языке и – если это допускается национальным патентным законодательством – подать ее на английском языке в национальное ведомство ИС. По общему правилу, публикация никогда не может предшествовать патентной заявке; однако безопаснее всего запланировать публикацию на конец года приоритета с тем, чтобы полученные в течение этого времени результаты разработок можно было приобщить к международной патентной заявке. Однако на практике поступить так удастся редко по причине оказываемого на исследователей давления, вынуждающего их обнародовать изобретение. Ниже мы рассмотрим ряд стратегий патентования.

53. Процедура подачи приоритетной заявки в национальное ведомство ИС достаточно проста. Если вы собираетесь вести дела по заявке на международный патент, этап подачи приоритетной заявки можно пропустить в целях экономии средств. Эта процедура позволяет значительно выиграть время, поскольку помимо приоритетного года выделяется время на ведение дел по заявке РСТ, что в совокупности составляет 30-31 месяц, в течение которых можно выработать стратегию получения национального патента (Рисунок 17). Задержка до 30-го или 31-го месяца, отсчитываемого с даты подачи приоритетной заявки, может быть оправданной, если заявитель намеревается ограничиться разумным размером затрат до того момента, пока он не примет решение о стратегии в сфере ИС (территории закрепления ПИС) с учетом рыночных возможностей и результатов патентных поисков.

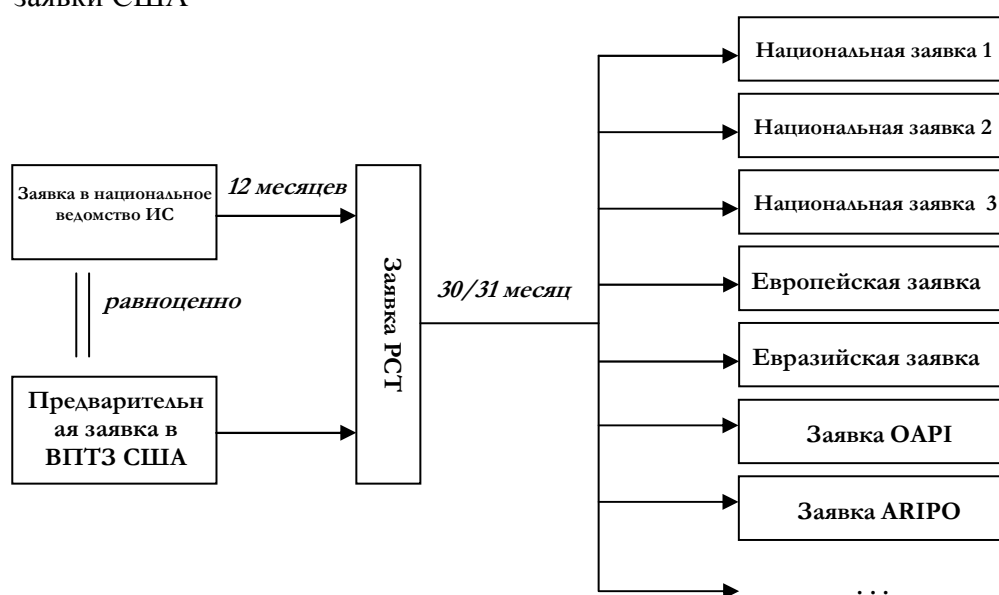
Рисунок 17: Стратегия патентования: отправной пункт – национальная патентная заявка





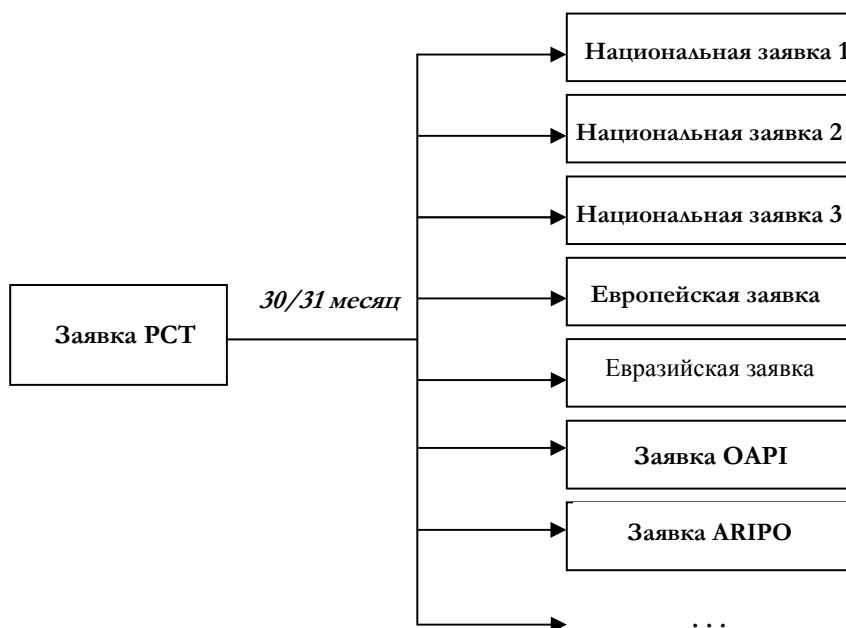
54. Если вы намереваетесь вывести собственное изобретение на рынок США, рекомендуется – в целях большей убедительности ваших доводов для потенциальных американских инвесторов – подать предварительную заявку США, дата приоритета которой должна, как минимум, совпадать с датой приоритета национальной заявки. Таким образом, будут созданы равноценные приоритетные документы. Заявку можно подать с помощью электронных средств связи, расходы на это невелики, при этом можно обойтись без законного представителя в США. Очевидно, необходимость в наличии равноценных приоритетных документов отсутствует: в ходе американского производства по приоритетному столкновению национальные приоритетные документы (предшествующие документам РСТ) не признаются документами, раскрывающими сущность изобретения в США, но предварительная заявка США таковой признается (Рисунок 18).

Рисунок 18: Стратегия патентования, предусматривающая подачу предварительной заявки США



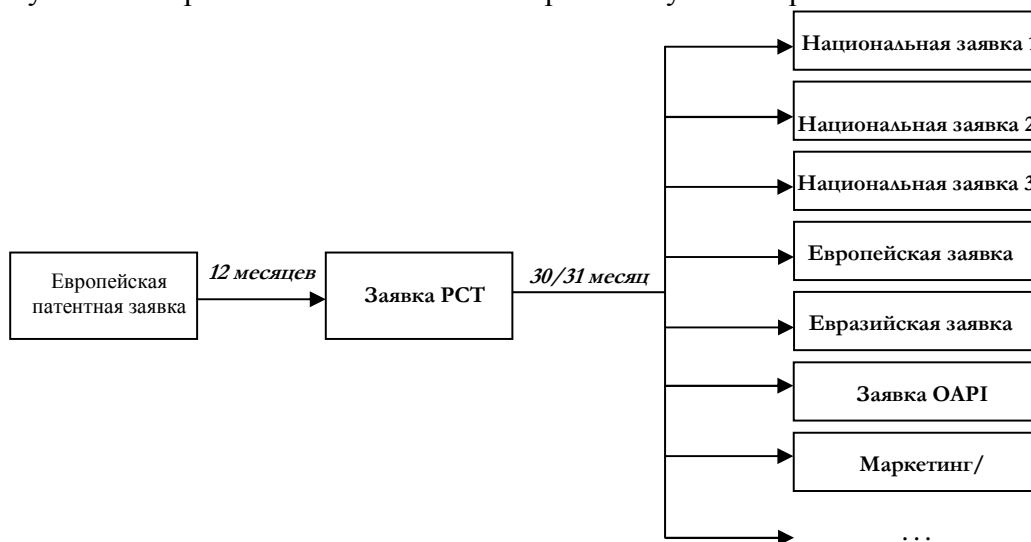
55. Можно сэкономить время, подав сразу патентную заявку по процедуре РСТ. В таком случае начало национальных фаз патентования приходится на момент истечения 18-19 месяцев, однако вас еще ожидает Отчет о международном поиске и Заключение международной предварительной экспертизы по процедуре РСТ, соответственно, вы успеете принять необходимые решения относительно стратегии дальнейших действий (Рисунок 19).

Рисунок 19: Стратегия патентования: отправной пункт – патентная заявка по процедуре РСТ



56. Если изобретение предназначено для коммерческого использования преимущественно на европейском рынке, можно также подать европейскую патентную заявку. В таком случае обычно в течение шести месяцев вы получите Отчет о европейском поиске, документ, служащий подходящей основой для принятия решения о необходимости запуска процесса ведения дел по заявке РСТ (Рисунок 20).

Рисунок 20: Стратегия патентования: отправной пункт – европейская патентная заявка



с) Управление портфелем объектов ПИС

57. Управление портфелем объектов ПИС представляет собой ряд действий по подготовке и принятию решений, благодаря которым университет или любая иная организация, обладающая ПИС, получит в свое распоряжение максимально прибыльный портфель патентов и товарных знаков, имеющие наибольшую возможную ценность, при этом сопутствующие расходы не превысят разумных пределов. В данном контексте необходимо принять решения в частности по следующим вопросам:

- (i) целесообразность закрепления прав на служебные изобретения, раскрываемые изобретателями;
- (ii) соответствие географической и лицензионной стратегий;
- (iii) необходимость извлечения пользы из временных проволочек, неизбежных в процессе патентования;
- (iv) отказ от малоприбыльных патентов или безвозмездная передача всех прав изобретателям и необходимость закрепления и осуществления прав распоряжения соответствующими патентами.

58. Участие заявителя в процессе подготовки решений является обязательным; кроме того, рекомендуется (а иногда предписывается) привлекать к этому изобретателей и патентных поверенных. Принцип управления портфелем гласит, что стратегия обеспечения правовой охраны не может противоречить задачам и соображениям коммерческого характера. Следует отдавать себе отчет в том, что получение патента связано со значительными расходами, и увеличение числа стран, предусмотренных стратегией географического охвата, даже на одну страну может существенно удорожить процесс. Следовательно, ответственный по вопросам передачи технологий должен предупредить принимающие решения лица о необходимости учитывать расходы на патентование в бюджете проекта НИОКР. Управление портфелем патентов не сводится к анализу собственного портфеля, но, помимо этого, предусматривает постоянный контроль изменений, которые затрагивают портфели конкурентов. Информация, полученная на основе такого анализа, может стать основанием для очень важных выводов. Успехи конкурентов, могут привести к утрате доли рынка и обесценению вашего портфеля. Падение стоимости портфеля конкурента может предоставить вам возможность увеличить собственную рыночную долю или свидетельствовать о том, что определенные технологии утратили значимость, например, вследствие появления технологий нового поколения, и, соответственно, о том, что ваш конкурент более оперативно реагирует на развитие событий. В таких случаях оправданным может быть следование примеру конкурента, который отказывается от той части своего портфеля, которая совпадает с вашим портфелем.

**Выводы:**

1. Стратегию патентования следует **приводить в соответствие с представлениями о коммерческом использовании изобретения**, а также с **задачами в контексте его обнародования**, которые ставит перед собой исследователь.
2. В случае приоритетных заявок **не всегда рекомендуется следовать одной и той же процедуре**; не менее справедливо и то, что наиболее экономически эффективное решение не обязательно является оптимальным для вас; поэтому перед принятием такого решения следует тщательно проанализировать все обстоятельства (такие как, целевой рынок конкурентов или их стратегию географического охвата).
3. Стратегия, основанная на подаче приоритетных заявок, ограничивает маневренность при управлении портфелем патентов, поэтому рекомендуется **составлять планы на более длительную перспективу**. Опираясь на потребности в рамках управления портфелем эту стратегию следует оптимизировать с учетом текущих обстоятельств и ваших финансовых возможностей.

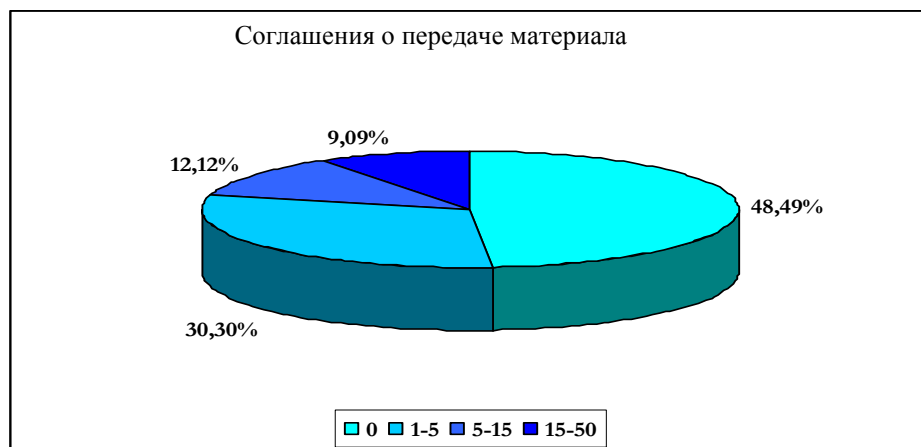
D. Управление соглашениями о передаче материала (СПМ) и соглашениями о проведении НИОКР

а) Соглашения о передаче материала

59. Согласно практическим руководствам, подготовленным организацией UNICO<sup>22</sup>, соглашение о передаче материала (СПМ) представляет собой договор, которым регулируется передача материалов с участием поставщика и получателя в лице исследовательских организаций. Поставщиком материалов обычно выступает научно-исследовательское учреждение, в собственности которого находятся материалы; но иногда это может быть и уполномоченный лицензиат. Как правило, материалы относятся к группе биологических/химических материалов (например, генетически измененные животные, клеточные линии, антитела, лекарственные препараты и т.п.). Поставщик передает материалы с целью извлечения выгоды, но чаще всего его намерение состоит в получении данных о материалах. Получатель оплачивает передаваемые материалы и обычно использует их для проведения дальнейших исследований либо для их оценки, по результатам которой он принимает решение о заключении дальнейших соглашений (таких как, договоры о проведении исследований или лицензионные договоры).

Факт: Большинство опрошенных научно-исследовательских организаций не заключает соглашения о передаче материала или иные соглашения такого рода, остальные организации заключают только незначительное число подобных соглашений. Среднегодовое число таких соглашений из расчета на одну научно-исследовательскую организацию не превышает пятидесяти документов, при этом более пятнадцати соглашений заключается только тремя организациями (Рисунок 21) 23

Рисунок 21: Соглашения о передаче материала<sup>24</sup>



60. Договором устанавливаются права получателя и поставщика в отношении материалов и их производных. В случае научных учреждений можно говорить о следующих видах соглашений о передаче материалов: передача с участием университета и исследовательского учреждения, промышленного предприятия и университета или исследовательского учреждения. Речь идет об исследовательских

<sup>22</sup> Практические руководства UNICO; Договоры о коммерческом использовании – соглашения о передаче материала; [www.unico.org.uk](http://www.unico.org.uk)

<sup>23</sup> Такие данные, по всей видимости, объясняются тем, что в рамках соглашений о передаче материалов речь идет о передаче особой группы (биологические материалы) материалов. Те опрошенные организации, которые заняты в сфере, к примеру, технических наук, определенно не заключают никаких соглашений о передаче материала.

<sup>24</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 33.

материалах, имеющих высокую ценность для интеллектуальной деятельности, но обычно не обеспеченных патентной охраной (зачастую это просто невозможно), и о сопутствующей исследовательской информации; соответственно, следует принять меры к тому, чтобы передаваемые материалы можно было использовать только в рамках ограничений, установленных соглашением о передаче, в строго определенных пределах, в соответствии с поставленной задачей и при условии недопущения участия третьих лиц.

61. Уже на данном этапе следует разграничивать СПМ и лицензионный договор. Лицензионный договор регулирует коммерческое использование охраняемых объектов ПИС; под этим понимается преимущественно производство, воспроизведение, распространение и продажа, а часто и выдача sublicензий. СПМ не дает права на такое коммерческое воспроизведение, распространение или предоставление прав иным лицам. В данном случае цель состоит в передаче отдельных материалов в определенном количестве, которое требуется для проведения дополнительных (возможно, совместных) исследований в рамках поставленной задачи.

б) Содержание соглашения о передаче материала

62. Переходя к содержанию СПМ, отметим, что в первую очередь в договоре необходимо дать определение тому, что сторонами понимается под материалом; это может быть исходный материал, немодифицированный производный материал или потомство. Необходимо подробно прописать права получателя, в особенности указав на то, что он вправе использовать материал исключительно в некоммерческих целях, либо, если получатель намерен осуществлять коммерческое использование материала, предусмотреть положения, аналогичные используемым в лицензионном договоре (авансовый платеж, этапы, роялти, минимальное ежегодное вознаграждение, маржа прибыли и т.д.). Часто в текст СПМ включается оговорка о конфиденциальности, в соответствии с которой получатель признает конфиденциальный характер информации, касающейся передаваемого материала. Однако, информацию, которая необходима для оценки результатов исследований, полученных с помощью переданного материала, следует сообщить получающей стороне.

63. Гарантийные обязательства: обычно договором исключаются гарантии товарности, пригодности для определенных целей или ненарушения – вследствие применения материала – патентных прав, прав на товарный знак, авторских прав и т.п. Поставщик не отвечает за ущерб, расходы, убытки, понесенные вследствие использования, обработки или хранения материала получателем, кроме расходов, ущерба и убытков, обусловленных небрежными или злоумышленными действиями поставщика. Помимо указанного необходимо заручиться доступом поставщика к статьям получателя, например, договорившись о том, что не менее чем за 30 дней до момента публикации рукопись должна быть передана поставщику с тем, чтобы он имел возможность не допустить обнародования сведений об объектах, охраняемых принадлежащими ему ПИС. В обмен на это обязательство поставщик принимает на себя обязанность соблюдения конфиденциальности копий рукописи в течение 30-дневного срока и вплоть до момента публикации. Кроме того, в СПМ рекомендуется закрепить права поставщика на результаты исследований, проводимых получателем, и на изобретения последнего (одна из возможностей в данном контексте: получающая сторона может подать заявку на получение патента на свое изобретение, воспользовавшись исходным материалом, при этом получатель обязан уведомить поставщика).

**Выводы:**

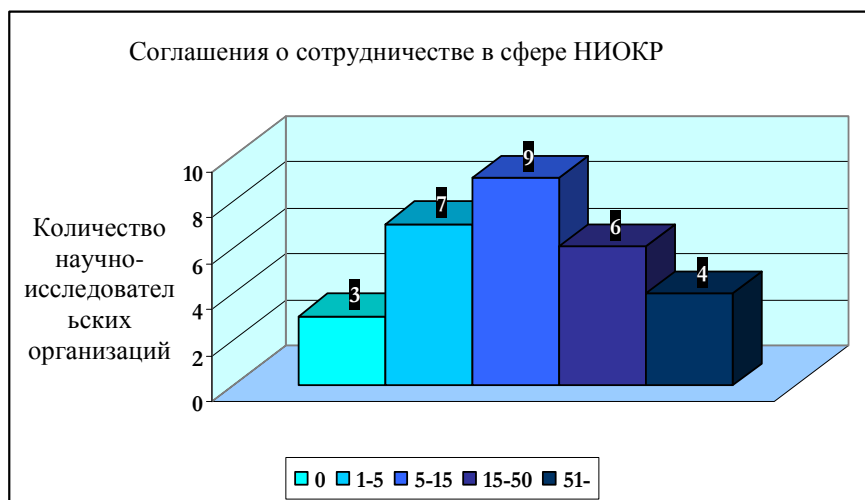
1. В целом, мы не рекомендуем использовать типовые СПМ, поскольку такие документы отличаются многочисленными возможными ошибками и редко бывают полезны для выполнения задачи, которую ставят перед собой стороны договора. Вместо типового договора лучше воспользоваться **контрольным перечнем**. В таком перечне содержатся те соображения и оговорки, которые рекомендуется рассмотреть в ходе переговоров и закрепить в договорах.
2. Договор должен **исключать гарантийные обязательства поставщика** в части технологической пригодности передаваемого материала для достижения целей получающей стороны, а также гарантию отсутствия у третьего лица прав, осуществление которых могло бы препятствовать применению материалов или ограничивать таковое.
3. Рекомендуется оговорить, что публикация результатов исследования, проведенного с использованием материалов, допускается только при условии предварительного ознакомления поставщика с публикацией; более того, если предполагается сохранить конфиденциальность материалов, их описание должно быть исключено из текста публикации.

с) Соглашения о сотрудничестве в сфере НИОКР (ССНИОКР)

64. ССНИОКР представляет собой договор между промышленным предприятием и университетом, по условиям которого университет проводит научные исследования, а промышленное предприятие оплачивает и приобретает права собственности на создаваемые объекты ПИС. Действительно, если научно-исследовательское учреждение получает грант от государства (или от Европейского сообщества), то договор с финансирующей организацией и параллельный договор о создании консорциума, заключенный с представителями промышленности, следует также считать договорами о научных исследованиях. Этот процесс может быть также назван совместными научными исследованиями.

Факт: Большинство опрошенных научно-исследовательских организаций заключает договоры ССНИОКР. В случае большинства организаций годовой показатель превышает пять договоров. В случае четырех организаций этот показатель превышает пятьдесят договоров. По сравнению с другими типами договоров, включенными в опрос (соглашения о передаче материала, соглашения об уступке ПИС, договоры лицензирования технологий), соглашения ССНИОКР отличаются самым высоким показателем, если мы говорим об ориентировочном годовом количестве договоров (Рисунок 22).

Рисунок 22: Соглашения о сотрудничестве в сфере НИОКР (совместных научных исследованиях)<sup>25</sup>



65. Соглашение о сотрудничестве в сфере НИОКР отличается следующими преимуществами:

- (i) позволяет университету пополнить собственный бюджет и оптимизировать ресурсы;
- (ii) предусматривает методы обмена знаниями, идеями и информацией в сфере технологий в рамках режима правовой охраны соответствующих прав;
- (iii) позволяет обеим сторонам обмениваться создаваемыми в ходе сотрудничества объектами ПИС или предоставлять на основе договора сторон одной из них исключительную лицензию на патентоспособные результаты исследований;
- (iv) способствует коммерциализации разработанной технологии.

66. Процесс заключения соглашения о сотрудничестве в сфере НИОКР начинается с предварительных переговоров промышленного предприятия и бюджетной научно-исследовательской организации, отправной точкой в которых является их обоюдный интерес к технологиям в определенной сфере. На следующем этапе совместными усилиями вырабатывается рабочий план; в нем прописываются обязанности сторон по договору о совместных исследованиях. Подробный рабочий план, дополненный соответствующими правовыми установлениями, образует соглашение о сотрудничестве в сфере НИОКР, которое вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

67. Если говорить о вышеописанных СПМ и ССНИОКР в их взаимосвязи, то следует отметить, что эти договоры практически всегда заключаются параллельно, однако фактический процесс сотрудничества в значительной мере определяет особенности их применения. Например, СПМ может использоваться как документ, которым регулируется передача продукции, полученной в результате успешно исполненного договора о проведении исследований, то есть этот договор заключается на основании ССНИОКР. Но возможна и такая ситуация, когда в самом договоре о проведении исследований установлены условия передачи материала, и в таком случае означенная передача будет входить в объем регулирования договора о сотрудничестве в сфере НИОКР. В отдельных случаях ССНИОКР не предусматривает передачи каких-

<sup>25</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 29.

либо материалов, в других – передача материалов не сопровождается совместными исследованиями, однако такие случаи редки.

d) Содержание ССНИОКР

68. Подобно любому договору, ССНИОКР также предназначается для максимально подробного регулирования прав и обязательств договаривающихся сторон. Он содержит такие положения, объект которых регулируется преимущественно применяемым соответствующей организацией регламентом в сфере ПИС (если таковой имеется) и нормами законодательства, и которые направлены на охрану общественных интересов, связанных с информационной открытостью НИОКР, и законного права собственности на их результаты. Хотим обратить внимание на то обстоятельство, что законодательством Европейского сообщества предусматриваются очень суровые антимонопольные санкции в отношении таких положений ССНИОКР, которыми нарушаются принципы справедливой конкуренции.

69. ССНИОКР регулирует порядок финансирования, которое может осуществляться несколькими способами. Компания может обязаться финансировать проект в полном объеме, либо договаривающиеся стороны могут распределить соответствующие обязательства между собой. Как правило, договор прекращается в момент завершения исследовательских работ, но не исключена возможность внесения в него изменений в случае необходимости проведения дополнительных исследований или продления предусмотренного срока исполнения обязательств. Более того, ССНИОКР может быть прекращено путем письменного уведомления любой из сторон. Такая конфиденциальная информация, как коммерческое ноу-хау, требует охраны. Поэтому рекомендуется включать в текст соглашения оговорку о конфиденциальности. Содержание положений и обязательств, касающихся неразглашения информации, вырабатывается договаривающимися сторонами путем переговоров. Кроме того, недопущение разглашения информации, создаваемой в ходе исполнения соглашения, может быть также обеспечено на определенный срок, следующий за прекращением договорных отношений.

70. В соглашении также необходимо урегулировать вопрос ответственности, уделив при этом особое внимание гарантиям, связанным с проведением исследований. На основании ССНИОКР научно-исследовательское учреждение, финансируемое из бюджетных средств, может быть освобождено от всех расходов, связанных с причинением личного вреда или финансовыми убытками вследствие использования товаров, технологических процессов или услуг, которые были созданы в результате исследования. ССНИОКР не может быть обязательством получения только положительных результатов<sup>26</sup>, поэтому надлежащим образом документально оформленные исследования, проведенные добросовестно и с должной старательностью, но не принесшие положительных результатов, не служат основанием для возникновения ответственности и дают право требовать выплаты причитающегося вознаграждения. Естественно, промышленные предприятия всё чаще заключают договоры данного типа как документы, оформляющие отношения в рамках субподрядной кооперации, а вектор развития исследовательских методов свидетельствует о том, что привлекаемая научно-исследовательская организация не без оснований может рассматриваться как субподрядчик. Ввиду наличия во многом схожих, прекрасно поддающихся воспроизведению и стандартизации методов

---

<sup>26</sup> Договоренность сторон о достижении результата не является существенным условием ССНИОКР. Они также могут договориться о том, что вознаграждение выплачивается в случае отсутствия результатов после выполнения исследовательских работ.



измерения, позволяющих прогнозировать результаты, требование получения положительных результатов исследования обычно нельзя рассматривать как оказание ненадлежащего давления на исследовательскую организацию и возложение на нее неправомерных обязанностей. Порой исследование, проводимое при внешней финансовой поддержке, не предполагает особого творчества и сводится к использованию аппаратуры, принадлежащей университету.

71. Что касается прав на интеллектуальную собственность, то, по общему правилу, все изобретения, создаваемые исключительно в силу участия компании, становятся ее собственностью, при этом изобретения, автором которых является исключительно научно-исследовательское учреждение, становятся собственностью последнего. В случае совместно созданного изобретения договаривающиеся стороны приобретают права на него соразмерно их участию в создании изобретения. Однако возможны отклонения от этого правила; часто бывает так, что компания, выплатив определенную сумму, приобретает все ПИС. Компания, являющаяся стороной по договору, также может иметь право на использование изобретения. Так называемое право первого отказа значит, что некто имеет преимущественное право принять или отказаться от объекта права. Так называемое право преимущественного ознакомления означает право на преимущественную оценку изобретения. Это право обычно действует в течение непродолжительного, заранее установленного срока и сопровождается обязанностью по охране конфиденциальности.

е) Характеристика соглашений о предоставлении грантов на НИОКР в соответствии с законодательством Европейского союза

72. Седьмая Рамочная Программа по научным исследованиям и технологическому развитию представляет собой основной источник финансирования исследований в ЕС, которые проводятся в период с 2007 по 2013 гг. Благодаря рамочным программам (7<sup>ая</sup> Рамочная программа ЕС, 7<sup>ая</sup> Рамочная программа ЕВРАТОМА, Программа конкурентоспособности и инноваций) исследования в приоритетных областях получают финансирование, при этом ЕС преследует цель занять ведущее в мире положение в соответствующих сферах. Прямая или опосредованная цель рамочных программ состоит в финансировании процесса создания определенной ИС и ее коммерческого использования в интересах общества в целом. Правила участия в программе FP7 установлены в Директиве Европейского парламента и совета 1906/2006/ЕС от 18 декабря 2006 г., посвященной мероприятиям в рамках программы FP7 (2007-2013 гг.) для компаний, научно-исследовательских центров и университетов, а также порядку распространения результатов исследований.

73. 10 апреля 2007 г. Европейская Комиссия утвердила типовое соглашение о предоставлении гранта для применения в научно-исследовательских проектах, проводимых в рамках программы FP7<sup>27</sup>. Комиссия, выступая от имени Сообщества, подписывает договор с получателем гранта, составленный по форме типового соглашения. Положения типового соглашения регулируют правоотношения Комиссии и получателей гранта в части прав, связанных с объектами интеллектуальной собственности, в полном согласии с соответствующими нормами законодательства. С учетом специальной терминологии, которая используется в рамках Рамочных программ и касается ПИС, представляется нелишним кратко рассмотреть наиболее употребительные термины.

---

<sup>27</sup> [http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement\\_en.html#standard\\_ga](http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga)

74. Термином «исходная собственность» обозначается информация, которая имела в распоряжении участников до момента их вступления в соглашение о предоставлении гранта, а также все авторские права и прочие ПИС, связанные с такой информацией, при условии, что участники подали заявки с целью закрепления соответствующих прав до момента их вступления в соглашение о предоставлении гранта, а сами права необходимы для проведения сопутствующих мероприятий или использования результатов таких мероприятий. В отличие от этого термином «полученная собственность» обозначаются результаты, включая информацию, достигнутые в ходе мероприятий в рамках проекта вне зависимости от их патентоспособности. В эту категорию включают такие права, как авторские права, права на промышленный образец, патентные права, правовая охрана сорта растений или аналогичные режимы охраны. Помимо нематериальной собственности полученная собственность включает также материальные результаты проекта (например, прототипы, микроорганизмы и т.п.). Термином «право доступа» охватываются права на выдачу лицензий или иное коммерческое использование исходной и полученной собственности, а «распространение» означает надлежащее обнародование сведений о полученной собственности, за исключением публикации патента, однако включая обнародование сведений о полученной собственности в любом СМИ.

75. Помимо определений терминов соглашение о предоставлении гранта содержит положения, которыми регулируются уже имеющиеся права или права, созданные в рамках проекта. В случае объектов исходной собственности участие в проекте не влияет на права собственности на них. Принципиальное положение гласит, что полученная в ходе проекта собственность принадлежит ее создателю. Европейское сообщество может стать обладателем прав на полученную собственность в двух случаях: (i) координирование или субсидирование мероприятий, целью которых является приобретение товаров или услуг в порядке закупок для государственных нужд, предусмотренных бюджетом; (ii) координирование или субсидирование мероприятий, которые связаны с привлечением независимых экспертов.

76. В соответствии с типовым соглашением о предоставлении гранта, если работник или лицо, состоящее в иных правоотношениях с любым из участников консорциума, может иметь право на приобретение ПИС, объектом которых является полученная собственность, (например, студент, лица, которым принадлежит ИС, не признаваемая служебным изобретением), соответствующий участник консорциума должен принять меры к тому, чтобы такие права могли быть осуществлены не в нарушение обязательств, установленных соглашением. Если полученная собственность является результатом совместной деятельности нескольких получателей гранта, при этом доля участия каждого из них не может быть определена, соответствующие стороны будут иметь общие права на полученную собственность. Они могут заключить договор, в котором будут установлены условия распределения и осуществления таких общих прав. В отсутствие такого договора применяется диспозитивная норма права ЕС, в соответствии с которой каждый обладатель ПИС имеет право выдавать неисключительную лицензию – без права выдачи сублицензий – на следующих условиях: (a) все остальные обладатели ПИС должны быть уведомлены в установленном порядке; (b) все остальные обладатели ПИС получают разумное и справедливое вознаграждение. Полученная собственность может быть предметом свободного распоряжения, при этом вместе с ней передаются соответствующие обязательства (в том числе права доступа, распространение) и обязанность уведомления остальных участников в установленном порядке. Если получателем является иностранное третье лицо, условием сделки является уведомление Комиссии в установленном порядке (Комиссия имеет право вето).

77. Если полученная собственность пригодна для промышленного или коммерческого использования, собственник должен обеспечить ее надлежащую и действенную охрану (но подача патентной заявки необязательна, собственность может быть передана третьему лицу). В отсутствие правовой охраны Сообщество может получить право на приобретение и обеспечение такой охраны. Что касается распространения, то получатель гранта обязан в кратчайший срок обеспечить раскрытие сущности полученной собственности. В отсутствие соответствующих действий с его стороны Комиссия имеет право на раскрытие сущности полученной собственности. Дополнительное правило распространения гласит, что последнее должно производиться в соответствии с принципами охраны ПИС и обязательными для сторон соглашениями о конфиденциальности, при этом остальные получатели гранта должны быть уведомлены не позднее чем за 45 дней (получить право возражения). В соответствии с законодательством право доступа может быть истребовано любыми сторонами только в том случае, если необходимость в этом возникает в связи с реализацией проекта или применением принадлежащей таким сторонам полученной собственности. Необходимо четко устанавливать ограничения в отношении прав доступа.

78. Вопросы, касающиеся охраны ПИС, рекомендуется урегулировать как в соглашении о предоставлении гранта, так и в соглашении о создании консорциума. Последним из названных соглашений регулируются правоотношения получателей гранта. Если иное не оговорено в приглашении делать предложения, все участники проекта обязаны подписать соглашение о создании консорциума. Это соглашение регулирует, среди прочего, следующее: i) внутреннюю организацию консорциума; ii) распределение финансовых средств, выделяемых Сообществом; iii) правила в отношении распространения, использования и прав доступа, которыми дополняются правила, содержащиеся в Статье III типового соглашения о предоставлении гранта и его положений; iv) урегулирование споров между участниками, в том числе случаев злоупотребления полномочиями; v) ответственность, гарантии освобождения от ответственности и ограждения от ущерба, оговорки о конфиденциальности в отношениях сторон.

79. В отличие от типового соглашения о предоставлении гранта типовое соглашение о создании консорциума Комиссией не утверждалось. Содержание такого соглашения определяется самими участниками консорциума, но его положения не могут противоречить положениям соглашения о предоставлении гранта. Тем не менее, существует несколько неофициальных типовых соглашений такого рода. Одним из наиболее часто используемых является соглашение<sup>28</sup> (**DE**velopment of a **S**implified **C**onsortium **A**greement for FP7 – Разработка упрощенного соглашения о создании консорциума для целей Рамочной программы FP7). DESCA представляет собой всеобъемлющий договор о создании консорциума для целей Рамочной программы FP7, включающий в себя дополнительные модули. Этот типовой договор, который был разработан по инициативе основных заинтересованных групп в рамках программы FP7 и создан при участии сообщества, под эгидой которого разворачиваются Рамочные программы, служит надежной системой принципов, призванных создать возможности для равного удовлетворения интересов всех основных участников научно-исследовательских проектов, которые реализуются в контексте Рамочных программ: крупные и небольшие компании, университеты, государственные научно-исследовательские институты и организации, занимающиеся исследованиями и разработкой технологий. Еще одним общепризнанным типовым договором является IPCA (FP7 **I**ntegrated **P**rojects **C**onsortium **A**greement – Сводное соглашение о создании

<sup>28</sup> <http://www.desca-fp7.eu/>

консорциума для целей реализации проектов в рамках программы FP7). Целью разработки IPСА стало содействие сотрудничеству участников консорциумов путем создания надежных принципов, опираясь на которые, основные игроки рынка НИОКР в Европе могут вступать в договорные отношения со своими партнерами в рамках разработки информационных и коммуникационных технологий (ICT) в составе программы FP7. Руководством для договаривающихся сторон служит также сравнительная таблица<sup>29</sup>.

80. Помимо указанного, участники Рамочных программ ЕС должны руководствоваться нормами своего национального законодательства, а также законодательства остальных получателей гранта (участников консорциума). Это объясняется тем, что нормы национального законодательства регулируют вопросы, касающиеся ПИС и возникающие в рамках правоотношений научно-исследовательских учреждений и научных сотрудников (служебное изобретение, «профессорские привилегии» и т.п.). Кроме того, законодательство ЕС, которым регулируются рамочные программы, может содержать нормы, противоречащие нормам национального законодательства (примером этому могут служить установленные венгерским законодательством условия выдачи лицензий третьим лицам в случае совместного права собственности). В таком случае нормы законодательства ЕС, будучи специальными нормами, имеют преимущественную силу.

**Выводы:**

1. Применяйте **единообразную процедуру** управления ССНИОКР и грантами, полученными в рамках консорциумов, создаваемых с участием представителей промышленности.
2. Поскольку нормы гражданских кодексов, регулирующие права собственности на полученную собственность, обычно носят диспозитивный характер, **предусматривайте положения**, регулирующие ПИС, на основании ССНИОКР.
3. Задачей УВПТ является подготовка проектов договоров, их экспертиза и контроль их исполнения.
4. В случае соглашений, связанных с грантами (в особенности, если речь идет о многосторонних соглашениях с участием иностранных партнеров), **используйте единообразные международные стандартные документы, по возможности соответствующие типовые соглашения, разработанные ЕС.**
5. В качестве приложения к соглашениям **оформляйте перечень объектов исходной собственности** (имеющееся в наличии ноу-хау) и включайте такое приложение в состав соглашения, в противном случае могут возникнуть сложности при определении того, что входит в состав разработки (полученной собственности).

## VI. ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ

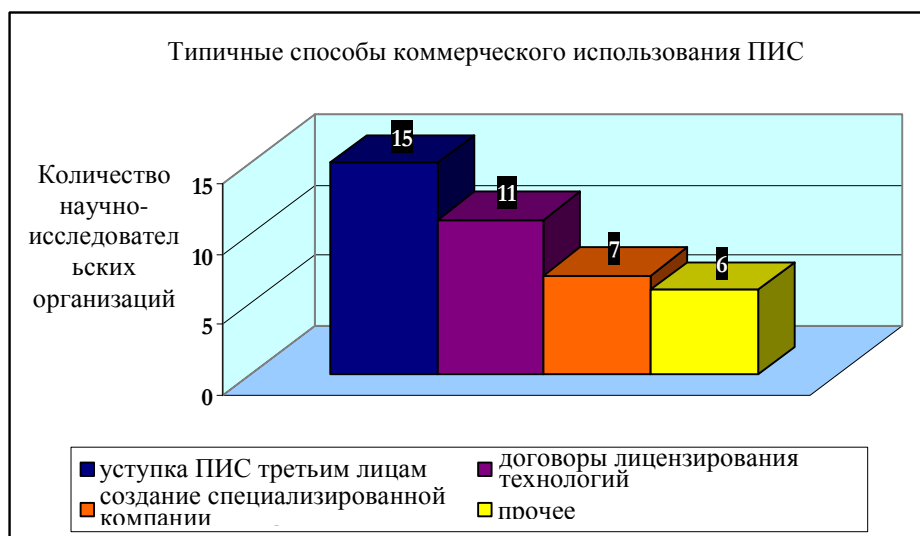
### A. Общие вопросы, стратегия передачи технологий

Факты: Для большинства опрошенных научно-исследовательских учреждений уступка ПИС является обычным способом распоряжения интеллектуальной собственностью. По сравнению с этим показателем меньшее число организаций заключает лицензионные

<sup>29</sup> [http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/pdf\\_xml/8\\_CA\\_table%5B0000006610\\_00%5D.pdf](http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/pdf_xml/8_CA_table%5B0000006610_00%5D.pdf)

договоры, и только одна четвертая респондентов, как правило, создает специализированные компании (Рисунок 23).

Рисунок 23: Типичные способы коммерческого использования ПИС<sup>30</sup>



81. У большинства опрошенных научно-исследовательских организаций (63,16%) отсутствует какая-либо письменно оформленная стратегия в сфере инноваций (Рисунок 24).

Рисунок 24: Письменно оформленная стратегия в сфере инноваций<sup>31</sup>



82. Однако примерно две трети (65,79%) научно-исследовательских организаций располагают политикой в сфере передачи технологий (Рисунок 25).

<sup>30</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 28.

<sup>31</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 38.

Рисунок 25: Согласованная политика в сфере управления ПИС и передачи технологий<sup>32</sup>



83. В зависимости от типа технологии и доступных ресурсов применяется ряд наиболее плодотворных, но различных бизнес-стратегий. Однако эти отличающиеся друг от друга стратегии порой оказываются несовместимыми: например, если принимается решение о создании специализированной компании, важно как можно дольше хранить изобретение в секрете, потому что в случае раскрытия его сущности другие компании, располагающие большими, чем ваши ресурсами, могут решить заняться разработкой и производством аналогичных товаров. С другой стороны, если вы отказываетесь от идеи создания специализированной компании, целесообразнее столь широко распространить информацию о вашей технологии, чтобы она могла привлечь к себе внимание потенциальных лицензиатов. Само собой разумеется, что при необходимости передачи конфиденциальной информации ее отправке должно предшествовать подписание соглашения о неразглашении. Стратегический анализ, направленный на выявление всего потенциала изобретения и возможных скрытых препятствий, позволяет установить такие сроки, в которые проект будет реализован с минимальными временными потерями. Это называется стратегией передачи технологии.

b) Анализ рынка

84. Для установления потенциала коммерческого использования отдельной технологии необходимо располагать достаточным объемом информации, касающейся вероятного рынка сбыта соответствующего товара. Расходы на обеспечение правовой охраны ИС и прочие ощутимые расходы можно возместить, только если целевой рынок вашего товара отличается большим размером и стремительными темпами роста. Не менее важным фактором, который следует принимать в расчет, является определение того сегмента рынка, на который предполагается вывести товар (серию товаров). Важность этого фактора объясняется тем, что характеристикам товара может соответствовать лишь отдельная рыночная ниша, и только в результате более тщательного предварительного анализа неожиданно может выясниться несоответствие товара всем остальным сегментам рынка. Внедрение на рынок – еще один значимый фактор, позволяющий спрогнозировать судьбу нового товара. Если товар предполагается вывести на сложившийся рынок, ему придется конкурировать с аналогичными товарами, которые зачастую отличаются от нового товара только товарными знаками (например, рынок персональных транспортных средств, духов). В

<sup>32</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 38.

таком случае встает вопрос: сохранят ли потребители верность привычным брендам или же приобретут новый конкурирующий товар? В отсутствие прямой конкуренции речь идет об альтернативных товарах (на деле, такая ситуация чаще представляет собой исключение; примером может служить ситуация на рынке приборов для научных исследований, когда до появления нового товара определенный тип измерений не может быть выполнен), и нужно составлять план выхода на рынок, руководствуясь данными об альтернативной продукции.

85. Важно знать законы конкуренции: конкуренты, располагающие крупными экономическими ресурсами, могут не допустить появления нового конкурента на рынке. Кроме того, необходимо разбираться в предлагаемой конкурентами продукции, и знать, как она соотносится с новой разработкой. Может ли полученный новый товар превзойти предшествующие ему решения за счет своей цены, качества или обоих этих показателей? Может ли новый товар составить конкуренцию даже с учетом тех усилий, которые непременно приложат ваши конкуренты?

c) Основные типы стратегий передачи технологии

86. Для коммерческого использования технологий, разрабатываемых на основе проводимых университетом НИОКР, применяются следующие основные методы:

- (i) Выдача лицензии действующей компании,
- (ii) Создание специализированной компании,
- (iii) Уступка ПИС.

d) Выдача лицензий

87. За некоторыми исключениями передача технологий всегда сопровождается заключением лицензионного договора, даже при создании специализированной компании. Под лицензией понимается предоставление или передача прав на использование объектов ПИС. Распоряжение (в этом более узком значении) иногда представляет собой наиболее плодотворную стратегию коммерциализации технологии, так как отличается рядом преимуществ, таких как<sup>33</sup>:

- (i) распределение расходов на разработку изделия и его производство;
- (ii) компании, длительное время присутствующие на рынке, располагают налаженными каналами сбыта товара;
- (iii) технология может служить усовершенствованию базы знаний, которой располагает лицензиат;
- (iv) управление процессом, вверенное опытным специалистам, может значительно повысить шансы на успех вывода товара на рынок;

---

<sup>33</sup> Ссылка: Обмен ценностями – согласование условий договоров лицензирования технологии, ВОИС, 2005 г., стр. 19.

- (v) лицензиар остается обладателем ПИС, которые приносят ему доход, обычно в виде лицензионных платежей;
- (vi) выдача лицензий также способствует коммерциализации технологии и выходу на новые рынки, которые в отсутствие соответствующей лицензии остаются недоступными;
- (vii) кроме того, выдавая лицензию, можно урегулировать связанные с ИС споры, когда недавний оппонент становится партнером, при этом удается избежать длительного и дорогостоящего судебного разбирательства;
- (viii) лицензирование, помимо прочего, позволяет осуществлять контроль за инновационным процессом и определять направление развития технологий;
- (ix) лицензионный договор, на основании которого предоставляется доступ к инновационным технологиям, может дать предприятию возможность выйти на рынок в сжатые сроки;
- (x) получив лицензию, компания, не располагающая возможностями для проведения НИОКР, получает также доступ к достижениям технического прогресса, которые необходимы ей для повышения качества собственной продукции;
- (xi) в некоторых случаях полученная на основании лицензионного договора технология в сочетании с портфелем технологий компании может позволить создавать новые товары и выявить новые возможности.

e) Специализированные компании

88. Иногда с целью коммерциализации новой технологии принимается решение о создании новой компании, которой передаются ПИС (очень часто на основании лицензионного договора). Успех специализированной компании определяется следующими условиями:

- (i) оригинальная технология, обладающая разнообразными возможностями применения, при одновременной разработке нескольких перспективных изделий;
- (ii) легкий доступ к рынку, на котором отсутствуют серьезные конкуренты (создание рынка или ниши);
- (iii) эффективная патентная охрана;
- (iv) привлечение инвесторов
- (v) компетентное руководство.

f) Реализация стратегии передачи технологии

89. Если разработка технологии преследует цель удовлетворения потребности, установленной промышленным предприятием, речь идет о техническом задании. Если сторонняя организация желает воспользоваться технологией, ранее разработанной университетом, речь идет о техническом предложении. В случае стран с переходной экономикой в связи с отсутствием полноценного делового сообщества чаще всего приходится говорить о техническом предложении.

g) Техническое предложение



90. Чтобы найти партнера для коммерческого использования отдельной технологии, информацию о ней необходимо раскрыть таким образом, чтобы она привлекла внимание заинтересованных лиц. Важно при этом не сообщить слишком много сведений о технологии, даже если вы уже подали патентную заявку. Защита собственных ПИС в споре с крупной компанией – это очень дорогостоящая и подчас невыполнимая задача. Следовательно, публиковать можно только часть информации и по возможности не приступать к обсуждению в отсутствие соглашения о конфиденциальности. Как правило, нескольким компаниям сообщаются одни и те же сведения. Если каждый раз нужно было бы создавать новый документ, это отнимало бы слишком много сил. Поэтому для решения этой проблемы можно составить информационный лист, представляющий собой описание технологии, в котором отсутствует какая-либо конфиденциальная информация. Таким образом, описанный документ становится средством передачи информации. Следует проконсультироваться с изобретателем, чтобы не допустить даже случайной утечки конфиденциальной информации и обеспечить актуальность и подлинность раскрываемых данных. Если типы вероятных партнеров определены в стратегии передачи технологии, этими параметрами можно воспользоваться при подготовке перечня таких партнеров, с которыми можно связаться по телефону и обсудить возможное сотрудничество. Очень полезным источником при поиске партнеров является отчет по результатам анализа рынка, проведенный в определенной сфере.

#### h) Техническое задание

91. Если отдельная технология востребована промышленностью, коммерческое предприятие привлекает научно-исследовательскую организацию. В таких случаях партнеры обычно заключают ССНИОКР (см. выше), и полученные в ходе разработки результаты передаются коммерческой компании, которая использует их при создании новых товаров. Потребность в поиске партнеров-представителей промышленности в такой ситуации отсутствует, и задачи ответственного по вопросам передачи технологий сводятся к заверению партнера в наличии у университета квалификации, достаточной для проведения исследований, к тщательному составлению ССНИОКР и контролю реализации проекта.

Рисунок 26: Примерный график реализации проекта, используемый в работе специалиста по передаче технологий

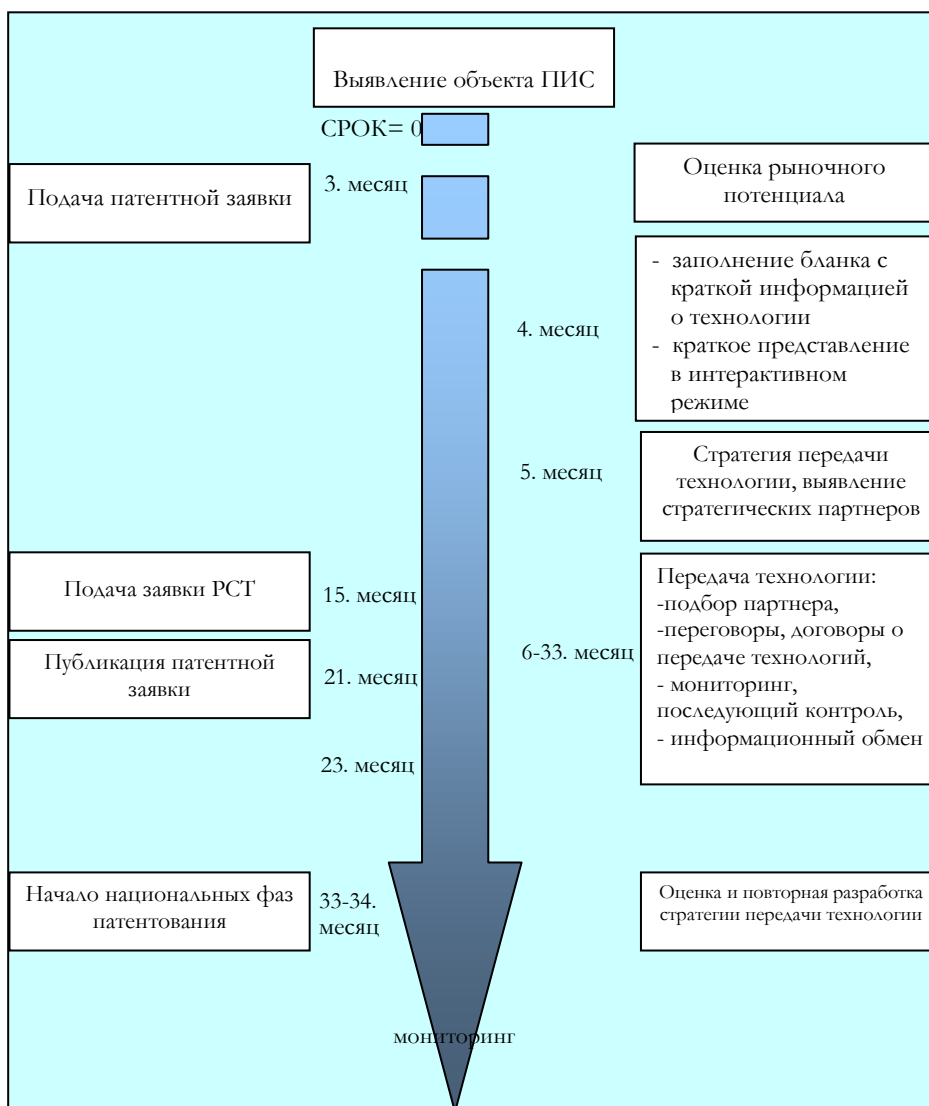


Рисунок 27: Примерные сроки принятия решений в рамках проекта передачи технологии

<u>Мероприятие</u>	<u>Срок</u>	<u>Принимаемое решение</u>
Первые переговоры	2 недели после первого	Да

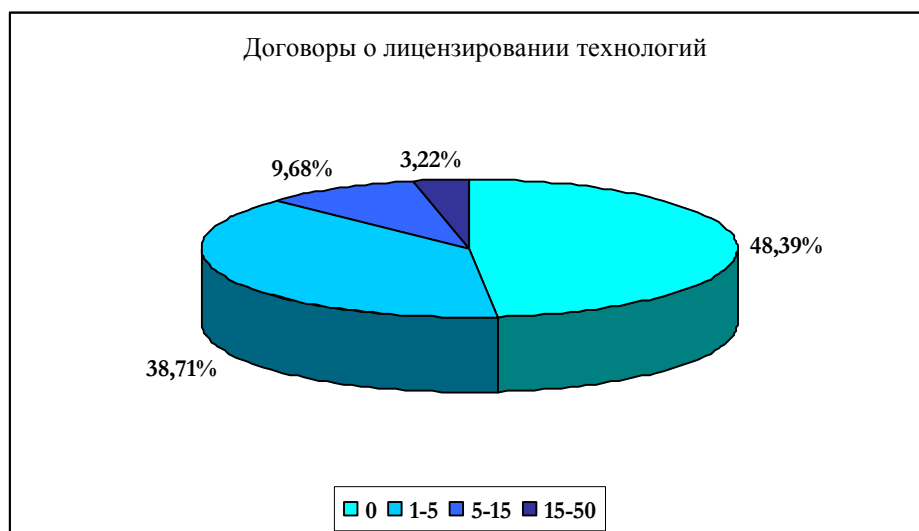
Первоначальная оценка потенциала коммерческого использования и патентоспособности изобретения, при необходимости заполнение документов с данными о клиентах и проектах, которые могут иметь непосредственное отношение к инновации	извещения (ПИ)	
<u>Заявление об изобретении</u> При необходимости уведомление руководства организации изобретателя, отвечающего за инновационный процесс, поиск источников финансирования мероприятий по управлению ПТ	2 недели после ПИ	Нет
<u>Подробные переговоры с изобретателем</u> В рамках этих переговоров выясняется дополнительная информация, касающаяся новой технологии. Заполнение документа с описанием сущности изобретения.	3 недели после ПИ	Нет
<u>Определение предшествующего уровня техники</u> Анализ патентной литературы с целью определения новизны и инновационного потенциала	5 недель после ПИ	Нет
<u>Анкета, предназначенная для оценки технологии</u> Оценка патентоспособности, определение оптимальной стратегии ПТ и рисков, связанных с технологией	6 недель после ПИ	Да
<u>Привлечение патентного поверенного</u> Поиск патентного поверенного, который лучше всего справится с поставленной задачей ввиду характеристик технологии, и первое обращение к нему	6 недель после ПИ	Нет
<u>Документально оформленная стратегия ПТ</u> В сжатом виде содержит план передачи технологии	10 недель после ПИ	Нет
<u>Национальная патентная заявка</u> Работу выполняет патентный поверенный	12 недель после ПИ	Нет
<u>Информационный лист с описанием технологии</u> Стандартный документ, не содержащий конфиденциальной информации	14 недель после ПИ	Нет
<u>Техническое предложение</u> Размещение информации в сетях, опосредующих передачу технологий; если создание специализированной компании не предусматривается, рассылка приглашений к сотрудничеству	14 недель после ПИ	Нет
<u>Международная патентная заявка по процедуре РСТ</u> Работу выполняет патентный поверенный; если не будет выявлена информация о выданных лицензиях и грантах, международная патентная заявка не подается	15 месяцев после ПИ	Да
<u>Оценка</u> Оценка процесса передачи технологии как собственными силами, так и со стороны	16 месяцев после ПИ	Нет

клиента		
<u>Последующий контроль</u> Дополнительные консультационные услуги, призванные обеспечить реализацию инновационного проекта в установленные сроки и последующий контроль соблюдения этапов в соответствии с лицензионным договором (в случае срыва этапов поиск нового лицензиата или пересмотр условий заключенного лицензионного договора)	21 месяц после ПИ, впоследствии ежегодно	Да

### В. Договоры о лицензировании технологий

Факты: Большинство опрошенных научно-исследовательских организаций заключает ограниченное число лицензионных договоров. И только одна организация ежегодно заключает свыше 15 договоров такого типа (Рисунок 28).

Рисунок 28: Договоры о лицензировании технологий<sup>34</sup>

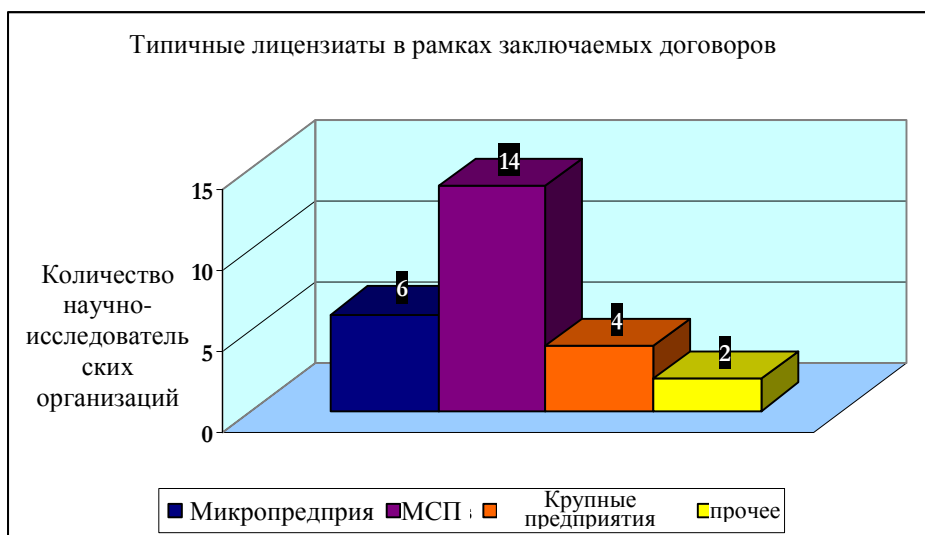


92. Характерной особенностью всех опрошенных научно-исследовательских организаций является то, что все они заключают лицензионные договоры с МСП. И наоборот, редко лицензионные договоры заключаются с крупными предприятиями: лишь четыре организации сослались на крупные предприятия, отвечая на вопрос о типичных контрагентах. В случае небольшой части респондентов контрагентом по лицензионным договорам выступают не только предприятия.

Рисунок 29: Типичные лицензиаты в рамках заключаемых договоров<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 31.

<sup>35</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 16.



а) Общие сведения о лицензировании

93. Условием лицензирования является наличие лицензиара, имеющего в своем распоряжении знания или информацию (объекты ПИС, чаще всего технического характера), которые обладают хозяйственной ценностью; более того, лицензиар имеет исключительное право на передачу объектов ПИС лицензиату для их дальнейшей коммерциализации. Цель лицензионного договора состоит в передаче соответствующей информации и ее использование лицензиатом. На основании лицензионного договора лицензиар обязуется предоставить лицензиату возможности для применения и использования оговоренного технического решения оговоренного качества, возможно, с использованием оговоренных товарных знаков. Для этого лицензиар предоставляет лицензиату необходимую информацию и соответствующее законное право; лицензиат обязан произвести лицензионный платеж. Как указано в Практическом руководстве UNICO: «Лицензия в контексте ИС – это договор, на основании которого обладатель ПИС (лицензиар) позволяет другому лицу (лицензиату) вести деятельность, которая в отсутствие лицензии привела бы к нарушению законных прав лицензиара на ИС». Обращаем внимание на то, что лицензирование – это не передача права, а согласие на использование другой стороной объектов ПИС при выполнении/соблюдении определенных условий.

94. Для успешного осуществления сделки по выдаче лицензии необходимо тщательно подготовиться и провести переговоры, составить и подписать лицензионный договор; эти мероприятия проводятся в следующей последовательности:

(а) Подготовка

- (i) оценка интеллектуальной собственности, в отношении которой будет выдана лицензия;
- (ii) определение цели лицензионного договора (формулирование цели, которая должна быть достигнута, и предполагаемой выгоды)
- (iii) определение типа лицензии (комбинированная, простая);
- (iv) разработка положений, предмета и срока действия лицензионного договора;
- (v) сбор, подготовка данных и документов, связанных с ИС, в отношении которой выдается лицензия (например, патентная документация, предварительные отчеты по результатам исследований, если таковые имеются, ответы других потенциальных контрагентов и т.п.)

(b) Переговоры по согласованию лицензионного договора

- (i) подготовка к переговорам (определение вопросов, ответы на которые необходимо будет получить в ходе переговоров, выработка стратегии

- переговоров с учетом интересов другой стороны и заблаговременное определение возможных уступок, на которые потребуется пойти для достижения поставленной цели; определение участников переговоров, их задач и полномочий);
- (ii) проведение переговоров;
  - (iii) оценка результатов переговоров, составление и направление возможного встречного предложения.
- (c) Составление проекта лицензионного договора
- (i) письменное составление проекта;
  - (ii) передача проекта на рассмотрение;
  - (iii) получение и составление приложений к лицензионному договору;
  - (iv) окончательное оформление лицензионного договора после его утверждения обеими сторонами.
- (d) Заключение (подписание) и регистрация лицензионного договора.

Рисунок 30: Этапы сделки по выдаче лицензии

Подготовка	Переговоры	Составление договора	Подписание и регистрация договора
Оценка интеллектуальной собственности	Подготовка	Составление текста	Подписание
Определение цели лицензионного договора	Проведение	Рассмотрение	Регистрация в компетентном государственном органе
Определение типа лицензии	Оценка результатов	Приложения	
Определение объема регулирования и предмета лицензионного договора		Окончательное оформление	
Структурирование данных и информации			

б) Типы лицензии

95. Лицензионные договоры можно определить как категорию договоров, которая включает в себя несколько подтипов договоров, имеющих особые характеристики. Лицензионные договоры различаются по критерию прав лицензиата, предмета, территории, на которой действует договор, исключительного характера лицензии и разрешения на дальнейшее коммерческое использование (выдача sublicензий).

96. По предмету лицензионного договора выделяют три основных типа лицензионного договора (практика позволяет говорить о четырех типах). Обращаем внимание на то, что предлагаемая классификация не является строгой и определяется характером передаваемой информации, соответственно, один лицензионный договор может иметь характеристики всех рассматриваемых типов. Первый тип – это

традиционный договор патентной лицензии. Второй тип – это договор о передаче ноу-хау. К третьему типу можно отнести лицензионный договор на использование товарного знака, в рамках которого техническим аспектам отводится лишь второстепенная роль. Наиболее распространен четвертый тип договоров: смешанный лицензионный договор, обычно объединяющий в себе черты первых двух типов (запатентованное изобретение и ноу-хау). Возможна иная классификация лицензионных договоров.

97. Если отвлечься от представленной классификации и руководствоваться свойствами предмета договора, то лицензионные договоры можно распределять по группам на следующих основаниях: критерием может выступать разрешенный объем использования объекта лицензирования, например, лицензиат получает право только на производство и использование товара, дополнительное право на сбыт либо право использовать соответствующее техническое решение только в рамках ограниченного набора назначений.

98. Возможна классификация по критерию территории, на которой допускается использование объекта лицензирования. Предоставляемое лицензиату право использования может быть ограничено территорией одной страны, области отдельной страны либо действовать в географических пределах нескольких стран. Основанием для обычно проводимого деления лицензий на исключительные и неисключительные частично является режим осуществления прав лицензиатом, указанный последним. В случае неисключительной лицензии лицензиат вправе на оговоренных условиях использовать предусмотренное договором техническое решение, однако лицензиар сохраняет за собой право его использования и может заключить с третьим лицом лицензионный договор, предмет которого будет идентичным предмету ранее заключенного договора. Исключительная лицензия лишает лицензиара права выдачи лицензий третьим лицам на территории определенной страны, кроме лицензиата, равно как и права самостоятельного использования изобретения. По условиям единственной лицензии лицензиар вправе использовать соответствующее решение (или иногда обязан осуществлять его дальнейшую разработку или усовершенствование). Очевидно, что лицензионные платежи в случае договоров о выдаче исключительной, единственной и неисключительной лицензии будут разными.

99. Следует также упомянуть о сублицензии, которая позволяет лицензиату выдавать лицензии в отношении объекта заключенного с ним лицензионного договора. Данный институт характерен для исключительных или единственных лицензий.

Рисунок 31: Типы лицензионных договоров

1.	<b>По предмету договора</b>	Договор патентной лицензии
		Лицензионный договор о передаче ноу-хау
		Смешанный лицензионный договор
		Лицензионный договор на использование товарного знака
2.	<b>Права лицензиата на использование объекта лицензирования</b>	Производство/изготовление и использование
		Сбыт/дистрибуция
		Производство/изготовление и использование, сбыт/дистрибуция
		Ограниченные возможности использования
3.	<b>Территория, на которой</b>	Одна страна или область отдельной страны

		Несколько стран
4.	<b>Исключительный характер лицензии</b>	Неисключительная (правом использования объекта лицензирования обладают лицензиар, лицензиат или дополнительный лицензиат)
		Исключительная (только лицензиат имеет право использования объекта лицензирования)
		Единственная (только лицензиат имеет право использования объекта лицензирования, лицензиар или третье лицо лишены этого права)
5.	<b>Право выдачи sublicензий</b>	Предоставляется (лицензиат вправе выдавать лицензии на дальнейшее использование)
		Отсутствует (лицензиат не вправе выдавать лицензии на дальнейшее использование)

с) Термины и понятия, используемые в лицензионных договорах

100. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы термины и понятия, используемые в лицензионном договоре, были прямо и точно оговорены. Четкие определения, принятые обеими сторонами, позволят избежать недоразумений в ходе применения и исполнения лицензионного договора. В случае разногласий ни одна из сторон не сможет сослаться на неправильно понятый термин, а доказывание или оспаривание обстоятельств, которые были или казались двусмысленными в момент подписания договора, станет затруднительной задачей для недобросовестной стороны. Определение основных терминов приобретает еще большее значение в случае лицензионного договора по причине его нематериального характера.

101. Определение основных терминов лицензионного договора может выполняться двояким способом: в случае «простых» сделок, в рамках которых вероятность возникновения сложностей невелика, в определении может быть воспроизведено общепринятое значение термина. Однако в более сложных случаях, например, когда действием договора затрагиваются другие договоры, предмет которых охватывает один и тот же объект ПИС, определения могут быть установлены в строгом соответствии с нуждами конкретного договора. Метод определения терминов договора выбирается с учетом обстоятельств отдельной сделки.

Рисунок 32: Основные термины

<b>Объект лицензирования/ передаваемая технология</b>	Патент, ноу-хау (может быть описано), описание прочей ИС
<b>Действие лицензии</b>	На какой территории, в течение какого срока и в отношении какого объекта действует лицензия?
<b>Использование, разработка</b>	Какие права будут предоставлены лицензиату?
<b>Тип лицензии (неисключительная, исключительная, единственная)</b>	Кто вправе использовать объект лицензирования в определенный момент времени? (лицензиар, лицензиат, третья сторона с разрешения лицензиара)
<b>Объем прав использования объекта лицензирования</b>	Ограниченный или неограниченный



<b>Лицензионный платеж</b>	единовременный платеж, поэтапные платежи, роялти, доля покрытия, база исчисления роялти, ставка роялти
<b>Сублицензия</b>	Вправе ли лицензиат давать разрешение на дальнейшее использование объекта лицензирования?

d) Объект лицензирования/ передаваемая технология

102. Очень важно определить объект лицензирования / передаваемую технологию (в зависимости от типа лицензии речь может идти о патенте / патентной заявке, ноу-хау, товарном знаке или прочей ИС).

103. Объект можно определить, указав название и номер патентной заявки. Если интеллектуальная собственность запатентована, либо если процесс патентования уже был запущен, рекомендуется приложить к договору патентные описания, на которые при определении объекта приводится ссылка, это позволит недвусмысленно и единообразно определять и толковать специальные выражения, которые связаны с объектом лицензирования.

104. При передаче ноу-хау на основании лицензионного договора крайне важно четко и точно установить содержание передаваемого ноу-хау. Для определения ноу-хау, поддающегося описанию или материализованного в определенном носителе, можно приложить техническую документацию или иллюстрацию, посредством которых следует охарактеризовать применяемые технологии обработки сырья, производимую продукцию и конструкцию изделия. Передачу ноу-хау, которое не поддается описанию, либо носителем которого являются человеческие ресурсы, можно оформить путем заключения отдельного договора об оказании технического содействия или в виде соответствующего пункта лицензионного договора. В данном контексте под техническим содействием понимается подготовка, необходимая для введения в эксплуатацию и сопровождения лицензируемой технологии, в том числе предоставление схем, описаний, технологических регламентов и руководств.

e) Действие лицензии (территория, объект и срок действия)

105. Территория действия лицензии – это географическая область, в пределах которой лицензиар разрешает лицензиату использовать изобретение. Желательно, чтобы территория действия лицензии совпадала с территорией действия уже действующих (выданных) патентов. Если объекты ПИС находятся на этапе закрепления патентных прав на них и выдача лицензии предшествует выдаче патентов, представляется нелишним оговорить долю в размере лицензионного платежа, которой оплачивается использование объекта лицензирования на конкретной территории. В противном случае, если лицензиар (заявитель патента) не сможет обеспечить патентную охрану объектов ПИС, в отношении которых была выдана лицензия, лицензиат может, сославшись на это обстоятельство, оспорить первоначальную хозяйственную ценность таких объектов.

106. Объект лицензирования имеет прямое отношение к определению объема патентной охраны, который, в свою очередь, определяется содержанием пунктов формулы изобретения. Эти пункты следует понимать в свете описания и иллюстраций; другими словами, объем патентной охраны определяется только технической информацией, включенной в состав пунктов формулы. Если запатентованное изобретение связано с несколькими изделиями, технологическими процессами или

сферами применения, крайне важно определить и ограничить его объем, который необходим для использования технологии, передаваемой лицензиатом. Если право на коммерческое использование предоставляется в полном объеме, его можно оставить без определения. (В случае предоставления права в отношении нескольких объектов ПИС, их следует четко оговорить по отдельности, принимая во внимание условия выплаты лицензионного платежа).

107. Срок действия лицензии представляет собой временной промежуток, в течение которого лицензиар разрешает лицензиату использовать соответствующую инновацию. Как правило, лицензионный договор вступает в силу в день его подписания и остается в силе до даты, установленной в самом договоре. В случае договора патентной лицензии срок действия не может превышать срок, на который предоставлена патентная охрана. Решение о сроке действия лицензии можно принимать с учетом ценности, уровня технической разработки и товарности ИС; цели лицензии (например, университет намерен предоставить долгосрочные права на использование созданной им специализированной компании или желает выдать разрешение другим промышленным предприятиям на недлительный срок); а также иных аспектов договоренности сторон.

108. Зачастую предметом договора становится передача патента, который на момент подписания договора еще не выдан. То есть, несмотря на то, что изобретение является объектом лицензирования, до момента выдачи патента на основании договора фактически происходит передача запрашиваемых патентной заявкой прав.

- f) Термины, связанные с объектом лицензирования (права использования и разработки)

109. Содержание конкретных правоотношений определяется правами и обязательствами сторон. Термины «использование» и «разработка» рекомендуется определить уже в ходе подготовки и переговоров, а позднее, на этапе составления лицензионного договора, конкретизировать с их помощью права лицензиата.

110. Использование может включать:

- (i) изготовление, применение и сбыт изобретения, или
- (ii) предложение товара, являющегося предметом изобретения, для сбыта, пополнения товарных запасов или импорта в указанных целях;
- (iii) применение метода в соответствии с изобретением или предложение метода для его применения;
- (iv) изготовление, применение, сбыт товаров непосредственно на основании метода в соответствии с изобретением, предложение их для сбыта, пополнения товарных запасов или импорта в указанных целях.

111. Возможна ситуация, в которой вместо всех прав лицензиар предоставляет только права на изготовление/производство, или только на использование/применение и, по желанию, права на сопутствующие дальнейшие разработки (в таком случае лицензионный договор содержит элементы договора о проведении исследований, и возникающие правоотношения требуют соответствующего регулирования), или только на дистрибуцию/сбыт. В таких случаях соответствующие термины также рекомендуется определить в тексте договора.

112. Разработка объекта лицензирования имеет особое значение при выдаче лицензии. Под разработкой понимается такое усовершенствование, следствием которого является существенное изменение представленного в договоре технического

описания; объем разработки не обязательно должен служить основанием для выдачи отдельного патента на разработанное изделие, технологический процесс или прибор. Лицензиат вправе лишь осуществлять коммерческое использование результатов разработки (т.е. результаты разработки автоматически подпадают под действие лицензионного договора). Положения, которыми регулируется полученная собственность, следует рассмотреть отдельно. Права в отношении разработок, проводимых лицензиатом принадлежат лицензиату. Что касается ИС, составляющей объект разработки, договором может быть установлено, что стороны, не нарушая принципов справедливой конкуренции, на основании лицензионного или отдельного договора выдают друг другу так называемую перекрестную лицензию (т.е. лицензиат предоставляет лицензиару неисключительное право коммерческого использования ИС/изделия, которые были разработаны лицензиатом, а лицензиар обязуется предоставить равные права лицензиату в отношении своих разработок). Если обе стороны в равной мере принимают существенное участие в разработке, возможна подача совместной патентной заявки/получение совместного патента.

g) Термины, связанные с объемом предоставляемых прав

113. Важно в самом начале текста лицензионного договора уточнить значение следующих терминов:

- (i) исключительная лицензия (только лицензиат или уполномоченное им третье лицо вправе использовать изобретение);  
единственная лицензия (помимо лицензиата право использования изобретения может осуществлять лицензиар, лицензиат не вправе предоставлять третьим лицам права использования);
- (ii) неисключительная лицензия (лицензиат и лицензиар вправе использовать изобретение, при этом лицензиар вправе предоставлять третьим лицам права использования); и
- (iii) сублицензия (лицензиат предоставляет третьим лицам право использовать изобретение).

114. Сообразно обстоятельствам сделки лицензиару следует внимательно отнестись к вопросу передачи лицензиату ограниченных/неограниченных прав использования. На практике выделяют четыре вида ограничений:

- (i) территориальное ограничение: ограничение прав использования территорией их осуществления, площадь которой составляет менее площади территории, на которую распространяется действие патентной заявки/охраны;
- (ii) ограничение по применению: ограничение применения изобретения одним или несколькими назначениями, которыми не охватываются все известные на момент подписания договора назначения;
- (iii) ограничение по количеству: ограничение количества выпускаемых изделий, составляющих предмет изобретения;
- (iv) минимальные требования к качеству: минимальные требования к техническим параметрам изделия, выпущенного в ходе реализации изобретения.

115. Возможность или необходимость введения ограничений рекомендуется изучать, принимая во внимание объект лицензирования, уровень его разработки и преследуемые цели, в том числе ожидаемый доход. Многое зависит от цели лицензии, например, если речь идет о специализированной компании, созданной университетом, разумной

представляется выдача долгосрочной лицензии без каких-либо ограничений, на основании которой лицензиат наделяется неограниченными полномочиями; с другой стороны, если ожидается, что несколько промышленных предприятий проявят интерес к возможностям коммерческого использования ИС, обладающей значительным рыночным потенциалом, либо если лицензиар выдает лицензии нескольким партнерам, следует непременно рассмотреть возможность введения ограничений. Установив ограничения, можно получить больший доход, если ожидается, что коммерческое использование станет приносить плоды спустя относительно короткий промежуток времени.

116. Если лицензиар намеревается одновременно выдать несколько лицензий разным контрагентам, крайне важно точно определить объем таких лицензий, в особенности территорию и сферу применения лицензии, принимая во внимание исключительный характер лицензий и возможность выдачи sublicензий. (Хотим подчеркнуть, что неизменным условием корректного уточнения цели применения и определения объема ограничений является участие изобретателя, который прекрасно разбирается в соответствующих объектах ПИС. Только он в состоянии профессионально и точно определить различные сферы применения и цели приобретения лицензии). Только так можно избежать совпадения правомочий в части коммерческого использования на основании разных лицензий и не допустить правовых споров в будущем.

#### h) Лицензионный платеж

117. Лицензионный платеж является денежной компенсацией за право коммерческого использования, которую должен выплатить лицензиат. Практике известны многочисленные виды лицензионного платежа, однако при любых обстоятельствах сторонам следует оговорить в договоре способ оплаты, в наиболее полной мере соответствующий обстоятельствам, которые сопутствуют заключению договора, характеру лицензии и прочим договорным условиям, определенным сторонами.

118. Можно выделить два основных вида лицензионных платежей (часто они вместе фигурируют в тексте одного и того же договора). Первый вид – это лицензионный платеж в виде суммы, выплачиваемой единовременно по наступлении оговоренного этапа (так называемой «вехи»). Примерами платежа в данном случае могут быть суммы, единовременно выплачиваемые при подписании договора; периодические платежи, производимые каждый (установленный) год после подписания договора; поэтапные платежи, производимые после выпуска изделия на рынок; суммы, выплачиваемые по достижении различных уровней разработки (данный метод широко используется в фармацевтической промышленности); суммы, выплачиваемые при продлении срока действия прав лицензиата (например, ввиду дальнейших разработок). Вторая категория платежей – это роялти (определение: сумма в размере процента от базы исчисления роялти, выплачиваемая лицензиару после реализации товаров или услуг, которые были получены на основании изобретения).

Рисунок 33: Виды лицензионных платежей

<b>ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ПЛАТЕЖ</b>	В виде суммы, единовременно выплачиваемой после подписания договора	
<b>ПОЭТАПНЫЕ ПЛАТЕЖИ</b>	В виде суммы, единовременно выплачиваемой по достижении определенных этапов процесса разработки	
<b>РОЯЛТИ</b>	% от дохода	
	База исчисления роялти	Ставка роялти

	Продажная цена нетто или брутто, умноженная на значение покрытия	Процент, размер которого зависит от объекта лицензирования
--	--	--

119. Расчет роялти выполняется с применением двух компонентов: базы исчисления и ставки роялти. Базой исчисления роялти может служить себестоимость или прибыль от продаж (применяется редко, так как эти данные имеют конфиденциальный характер, и их раскрытие другой стороне может нанести ущерб лицензиату, заинтересованному в соблюдении конфиденциальности, что, в свою очередь, может повлечь за собой ненужные споры между сторонами). Это может быть сумма в установленном размере доли дохода от продаж лицензионного продукта; чаще всего применяется валовой или чистый доход от продаж. Необходимо указать на то, что в случае применения чистого дохода от продаж исчисление роялти может быть связано со сложностями практического порядка и привести к спорам при расчетах в связи с необходимостью подтверждения неучитываемых расходов. Чтобы не допускать этого, можно исчислять роялти на основании валового дохода от продаж, что упрощает процесс расчета.

120. Вторым компонентом является ставка роялти (определенный процент базы исчисления роялти). При ее определении важно помнить о том, что сделка по выдаче лицензии должна носить взаимовыгодный характер (слишком маленький или слишком большой размер лицензионного платежа может привести к утрате одной из сторон интереса к сделке или падению мотивации, подталкивающей стороны к ее осуществлению.)

121. Термином «покрытие» в данном контексте обозначается доля – выраженная числом от 0 до 1 – стоимости товара или услуги, приходящаяся на ИС (которая является объектом лицензионного договора). Если изобретение пригодно для коммерческого использования/реализации, покрытие равно единице. Если на основании лицензионного договора лицензиат имеет право, кроме прочего, осуществлять сбыт разработанного изделия, размер покрытия может измениться, в связи с чем рекомендуется предусмотреть в договоре соответствующие положения.

122. В случае договоров о выдаче исключительной лицензии часто лицензионный платеж предусматривается в минимальном размере и представляет собой минимальное обязательство, возлагаемое на лицензиата. На основании такого обязательства лицензионный платеж производится вне зависимости от объема выпуска или размера прибыли (оговорка о максимальных усилиях).

Рисунок 34: Контрольный перечень вопросов, которые необходимо уточнить до выдачи лицензии

<b>Объект лицензирования</b>	Патент: <input type="checkbox"/> Ноу-хау: <input type="checkbox"/> Сочетание (патент + ноу-хау): <input type="checkbox"/> Программное обеспечение: <input type="checkbox"/> Товарный знак: <input type="checkbox"/> Прочая ИС: <input type="checkbox"/>
<b>Исключительный характер</b>	Неисключительная лицензия <input type="checkbox"/> Исключительная лицензия <input type="checkbox"/> Единственная лицензия <input type="checkbox"/>
<b>Перекрестное лицензирование</b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Определение объема прав лицензиата</b>	Права коммерческого использования в полном объеме <input type="checkbox"/>

	Только коммерческое использование/ применение <input type="checkbox"/> Только изготовление/производство <input type="checkbox"/> Только дистрибуция/сбыт <input type="checkbox"/>
<b>Территория, на которой действует лицензия</b>	Вся территория, охватываемая действием патента <input type="checkbox"/> Определенные страны <input type="checkbox"/> Какие страны? <input type="checkbox"/> Область
<b>Срок действия</b>	До истечения срока патентной охраны <input type="checkbox"/> Определенное количество лет <input type="checkbox"/>
<b>Ограничения в отношении лицензии/ Каков объем лицензии?</b>	Неограниченная лицензия <input type="checkbox"/> Ограничения по территории <input type="checkbox"/> Ограничения в отношении применения <input type="checkbox"/> Ограничения по количеству <input type="checkbox"/> Требования к качеству <input type="checkbox"/>
<b>Кто несет расходы, связанные с производством по выдаче патента, поддержанием его в силе, и прочие расходы</b>	Лицензиар <input type="checkbox"/> Лицензиат <input type="checkbox"/>
<b>Право выдачи sublicензий</b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Лицензионный платеж</b>	Единовременный платеж <input type="checkbox"/> Поэтапные платежи <input type="checkbox"/> Роялти <input type="checkbox"/> Учет расходов на сохранение патента в силе, получение патента <input type="checkbox"/>

123. Ниже представлена сводная таблица основных терминов и условий лицензионного договора, применяемого в медицинской промышленности.

Рисунок 35: Сводная таблица основных терминов и условий лицензионного договора, применяемого в медицинской промышленности

<b>Контрагенты</b>	Лицензиар: специализированная компания, созданная университетом Лицензиат: средняя фармацевтическая компания.
<b>Объект лицензирования (передаваемая технология)</b>	Запатентованное медицинское оборудование; ноу-хау и техническое содействие не включены. Этап инновационного процесса: опытно-экспериментальная установка. ПИС на исходную/полученную собственность.
<b>Исключительный характер</b>	Исключительная лицензия
<b>Территория, на которой действует лицензия</b>	Вся территория, подпадающая под действие патента.
<b>Определение объема прав лицензиата</b>	Изготовление без ограничений по количеству, но при выполнении минимальных требований к качеству.
<b>Право выдачи sublicензий</b>	Предоставляется под условием закрепления определенных ПИС на полученные результаты

<b>Лицензионный платеж</b>	1. Единовременный платеж: НЕТ, 2. Поэтапные платежи: НЕТ, 3. Роялти: менее 5% оптовой цены товара.
<b>Совместные исследования</b>	Если да, то предусматривается перекрестное лицензирование с целью усовершенствования.

i) Структура лицензионного договора

124. Опыт говорит о том, что крайне важно подробно прописывать положения лицензионного договора, в особенности в тех случаях, когда одна из договаривающихся сторон занимает менее выгодное положение. Однако, руководствуясь принципом добросовестности, лицензиар и лицензиат предполагают, что их контрагент будет нести ответственность за осуществление прав и исполнение обязательств, установленных лицензионным договором, вне зависимости от их позиций в рамках переговорного процесса. Положения лицензионного договора могут, в частности, быть организованы следующим образом. В данном случае мы рассматриваем постатейную структуру лицензионного договора.

Рисунок 3б: Структура лицензионного договора

a) преамбула договора, определения основных терминов
b) предмет и условия лицензионного договора
c) срок действия и прекращение договора;
d) права и обязательства лицензиара;
e) права и обязательства лицензиата;
f) предмет регулирования договора об оказании технического содействия;
g) должная заботливость
h) гарантийные обязательства
i) конфиденциальность, реализованные проекты
j) контактные данные
k) прочие положения

125. При использовании вышеприведенной структуры можно руководствоваться информацией, содержащейся в надлежащим образом заполненном контрольном перечне. Тем не менее, как было указано выше, не следует пользоваться шаблонами договоров.

**Выводы:**

1. Выработайте единый порядок управления лицензионными договорами.
2. Откажитесь от шаблонов договоров и сделайте нормой подготовку, согласование и составление текста лицензионного договора.
3. Для регулирования порядка лицензирования пользуйтесь контрольным перечнем вопросов.
4. Именно УВПТ занимается разработкой, экспертизой и контролем исполнения лицензионных договоров.
5. Удостоверьтесь в том, что условия оплаты четко прописаны и основаны на принципах взаимной выгоды для обеих сторон; гарантийные обязательства научно-исследовательской организации должны быть разумным образом ограничены.

**С. Инновационный процесс на раннем этапе в контексте МСП: управление специализированными компаниями**

Факты: Согласно данным опроса максимальное число специализированных компаний, созданных за последние два года большинством научно-исследовательских организаций, составило 5 единиц (Рисунок 37). Большинство респондентов не участвует в капитале специализированных компаний, которые используют результаты их научных исследований (Рисунок 38). Три четверти респондентов более двух лет остаются акционерами специализированных компаний (Рисунок 39). Обычно университеты вносят вклады в неденежной форме (Рисунок 40). В случае большинства респондентов (62,5%) научный сотрудник, создавший ИС, не принимает участие в деятельности специализированной компании на правах собственника или работника (Рисунок 41). Большинство научно-исследовательских организаций (64,52%) не оказывают услуги инкубатора создаваемым ими специализированным компаниям (Рисунок 42).

Рисунок 37: Специализированные компании<sup>36</sup>



<sup>36</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 29.



Рисунок 38: Владение акциями в специализированной компании<sup>37</sup>

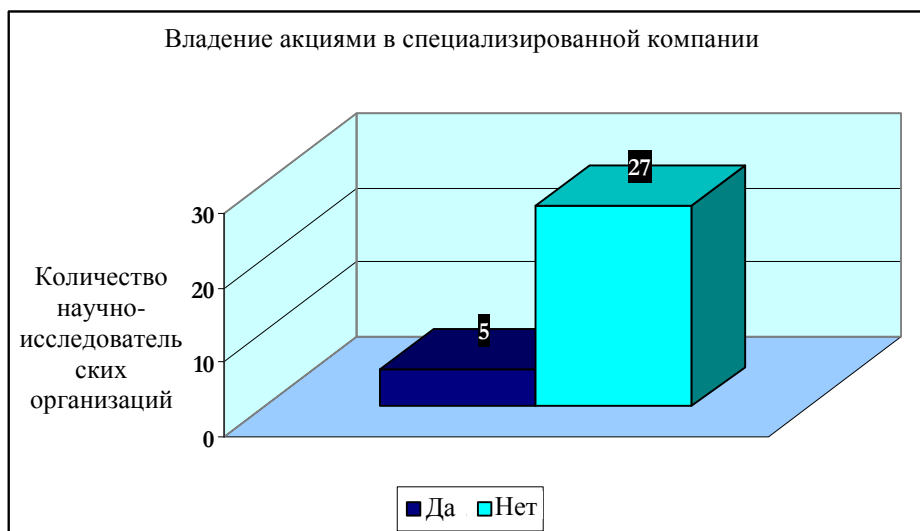
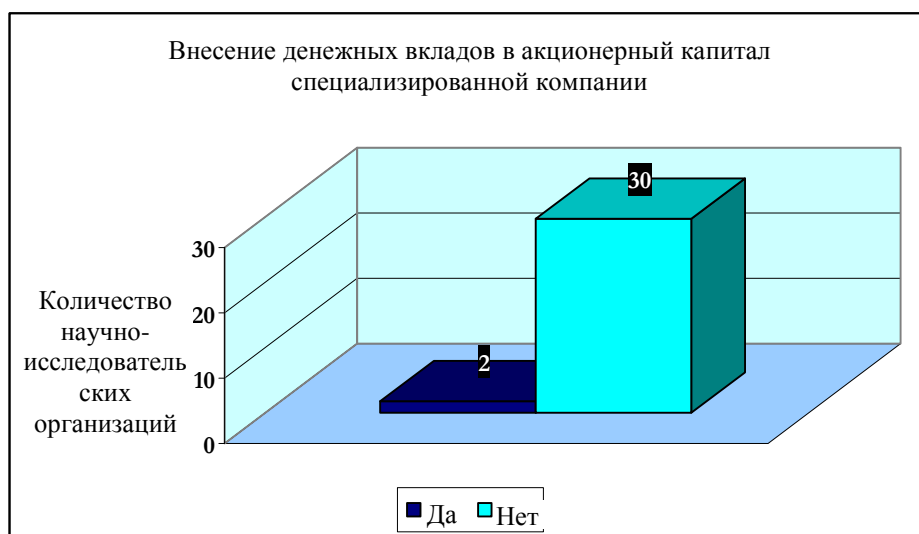


Рисунок 39: Владение акциями в специализированной компании<sup>38</sup>



Рисунок 40: Внесение денежных вкладов в акционерный капитал специализированной компании<sup>39</sup>



<sup>37</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 32.

<sup>38</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 4.

<sup>39</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 32.

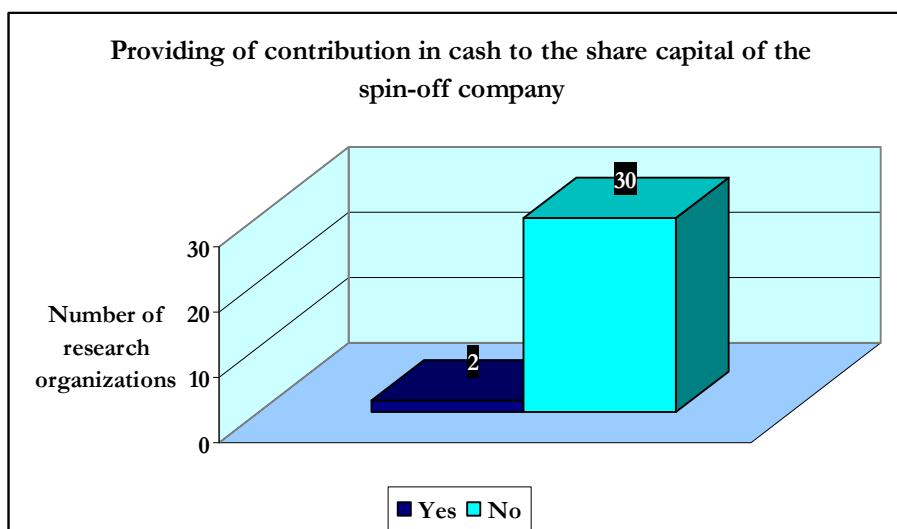


Рисунок 41: Волнует ли профессора или научного сотрудника как акционера или работника судьба объектов ПИС, для коммерческого использования которых была создана специализированная компания?<sup>40</sup>

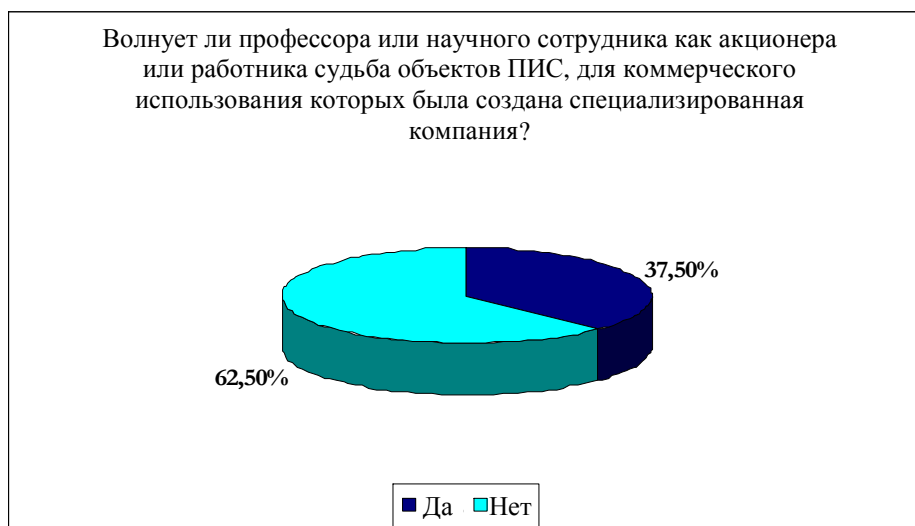


Рисунок 42: Оказание услуг инкубатора для специализированных компаний<sup>41</sup>



<sup>40</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 32.

<sup>41</sup> Количество научно-исследовательских организаций, принявших участие в опросе: 31.

а) Что мы понимаем под специализированной научной компанией?

126. Специализированная научная компания представляет собой любой проект, в рамках которого создается компания с целью использования ею разработанной университетом технологии. Традиционно такая компания создается учеными университета с целью коммерческого использования ИС, созданной и принадлежащей университету. Как следует из определения, предложенного ОЭСР, учредителями специализированной компании могут быть бывшие работники университета. Такие компании также могут создаваться людьми, совершенно не зависящими от научно-исследовательской организации, с целью применения технологии, лицензия на которую была выдана соответствующей организацией (Рисунок 43).

Рисунок 43: Специализированная научная компания в соответствии с определением ОЭСР

<i>Специализированная научная компания в соответствии с определением ОЭСР</i>			
В строгом смысле		В более широком смысле	
<b>Учредителем является университет</b>	<b>Университет участвует в капитале компании</b>	<b>Компания учреждается научным сотрудником университета</b>	<b>Независимая пилотная компания</b>
<b>вклад в натуре</b> в виде ИС + возможен вклад в денежной форме		на объекты ПИС <b>выдается лицензия</b>	

б) Вопросы, требующие уточнения до создания специализированной компании

Коммерческие аспекты

127. Следует провести оценку возможных вариантов коммерческого использования, включающую в себя оценку факторов риска с учетом вероятных положительных последствий. Чаще всего оценке подвергаются такие факторы риска, как рыночный риск, технический риск, экономический риск и управленческий/кадровый риск. Объектом оценки должна быть компания в целом, и привлекаемый для этой цели специалист должен представить правильную оценку значимости рисков, связанных с каждым возможным вариантом.

Рисунок 44: Оценка рисков<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Ссылка: Клемент Дж. Лангмайер: Когда имеет смысл создавать пилотные компании? Journal of the Association of University Technology Managers, осень 2004 г.

Уровень риска	Рыночный	Технический	Экономический	Управленческий
<b>Низкий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Изделие прошло оценку качества со стороны нескольких потенциальных клиентов;</li> <li>- Крупный подтвержденный целевой рынок;</li> <li>- Подтвержденная готовность к приобретению изделия;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Функциональный промышленный образец;</li> <li>- Подтвержденная надежность;</li> <li>- Соответствует требованиям регулирующих органов;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подтвержденный интерес инвесторов, готовых предоставить необходимый рисковый капитал, или наличие финансирования из собственных средств (необходимость в постороннем финансировании отсутствует);</li> <li>- Своевременная возможность для инвесторов;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Большинство руководящих должностей занимают квалифицированные руководители, имеющие опыт успешной реализации пилотных проектов;</li> </ul>
<b>Средний</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Средние или недостаточные результаты оценки качества изделия;</li> <li>- Несколько целевых рынков;</li> <li>- Для получения необходимых возможностей сбыта на нескольких целевых рынках требуется приложить дополнительные усилия;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Функциональный опытный образец;</li> <li>- Технические проблемы в основном связаны лишь с производством в промышленном масштабе или с возможностью производства как такового;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инвесторы проявляют заинтересованность, но по причине предполагаемых рисков или объема инвестиций могут желать объединиться в синдикат;</li> <li>- Преждевременное привлечение инвесторов;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Опытные и успешные исполнительные директора, однако остальные руководящие должности остаются вакантными;</li> <li>- Высока вероятность заполнения вакансий на остальных руководящих должностях;</li> </ul>
<b>Высокий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Результаты оценки качества изделия недостаточны или отсутствуют, возможно, имеется только концепция;</li> <li>- Целевые рынки развиваются, их размер не подтвержден;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лабораторный образец отвечает критериям опытно-экспериментального образца;</li> <li>- Предвидятся сложности, связанные с технической разработкой промышленного образца;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Интерес со стороны инвесторов незначителен или отсутствует;</li> <li>- Сроки не оптимальны;</li> <li>- Требуется значительные капиталовложения;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Недостаточно опытная имеющаяся команда управленцев;</li> <li>- Невелика вероятность заполнения вакансий на руководящих должностях до выделения финансирования проекта /до тех пор пока, проект не станет более привлекательным/убедительным.</li> </ul>

128. Одной оценки рисков недостаточно для принятия первоначального решения. Следует подвергнуть оценке последствия каждого варианта в отдельности. Очевидно, что решение дается легче всего в условиях сочетания невысокого риска со значительными возможностями. Алгоритм принятия решений определяется многочисленными факторами. Разные люди и организации по-своему подходят к восприятию, измерению и принятию на себя рисков. В связи с этим задача выработки единообразной упорядоченной системы оценки рисков заметно усложняется.

Правовые аспекты

129. С экономической и юридической точек зрения процесс создания компании рассматриваемого типа ничем не отличается от создания любой другой компании. Поэтому следует рассмотреть общие вопросы, связанные с учреждением, образованием синдиката и иными возможными договорными отношениями. Ниже приводится контрольный перечень, содержащий вопросы практического и правового характера, с решением которых связано создание специализированной компании.

Рисунок 45: Стратегически важные правовые вопросы, требующие уточнения до создания специализированной компании

Будет ли университет акционером компании?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Каким образом может быть оформлен переход ПИС?	Вклад в натуре <input type="checkbox"/> Выдача лицензии <input type="checkbox"/>
Какие ресурсы должны быть привлечены?	Грант <input type="checkbox"/> Заем <input type="checkbox"/> Венчурный капитал <input type="checkbox"/> Частный инвестор <input type="checkbox"/> Прочее <input type="checkbox"/>
Желают ли партнеры совместными усилиями создать синдикат?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Входят ли в планы создаваемой компании проведение мероприятий/разработка, с связи с которой следует заключить с университетом договор о сотрудничестве или совместной деятельности?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Желает ли университет иметь возможность приобретения акций в будущем?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если университет является участником компании, какова его стратегия выхода?	Опцион <input type="checkbox"/> Прочее <input type="checkbox"/>
Располагают ли инвесторы стратегией выхода?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

130. Ниже представлены два типичных примера специализированной научной компании.

Рисунок 46: Два типичных примера специализированной научной компании

Параметр	Компании Plantacosmetics Ltd.	Компании CE Optics Ltd.
Структура собственности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Центр биологических исследований, Венгерская академия наук: 25%</li> <li>2. Изобретатели: 60%</li> <li>3. Частный инвестор: 15%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Университет г. Сегеда: 0%</li> <li>2. Изобретатели: 100%</li> </ol>
Проект	<p>Косметический препарат на основе нового запатентованного протеина, который, вступая в реакцию с агрессивными альдегидами, выводит их из клеток кожных тканей. Возможно применение препарата в медицинской практике и в качестве косметического средства. Обеззараживающее действие изделия замедляет процесс старения кожи и позволяет устранить отрицательные последствия интенсивного воздействия окружающей среды (солнечного света).</p>	<p>Лазерная технология включает в себя новую охраняемую законом установку и метод, предназначенные для выявления аттосекундных и фемтосекундных физических, химических и биологических процессов. Система проще, чем технологии, соответствующие современному уровню техники.</p>
Обладатель ПИС после их коммерциализации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Центр биологических исследований, Венгерская академия наук;</li> <li>2. Изобретатели;</li> <li>3. Частный инвестор;</li> </ol>	Университет г. Сегеда
Порядок передачи ПИС	Приобретение лицензии	Приобретение лицензии
Права опциона для университета	-	Нет
Соглашение об образовании синдиката с обладателем ПИС	Да	Нет
Научное сотрудничество с первоначальным обладателем ПИС	Да	Да
Место проведения мероприятий по разработке инновационного изделия	Лаборатории ЦБИ	Лаборатории университета
Сравнительные преимущества проекта/основания для создания специализированной компании	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Новое, запатентованное активное соединение;</li> <li>2. Возможность непосредственного выведения молекул, отрицательно воздействующих на кожу.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Технология, более простая по сравнению с современным уровнем техники;</li> <li>2. Экономически эффективное технологическое решение.</li> </ol>
Цели партнеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка изделия совместно с промышленным предприятием;</li> <li>2. Выдача лицензий на применение технологии;</li> <li>3. Выкуп специализированной компании.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совместное предприятие с участием представителя промышленности;</li> <li>2. Увеличение масштабов деятельности или альтернативный вариант;</li> <li>3. Выдача лицензий на использование технологии.</li> </ol>

131. Дополнительную информацию, касающуюся специализированных компаний и связанных с их деятельностью передовых методов, можно найти в работе «Специализированные научные компании в Европе: введение и практическое руководство (Европейская Комиссия, 2002 г.).

132. Ниже мы рассказываем о стратегии передачи ПИС как о элементе процесса, обладающем первостепенным юридическим значением и требующим уточнения до образования специализированной компании. Такая компания может приобрести ПИС только двумя способами: в виде вклада в натуре или путем приобретения лицензии. Эти два способа отличаются следующим признаком:

Рисунок 47: Приобретение ИС специализированной компанией

<b>Вклад в натуре</b> (ПИС = вклад в натуре)	<b>Лицензия</b> (предоставление ПИС = предмет лицензионного договора)
Передача <b>в момент учреждения</b>	Передача <b>после учреждения</b> , компания уже существует на момент получения лицензии
Способы передачи определены в <b>уставе и законодательстве о хозяйственных обществах</b>	Способы передачи определены в <b>лицензионном договоре</b>
ИС становится <b>собственностью</b> специализированной компании	ИС остается собственностью университета, к специализированной компании переходит <b>право коммерческого использования</b>
ИС, рассматриваемая как вклад в натуре, является <b>частью капитала</b>	Права коммерческого использования представляют собой имущество, находящееся на балансе
Стоимость вклада в натуре определяется партнерами, но лицо, его вносящее, несет ответственность за эту стоимость	Стоимость лицензии определяется контрагентами в лицензионном договоре, она может быть изменена
Применяются нормы, регулирующие порядок ведения деятельности хозяйственным обществом, регистрация компании, <b>доступ для неограниченного круга лиц</b>	Частноправовой договор, содержание которого известно только контрагентам; применяются положения о конфиденциальности; <b>доступ для неограниченного круга лиц отсутствует</b>
↓ ↓ Уменьшение стоимости ПИС <b>оказывает воздействие на капитал</b> , даже само существование специализированной компании может быть подвержено риску	Уменьшение стоимости ПИС <b>оказывает воздействие на лицензионный договор (может стать основанием для изменения или расторжения договора)</b> , но не влияет на капитал или существование компании

133. Подытожим: если ПИС передаются в порядке внесения вклада в натуре, они становятся частью уставного капитала и неразрывно связаны с компанией. Соответственно, изменение стоимости ПИС затрагивает компанию, а затрагивающие компанию изменения правового характера могут повлиять на юридическую судьбу самих ПИС. Ликвидация или роспуск компании могут привести к смене обладателя ПИС. На Рисунке 48 эти ситуации представлены в обобщенном виде.

134. Когда специализированная компания становится банкротом, она ликвидируется. После запуска процесса ликвидации ликвидатор становится доверительным управляющим компании и собственники утрачивают свои права на компанию. Партнеры лишаются возможности определять будущее имущества компании, и ликвидатор распродает это имущество на торгах или на аукционе.

135. Поскольку как ПИС, так и права их использования входят в состав имущества компании, в случае ликвидации они могут перейти в собственность третьих лиц. Таким образом участник специализированной компании может вновь приобрести ИС в рамках процедуры ликвидации.

Рисунок 48: Последствия несостоятельности специализированной компании для ПИС

<b>НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМПАНИИ</b>			
<b>Процедура ликвидации</b>			
(Цель: удовлетворение требований кредиторов, погашение задолженности Предмет обеспечения обязательств по погашению задолженности: имущество компании)			
<b>Реализация имущества в рамках ликвидации компании</b>			
<b>Право собственности на объекты ПИС</b> (вклад в натуре)		<b>Права использования объектов ПИС</b> (лицензия)	
<b>Переходит к кредиторам</b>	<b>Переходит к акционерам</b>	<b>Переходит к кредиторам</b>	<b>Переходит к акционерам</b>
↓			
При условии участия в торгах в рамках ликвидации университет может <b>вновь приобрести</b> право собственности на объекты ПИС.		Лицензионным договором может быть предусмотрено <b>его автоматическое расторжение</b> в случае несостоятельности специализированной компании.	
↓			
<b>Происходит смена правообладателя</b>		<b>Правообладателем остается университет</b>	

136. Если ПИС передаются в порядке внесения вклада в натуре, любое изменение правового положения или стоимости объектов ПИС отражается на специализированной компании. Возможные последствия представлены на Рисунке 49. Коммерческая стоимость объектов ПИС определяется многочисленными факторами, среди которых наиболее важными, естественно, являются состояние правовой охраны, ее режим



(патент, полезная модель и т.п.) и объем (пункты формулы, территория действия, срок охраны).

137. Использование и коммерциализация технологии представляют собой процессы, протекающие во времени. Течение времени может сопровождаться изменениями, которые влияют на коммерческую стоимость объектов ПИС, например, может быть аннулирован патент, может истечь срок охраны, разработка может оказаться неудачной либо успешной. Если субъектом коммерциализации будет выступать специализированная компания, указанные обстоятельства очевидным образом повлияют на нее, а непосредственное содержание наступивших последствий будет изменяться в зависимости от порядка передачи ПИС специализированной компании: внесение вклада в натуре или на основании лицензионного договора.

Рисунок 49: Последствия изменения стоимости ПИС для специализированной компании

<b>Изменение стоимости интеллектуальной собственности</b>			
<b>Право собственности на интеллектуальную собственность (вклад в натуре)</b>		<b>Права использования интеллектуальной собственности (лицензия)</b>	
Акционерный капитал не может составлять менее законодательно установленного минимума		Отражены в балансе компании <b>среди нематериальных активов</b>	
<b>Уменьшение стоимости</b>	<b>Увеличение стоимости</b>	<b>Уменьшение стоимости</b>	<b>Увеличение стоимости</b>

<p><b>Уменьшение капитала</b>, если это не создает угрозы для капитала (внесение изменений в устав)</p> <p><b>Изменение организационно-правовой формы компании, слияние, разделение, прекращение без правопреемства</b>, если угроза для капитала существует</p>	<p><b>Увеличение капитала</b></p> <p>Если не будет получен новый патент, а стоимость превысит размер собственного капитала компании, разница переводится в разряд нематериальных активов</p>	<p>Может служить основанием для изменения или расторжения лицензионного договора</p> <p><b>Возможно уменьшение размера лицензионного платежа и внесение изменений в лицензионный договор</b></p>	<p>Если специализированная компания вправе осуществлять коммерциализацию результатов разработки, возможно увеличение или пересмотр размера лицензионного платежа</p> <p>Если специализированная компания не вправе осуществлять коммерциализацию результатов разработки, <b>уменьшается доля покрытия и размер лицензионного платежа</b></p>
--	--	--	--

**Выводы:**

1. Перед передачей технологии в первую очередь принимается решение о том, кому будут предоставлены ПИС: действующей компании или вновь создаваемой специализированной компании.
2. При создании специализированной компании следует четко определить порядок участия университета и изучить соответствующее законодательство.
3. Университету удобнее передавать технологию специализированной компании на основании лицензионного договора, а не путем внесения вклада в натуре.
4. Следует уточнить условия и порядок участия изобретателей.

**VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

An Inventor's Guide to Technology Transfer at the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2005., pp. 2-15

Cole, B.: DOE labs: models for tech transfer, IEEE spectrum, 1992, pp. 53-57

Gazda, I.: Transfer of technology, Kluwer Law International, London, 1996, pp. 147-148

Gibson, D. V., Williams, F., Wohlert, K. L.: The state of the field: a bibliographic view of technology transfer, in: Williams, F. – Gibson, D. V. (eds.): Technology transfer: a communication perspective, Sage Publications, Newbury Park, Calif., 1990., pp. 277-292

<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>, 26/08/2006

“Successful Technology Licensing”, IP Assets Management Series, World Intellectual Property Organization (WIPO) Publication No.903E,  
<http://www.wipo.int/ip-development/en/strategies/technology.html>

Commission Recommendation C(2008)1329 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations

Management of Intellectual Property in Publicly-funded Research Organizations: Towards European Guidelines (Expert group report – Office for Official Publications of the European Communities), Luxembourg, 2003.

An Inventor’s Guide to Technology Transfer at the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2005., pp. 2-15

Convention on the grant of European patents (European Patent Convention), Done at Munich on October 5, 1973

Engelfriet, A.: When is something prior art against a patent? [www.iusmentis.com](http://www.iusmentis.com), 29/09/2006

Magyar Szabadalmi Hivatal: A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója, Budapest, 2001, pp. 19-33

Molnár, I.: Szellemi tulajdon menedzsment és technológia transzfer, Kecskemét, 2008.  
Patent Cooperation Treaty, Done at Washington on June 19, 1970 (amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and October 3, 2001)

Regulation (EC) No 1906/2006 of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation of undertakings, research centers and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007-2013)

UNICO Practical Guides: Commercialization Agreements – Material Transfer Agreements, [www.unico.org.uk](http://www.unico.org.uk), 21/08/2006

[http://www.wipo.int/patentscope/en/patents\\_faq.html#patent](http://www.wipo.int/patentscope/en/patents_faq.html#patent), 21/08/2006

<http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9106.html>, 21/08/2006

<http://www.cas.org/about.html>, 24/08/2006

[http://ep.espacenet.com/?locale=EN\\_ep](http://ep.espacenet.com/?locale=EN_ep), 27/08/2006.

<http://www.european-patent-office.org/index.en.php>, 29/08/2006

<http://www.uspto.gov/main/aboutuspto.htm>, 02/09/2006

<http://www.delphion.com/>, 06/09/2006

<http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>, 08/09/2006

<http://www.espacenet.com/access/index.en.htm>, 13/09/2006

[http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement\\_en.html#standard\\_ga](http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga), 13/09/2006

<http://www.desca-fp7.eu/>, 13/09/2006

Association of University Technology Managers: FY 2004 Licensing Survey, 2005.

Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)

EC: FP7 in Brief, [http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/home\\_en.html](http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/home_en.html), 15/06/2008

Langemeyer, C. J.: When do start-ups make sense? Journal of the Association of University Technology Managers, Fall 2004

Molnár, I.: Szellemi tulajdon menedzsment és technológia transzfer, Kecskemét, 2008.  
UNICO Practical Guides: Commercialisation Agreements, St. John's Innovation Centre, Cambridge, 2006.

WIPO: Exchanging Value – Negotiating Technology Licensing Agreements, 2005, p. 19.

UK DIUS Lambert Toolkit for Collaborative Research  
<http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements/>