



Д. Б. Шульгин, В. С. Кортков

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ ПРИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



D. B. Shulgin, V. S. Kortov

Conflict of interests control at commercialization university technologies

The major elements of the developing politics of Russian universities in the sphere of technology commercialization are the questions connected with solving conflicts of interests. The development of mechanisms of commercialization the results of scientific researches (including those that are based on the rights of intellectual property) brings new sources of conflicts. Such conflicts are connected with motivation of invention as well as with separation proprietorship of the results of intellectual activity. The authors of the following article suggest examining participants of conflicts, origin of conflicts and ideas of solving them.

Важнейшим элементом формирующейся политики российских университетов в сфере коммерциализации технологий являются вопросы, связанные с разрешением конфликтов интересов. Первичной причиной таких конфликтов является, по-видимому, расхождение между сложившимися веками представлениями о миссии университетов как учреждениях, которые занимаются образовательной деятельностью и выполняют научные исследования, и все более глубоким «втягиванием» университетов в рыночные отношения в сфере инноваций. К этой группе возможных конфликтов относится, например, ситуация, когда научные интересы исследователя при подготовке диссертации требуют немедленного опубликования результатов (чтобы быть первым), а коммерческие интересы предполагают временное засекречивание полученных результатов с целью сохранения коммерческой ценности путем последующего патентования или продления статуса ноу-хау.

Развитие механизмов коммерциализации результатов научных исследований, в том чис-

ле основанных на правах интеллектуальной собственности, приносит новые источники конфликтов, связанные с мотивацией изобретательства, а также разделения прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности.

Участники и причины конфликтов интересов

В университетской среде основными участниками таких конфликтов могут являться:

- Исследователь как работник университета.
- Университет как работодатель.
- Университет как исполнитель контрактной исследовательской работы.
- Заказчик — государство.
- Заказчик — частная компания.

Для моделирования способов разрешения этих конфликтов их удобно объединить в группы по характеру вызывающих их причин. Первая группа причин относится к законодательству. В развитых странах, таких как США и Великобритания, для разрешения конфликтов, связанных с разделением прав собственности

между государством и университетами, выполняющими исследования за счет государственного бюджета, были предприняты максимальные усилия еще в 80-е годы XX столетия. Российское законодательство в последние годы также достигло существенного прогресса в этой сфере. Однако в то время, как законодательство США четко определяет механизм реализации ограничений на передачу прав университету, в российском законодательстве пока таких процедур нет. Кроме того, неясен механизм использования университетами патентов на изобретения, являющиеся результатами бюджетных исследований.

Что касается отношений работник — работодатель, то, несмотря на некоторые отличия законодательств России и США, условия возникновения прав собственности формально достаточно четко регламентируются законодательствами США и России. Отличия заключаются в следующем.

В общем случае в соответствии с Патентным законом США право на получение патента на изобретение, созданного работающим по найму изобретателем, принадлежит изобретателю, а просто существование отношений работник — работодатель не является причиной перехода прав на изобретение работодателю [1]. Исключение составляет ситуация, когда изобретатель был нанят или ему было поручено выполнение конкретной исследовательской задачи. Кроме того, переход права на получение патента может быть предусмотрен специальным соглашением между работником и работодателем.

В российском законодательстве права на служебные изобретения, т. е. созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежат работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Таким образом, в России дополнительным условием перехода права к правообладателю по сравнению с Патентным законом США является простое выполнение работником служебных обязанностей [2]. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Патентного закона РФ, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подаст заявку в Патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит ав-

тору о сохранении соответствующего объекта в тайне, автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя.

Итак, в России и за рубежом существует законодательная база, определяющая рамки и принципы взаимоотношений работника и работодателя в отношении создаваемых объектов интеллектуальной собственности. Вместе с тем, как показывает опыт, без принятия конкретных политик и без дополнительного регламентирования отношений внутри организации вероятность возникновения конфликтов весьма высока. Наиболее ярким примером разрешения конфликта российскими изобретателями — работниками университета является формулировка «я изобрел это дома по собственной инициативе». Сложность для работодателя в разрешении настоящего конфликта усугубляется также тем, что, как правило, в последнее время трудовые обязанности ученых недостаточно четко регламентированы. Должностные инструкции имеют общий и неконкретный характер, поэтому доказать в суде служебный характер изобретения будет весьма сложно.

Аналогичные ситуации характерны и для зарубежных университетов. В частности, известен случай [3], когда университетом штата Пенсильвания (как и большинством других университетов США) принята политика, суть которой заключается в том, что «...права на все изобретения, созданные в рабочее время или за счет средств университета, принадлежат университету». Эта политика университета опубликована в общих правилах для профессорско-преподавательского состава. Вместе с тем, автор изобретения, отстаивая в суде свои права на получение патента на изобретение, утверждал, что, во-первых, его никто не знакомил с этими правилами, а во-вторых, он не подписывал по этому поводу никаких письменных соглашений.

Очевидный вывод из подобных ситуаций следующий — законодательная база в сфере разделения прав на результаты интеллектуальной деятельности должна обязательно дополняться соответствующей локальной (университетской) нормативной базой, процедурами ознакомления с ней профессорско-преподавательского состава, а также документального оформления отношений прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности между работником и работодателем.

Второй группой причин конфликтов являются причины социально-психологического характера. Несмотря на то, что таких примеров немного и число их постоянно уменьшается, авторам настоящей статьи не раз приходилось слышать такие высказывания из уст некоторых сотрудников университета: «я старался, изобретал, а теперь мне нужно это кому-то (своему университету!) отдавать». В этой ситуации изобретатели иногда получают патент на свое имя, создавая тем самым почву для возможного конфликта интересов при коммерциализации технологии, когда университет может предъявить свои претензии и сорвать сделку с «конфликтным» патентом.

Не менее существенной предпосылкой возникновения конфликтов является социально-экономические причины, характерные больше для России. В частности, низкий уровень оплаты профессорско-преподавательского состава, значительная свобода в организации своей работы по совместительству, а также неготовность и неспособность университетов в середине 90-х годов эффективно распорядиться создаваемыми изобретениями привели к тому, что значительное число заявок на изобретения сотрудники университетов стали подавать от имени сторонних организаций и предприятий, в которых они получали вознаграждение за выданный патент.

Кроме указанных причин возникновения конфликтов интересов для России характерно также неверие изобретателей в способность университета эффективно коммерциализовать изобретение. Это вполне объективная причина, так как до последнего времени очень немногие университеты могут похвалиться значительными успехами или хотя бы существенными усилиями в этой сфере.

В целом конфликты, возникающие между работником и работодателем по поводу неадекватности вознаграждения (иногда кажущейся), часто выходят за рамки области права интеллектуальной собственности. Единый рецепт для решения таких проблем придумать, по-видимому, весьма сложно, так же, как и при рассмотрении других аспектов управления персоналом. Вместе с тем, анализ опыта зарубежных университетов в сфере разрешения внутренних и внешних конфликтов, связанных с правами на объекты интеллектуальной собственности, а также пока небольшой практики в российских

вузах показывает, что основой успеха здесь является реализация подхода «выиграл — выиграл», основанного на так называемой эффективной взаимозависимости [4, 5]. Это относительно новая конкурентная стратегия в бизнесе, принципиально отличающаяся от типичного понимания конкуренции: если кто-то выигрывает, остальные должны проиграть.

Появление стратегии принято связывать с опубликованными в 1950–1953 годах работами американского математика Джона Нэша, в которых он проанализировал так называемые игры с ненулевой суммой — особый класс игр, в которых все участники или выигрывают, или терпят поражение. Позднее принципы взаимовыгодного сотрудничества, получившие название «win-win», были развиты американцем Стивеном Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей» [6] и, несмотря на то, что пока принцип win-win в силу новизны не стал общепринятым ни на Западе, ни у нас в России, многие компании и руководители, использующие его, считают, что он позволяет добиться более эффективных решений [5].

Особую значимость подход «выиграл — выиграл» приобретает с развитием экономики знаний на всех уровнях управления: государство выигрывает от развития инновационной составляющей бизнеса, стимулируемой правами интеллектуальной собственности на инновации, предоставляемыми университетам; университеты, в свою очередь, включая изобретателей в процесс коммерциализации и обеспечивая им дополнительный доход, также получают дополнительные конкурентные преимущества на рынке наукоемкой продукции.

Отношения «работник — работодатель»

В соответствии с подходом «выиграл—выиграл» провозглашение и признание прав университета на создаваемые объекты интеллектуальной собственности должны являться элементом системы мотивации творческой деятельности, так как простое провозглашение прав университета на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности не создает у изобретателя никаких стимулов изобретать — даже наоборот.

Поощрение творческой деятельности, в том числе проведения научных исследований на уровне изобретений (получение новых, неочевидных результатов) должно являться обяза-

тельным элементом организационной культуры любого университета [7]. Весьма ярким подтверждением результативности такой политики является активная изобретательская деятельность в университетах в дореформенный период. Администрации университетов пользовались тогда целым арсеналом средств морального поощрения (доска почета, почетные грамоты и т. д.). В результате такой вуз как Уральский государственный технический университет-УПИ подавал в год более двухсот заявок на изобретения. После глубокого «провала» в середине 90-х годов в последние годы система мотивации изобретательской деятельности активно возрождается. В частности, в Свердловской области с 2000 года лучшие изобретатели ежегодно награждаются грамотами Губернатора и Правительства области. В УГТУ-УПИ лучшие изобретатели ежегодно поощряются приказами ректора.

Другой группой мотивационных факторов является материальное поощрение. В дореформенный период в России эта группа стимулов состояла из двух частей — вознаграждения за факт получения авторского свидетельства на изобретения и вознаграждения за использование изобретения. Однако из-за финансовых проблем периода экономических реформ к середине 90-х годов очень немногие вузы сохранили систему вознаграждения за получение патента на изобретение. Как правило, у университетов не было денег даже на оплату пошлин за патентование.

Возрождение системы материального стимулирования за изобретение в конце 90-х годов в первую очередь было привязано к коммерческому эффекту от реализации патента. В частности, введение в 1998 году в практику УГТУ-УПИ заключения договоров о взаимоотношениях между автором изобретения и университетом, согласно которому «в обмен» на признание прав на изобретение за университетом автор изобретения получал право на существенную часть (50–60 %) от возможных лицензионных платежей, позволило существенно увеличить изобретательскую активность [8].

Вместе с тем, поскольку за последующие три года университету (как и большинству других университетов в России) не удалось достигнуть заметных успехов в коммерциализации технологий (продана лишь одна лицензия), этот мотивационный механизм исчерпал возможно-

сти дальнейшего стимулирования развития изобретательской деятельности. Кроме того, у университета появились конкуренты — промышленные предприятия области, которым гораздо выгоднее «нанять» изобретателя, чем покупать лицензию на изобретение у вуза или заказывать вузу выполнение НИОКР. Как правило, изобретатель получал на заводе около 10 тысяч рублей за подачу заявки на изобретение, завод оплачивал пошлины за патентование, становился собственником патента, который использовал впоследствии в своей деятельности, получая дополнительный доход, иногда в тысячи раз превышающий затраты на патентование и авторское вознаграждение. Формально здесь все правильно и законно. Изобретателя тоже можно понять — при невысоких зарплатах в бюджетной сфере дополнительное вознаграждение никогда не помешает.

Вместе с тем, вознаграждение за подготовку заявки на изобретение, на наш взгляд, не является главной причиной «ухода» изобретений на предприятия. Опыт общения с изобретателями, подающими заявки на изобретения от имени предприятия, свидетельствует о том, что не менее существенной причиной является низкая информированность изобретателей о политике университета в сфере охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности, особенно о тех выгодах, которые он может получить от сотрудничества. Фактически получается, что, отдавая права заводу, изобретатель видит пусть небольшую, но конкретную выгоду — вознаграждение за подачу заявки. Отдавая же права университету (пусть даже в соответствии с законодательством за служебное изобретение), он выгоду не видит. Причем дело не только в деньгах. Некоторым изобретателям кажется, что университету «все равно» — изобретает он или нет. В такой ситуации важна четко провозглашенная работодателем и принятая работниками политика, закрепленная в локальной нормативной базе, институциональная и финансовая поддержка процесса охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (см. табл.).

Большие шаги сделаны в этом направлении в УГТУ-УПИ в 2003–2004 учебном году. Существенно развита институциональная база управления интеллектуальной собственностью. Создан отдел трансфера технологий, который совместно с центром интеллектуальной собствен-

**Пример взаимодействия «выиграл — выиграл» в отношениях
между изобретателем и университетом**

Университет	Изобретатель
Сохранение и развитие интеллектуального потенциала вуза	Признание научных достижений
Приоритет и права собственности на разработки в передовых научных и инновационных направлениях	Вознаграждение за получение патента
Повышение конкурентоспособности инновационной продукции	Участие в доходах от реализации патента

ности университета призван повысить эффективность процесса коммерциализации технологий. Показатели, характеризующие изобретательскую активность, введены в систему рейтинга подразделений и преподавателей и в числе других факторов являются основанием для дополнительного материального стимулирования сотрудников из внебюджетных средств университета. Введена система вознаграждений коллективам авторов изобретений за получение на имя УГТУ-УПИ патента на изобретение или полезную модель. Результат — двукратное увеличение числа заявок на изобретения, подаваемых университетом.

Отношения «университет — заказчик»

В российском законодательстве распределение прав на результаты НИОКР определено 772 статьей Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой права на эти результаты принадлежат заказчику, если иное не предусмотрено договором на выполнение работ, что вполне естественно, так как заказчик оплачивает как сами работы, так и их результаты. Вместе с тем, в рамках сложившейся договорной практики (когда специально не оговариваются права на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности) основным результатом НИОКР является научно-технический отчет, являющийся научным произведением. Формально исключительные права на этот отчет ограничивают его использование только в форме прямого копирования и распространения. Как следствие, в российской практике нередко возникают ситуации, когда некоторые исследовательские организации — исполнители НИОКР через некоторое время после окончания договора оформляли заявочную документацию и получали патент на техническое решение, разработка которого оплачена заказчиком. Хорошо если этот патент будет получен в рамках

оборонительной стратегии. Хуже, если исполнитель будет запрещать заказчику или его деловым партнерам использовать им же оплаченное техническое решение.

Простой способ уменьшить риск возникновения такой ситуации — включение в договор на выполнение НИОКР специального раздела о правах на возможные охраноспособные технологические решения. Следует отметить, что западные компании уделяют этому значительное внимание, о чем, в частности, свидетельствует весьма объемный раздел о правах на результаты НИОКР.

Что касается прав собственности на результаты НИОКР, то формально права должны принадлежать тому, кто оплачивает работы.

Вместе с тем, как правило, во многих случаях университеты — исполнители НИР имеют основания претендовать на определенные права, в том числе на получение в будущем части доходов от коммерческого использования полученных научно-технических результатов. Такими основаниями, на наш взгляд, являются следующие обстоятельства.

Нередко заказчик не имеет финансовой возможности оплатить реальную рыночную стоимость исследований, а исполнитель в силу ограниченного бюджетного финансирования вынужден согласиться с предложенной ценой.

Другая причина — в результаты, передаваемые заказчику, входят нередко наработки, созданные в течение предшествующего периода. В этом случае весьма логично требование исполнителя участвовать в определенной степени в доходах от использования результатов НИОКР. Такая практика уже существует, в частности, в УГТУ-УПИ. Первый опыт появился после выполнения НИР, в которой не были оговорены права на результаты работ, а также не были оговорены вопросы патентных исследований и возможной подготовки заявочной до-

кументации на изобретение. Вместе с тем, некоторые результаты, полученные при выполнении НИР, оказались охраноспособными. Университет предложил заказчику на выбор — либо дополнительно оплатить работы по формированию заявочной документации, либо согласиться на совместное владение патентом, при условии, что выполнение соответствующих работ возьмет на себя университет. Заказчик выбрал второй вариант, и в настоящее время университет и заказчик являются правообладателями патента на изобретение. В соответствии с заключенным соглашением каждая сторона имеет право использовать патент в собственной деятельности, а при продаже лицензии третьей стороне совладелец патента получает определенную часть лицензионных платежей. Вот еще один пример использования подхода «выиграл-выиграл» к решению проблемы разделения прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Следует подчеркнуть, что за рубежом такой подход используется довольно часто. В частности, по свидетельству руководителей ISIS Innovations, непременным условием при заключении договоров с Оксфордским университетом является передача университету прав на владение патентом.

Таким образом, конфликты, возникающие между участниками процесса коммерциализации технологий (изобретатель — университет — заказчик НИОКР), нередко обусловлены целым комплексом социальных, экономических и правовых причин и выходят далеко за рамки права интеллектуальной собственности. Вме-

сте с тем, такие простые правила, как соблюдение принципа «выиграл — выиграл» при определении авторского вознаграждения и разделении прав на разработки, выполняемые при контрактных исследованиях, учет особенностей организационной культуры и статуса конкретного университета, а также обсуждение правил игры «на берегу» и формализация отношений участников процесса, позволяют предотвратить возникновение таких конфликтов, существенно повысить эффективность инновационной деятельности организации.

Литература

1. *Naoko Ohashi*. The university inventor's obligation to assign: a review of U. S. case law on the enforceability of university patent policies // *Jour. Assoc. Univ. Technol. Managers*. 2003. Vol. XV. P. 49–65.
2. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1. с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 — www.fips.ru
3. *Guttag E. W.* Immunizing university research from patent infringement: The implications of *Madey v. Duke University* // *Jour. Assoc. Univ. Technol. Managers*. 2003. Vol. XV. P. 1–21.
4. *Latker N.* A Win-Win Philosophy for Technology Management // *Jour. Assoc. Univ. Technol. Managers*. 1989. Vol. 1. № 1. P. 1.
5. *Кудашкина Е.* Правило win-win превращает конкурента в партнера — <http://www.vedomosti.ru>
6. *Кови Р. С.* Семь навыков высокоэффективных людей: Возврат к этике характера. М.: Свет, 2001. 452 с.
7. *Шульгин Д. Б., Кортов В. С.* Обуза или стратегический ресурс // *Инновации*. 2000. № 1–2. С. 63–65.
8. *Шульгин Д. Б., Кортов В. С.* Модель системы управления интеллектуальной собственностью в вузе // *Университетское управление: практика и анализ*. 2002. № 1. С. 36–43.

