

2. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.businesspatent.ru/article/article.516.1.html>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ПРИ СОЗДАНИИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Родионова Л.В., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

В последние годы на базе ведущих российских вузов формируются учебно-научно-инновационные комплексы, обеспечивающие конкурентоспособность образовательных, научно-технических и производственных услуг в долгосрочной перспективе на территориальном, российском и международном рынках на основе единства образовательного, научного, научно-технического и инновационного процессов и формирования основы для инновационного развития региона [2].

Раньше инновационная деятельность в вузе воспринималась как разновидность прикладных научных исследований, результатом каждого из которых является статья, научный отчет или передача результатов заказчику. При этом дальше, после такой передачи вуз, как партнер в инновационном процессе, уже не воспринимался. Теперь же стало ясно, что инновационная деятельность – это бизнес. Университеты стали инвестиционно привлекательными. Если раньше трансфер знаний в вузе был бесплатным, то сейчас к нему добавился коммерческий компонент. Однако одной из проблем, с которой сталкиваются университеты в инновационном процессе – распределение интеллектуальных прав между субъектами этого процесса.

Основными субъектами рыночных отношений при коммерциализации интеллектуальной собственности в процессе инновационной деятельности вуза являются: вуз, авторы объекта ИС, предприятия, выпускающие продукцию РИД; органы государственного управления и контроля (ФИПС), предприятия-«пираты», осуществляющие несанкционированное использование РИД, лица, осуществляющие финансирование [3].

По характеру проявления можно выделить три основных аспекта взаимоотношений между субъектами:

— технический (связан непосредственно с материальными и нематериальными объектами промышленного производства продукции (услуг) на основе интеллектуальной собственности);

- финансово-экономический (связан с потреблением продукции с РИД и соответствующим перераспределением финансовых средств);
- социально-правовой (связан с моральными и юридическими нормами (законами) и традициями, которые необходимо учитывать в деятельности) [3].

В качестве основ при распределении прав на объекты ИС можно выделить три аспекта: законодательные основы, корпоративные правила и сложившаяся практика реализации.

По виду участвующих субъектов при распределении интеллектуальных прав все отношения можно разделить на следующие основные группы взаимоотношений лиц при коммерциализации ИС:

- Вуз – автор объекта ИС;
- Вуз – автор – предприятие.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное (ст. 1295 ГК РФ) [1]. На основании указанных норм университет, как исполнитель работ, финансируемых из бюджетных средств, обладает интеллектуальными правами на результаты, получаемые в ходе выполнения этих работ. При передаче патентообладателем (университетом) принадлежащих ему прав на патент другому лицу (продажа лицензии на использование охраняемого объекта, заключение договора об отчуждении исключительного права) автору выплачивается вознаграждение [5].

Политика университета в области интеллектуальной собственности устанавливает, как будут в вузе распределяться права. Так в УрФУ в соответствии с политикой в области ИС право на получение патентов на технические решения, созданные работником университета в результате фундаментальных и прикладных исследований, экспериментальных разработок и инновационных проектов в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежат УрФУ, что учитывается при составлении трудовых договоров, а также гражданско-правовых соглашений о взаимоотношениях сторон в связи с созданием объекта ИС. Если университет примет решение не поддерживать в силе полученный патент на объект промышленной собственности, то автор может запросить у университета передачу ему исключительного права на объект ИС по договору отчуждения прав. Университет передает права автору, если такая передача прав не нарушит обязательства университета по внешним контрактам, при этом автор обязан компенсировать 50% расходов на патентование объекта промышленной собственности университету [4].

Поскольку университет, как правило, не имеет собственной производственной базы и в большинстве случаев не может самостоятельно заниматься выпуском

продукции, основными формами внедрения интеллектуальной собственности для него становятся:

- внедрение в рамках деятельности существующих компаний, заинтересованных в получении права на использование университетских разработок;
- внедрение через создание новых компаний, в том числе с прямым или косвенным участием университета.

Создаваемые компании называют малыми инновационными предприятиями (МИП), а в соответствии с общепринятой в мире терминологией – спин-офф или спин-аут компаниями (от англ. spin-off, spin-out – отпочковавшаяся компания). Внося в уставный капитал интеллектуальные права, университет передает малому инновационному предприятию либо исключительные права, либо права на ее использование. Предварительно необходимым действием является оценка объекта интеллектуальной собственности [6].

Создание МИП связано с использованием интеллектуальной собственности, разработанной в конкретном подразделении вуза – в лаборатории, институте, на кафедре и т.д. При этом всегда возникает вопрос о возможности использования этой интеллектуальной собственности данным подразделением, в том числе проведения на ее базе дальнейших исследований, распределения прав на соответствующие доработки и т.п.

Рассматривая практику российских университетов, можно привести в качестве примера УрФУ, где учет интересов подразделений происходит следующим образом:

- структурное подразделение, сотрудником которого является автор, принимает участие в решении о создании МИП;
- часть доходов от заключения лицензионного договора направляется в распоряжение структурного подразделения (до 20% полученных университетом доходов);
- структурное подразделение участвует в определении сфер деятельности создаваемого МИП, следя за тем, чтобы они не пересекались с направлениями деятельности структурного подразделения.

При Уральском федеральном университете действуют и развиваются малые инновационные предприятия (МИП) с его участием. Такие предприятия создаются с целью коммерциализации инновационных разработок УрФУ, как правило, в форме общества с ограниченной ответственностью. В 2010 году в университете функционировало 5 предприятий, в 2011 году – порядка 40. На октябрь 2012 г. с участием УрФУ действовал 61 МИП (см. диаграмму 1).

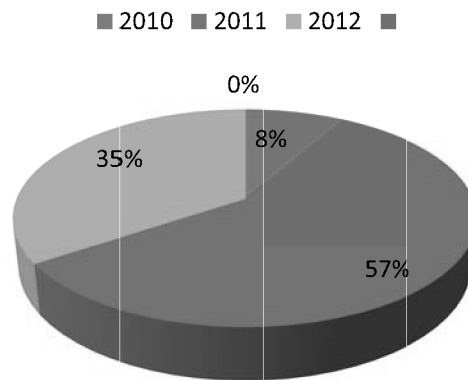


Рис. 1. Количество МИП, созданных в период 2010-2012 гг.

Однако внесение ИС в уставный капитал предприятия не всегда представляет интерес для университета, например, в случае, если размер уставного капитала невелик. Возникает вопрос: есть ли смысл университету заниматься коммерциализацией объекта ИС, рыночная стоимость которого мала. В этой ситуации предпочтительнее в уставный капитал внести денежные средства, а интеллектуальные права передать по лицензионному договору. Для предприятия со значительным уставным капиталом такой проблемы нет [6].

В настоящее время диалог между университетом и МИП по этому вопросу продолжается. Как правило, исследования и после создания МИП фактически продолжают проводиться в университете, поэтому и права должны принадлежать ему, а МИП должен иметь право на исключительную или неисключительную лицензию. Вместе с тем при решении этого вопроса нередко возникает неопределенность в связи с тем, что новые разработки создаются в рамках НИОКР, значительная часть которых формально проводятся в МИП. В этой ситуации патентообладателями должны выступать совместно университет и МИП. При этом каждый патентообладатель будет иметь право использования изобретения по патенту. Причем «по умолчанию» он не обязан делиться доходами с партнером. Однако на практике компания будет выпускать продукцию на правах патентообладателя, а университет не будет. Вероятность продажи лицензии или отчуждения патента невелика (как правило, именно поэтому создается МИП). Возникает вопрос необходимости патента университету.

Лицензирование без участия вуза в капитале компании – альтернативная модель коммерциализации университетских разработок наряду с созданием МИП. В этом случае право использования интеллектуальной собственности предоставляется уже существующей и действующей на рынке компании, к которой университет, как правило, не имеет никакого отношения.

Лицензированием признается предоставление права использования интеллектуальной собственности. Университет, предоставляющий такое право, называется лицензиар. Лицо, которому предоставлена лицензия, называется лицензиат. За предоставление права использования интеллектуальной собственности по лицензии университету выплачивается вознаграждение – как правило, в форме роялти (периодических лицензионных платежей в виде процента от дохода) [5].

Имущественные интересы авторов разработки обеспечиваются в основном за счет выплаты им части полученного университетом лицензионного вознаграждения. Обычно в университете существует общепринятая практика в области интеллектуальной собственности, определяющая правила распределения доходов. Так в УрФУ после компенсации затрат на правовую охрану объекта ИС, которые оплачивает вуз, 50% поступлений передается авторам в качестве вознаграждения, 20 % — структурным подразделениям УрФУ, в которых был создан используемый объект, и оставшиеся 30 % — на развитие инновационной деятельности университета [4]. За период с 2011 по 2013 гг. в УрФУ было заключено 17 договоров по передаче интеллектуальных прав, в том числе 2 договора отчуждения (см. диаграммы 2 и 3).

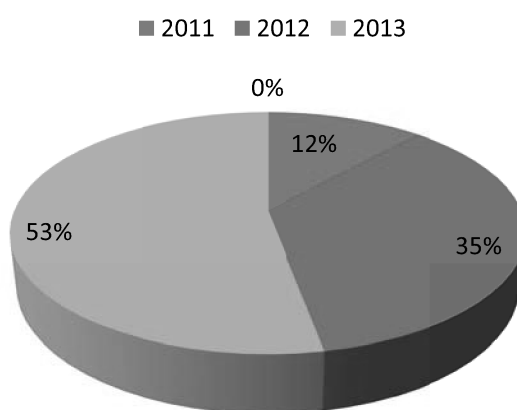


Рис. 2. Количество лицензионных договоров, заключенных в 2011-2013 гг.



Рис 3. Соотношение лицензионных и договоров отчуждения в 2011-2013 гг.

Выбор модели лицензирования целесообразен в следующих случаях:

- если команда разработчиков ориентирована в первую очередь на научную и исследовательскую деятельность и не готова прикладывать усилия к развитию собственного бизнеса на основе данной интеллектуальной собственности;
- если прогнозируется, что у разработки будет слишком узкий рынок. Данный фактор неизменно скажется на рентабельности бизнеса для университета и создателей интеллектуальной собственности;
- если у команды разработчиков недостаточно компетенций для коммерциализации интеллектуальной собственности через создание МИП и при этом сотрудники специальных подразделений университета понимают, что им придется максимально включаться в процесс управления компанией или активно вовлекать внешних экспертов. В противном случае потребуется неоправданно много усилий и средств на оказание консалтинговых и других необходимых для развития бизнеса услуг. Кроме того, режим ручного управления со стороны университета не всегда возможен в силу ограниченности ресурсов;
- если созданная в университете разработка предназначена для рынка, возможность входа на который для новой компании с участием университета сильно ограничена (например, в силу наличия компаний-монополистов).

При выборе модели лицензирования полезно знать о ряде связанных с ней дополнительных преимуществ. В частности, лицензирование интеллектуальной собственности без участия университета в капитале компании подразумевает более простую процедуру документооборота по сравнению с созданием МИП. Кроме того, при использовании данной модели коммерциализации ИС риск возникновения конфликта интересов между разработчиками и университетом сводится к минимуму. Зато

вероятность поступления университету платежей за использование интеллектуальной собственности предприятиями промышленности возрастает. В случае же неудачного внедрения разработки или незаконной деятельности компании-лицензиата репутация университета и разработчиков не пострадает.

Обобщая опыт взаимодействия университета и предприятия с точки зрения распределения интеллектуальных прав, можно утверждать, что на выбор оптимального решения влияют многие факторы, среди которых особая роль отводится экономическому интересу обеих сторон к сотрудничеству на основе поиска оптимального баланса интересов. Что касается формальных аспектов, то российское законодательство предоставляет широкий выбор вариантов многостороннего взаимодействия между авторами объекта ИС, университетами и малыми инновационными предприятиями.

Библиографический список:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Кортон С.В., Устелемов С.В. УГТУ на пути создания УНИК // Университетское управление: практика и анализ. 2001. №3;
3. Мингалева Ж.А., Логинова Т.Е. Опыт правового регулирования объектов интеллектуальной собственности и инновационной деятельности (на примере Германии) // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Юрид. науки. 2012. №1;
4. Политика УрФУ в сфере интеллектуальной собственности;
5. Электронный ресурс: <http://ineo.hse.ru/commerce>
6. Родионова Л.В., Шульгина Н.А. Распределение интеллектуальных прав при создании МИП с участием университета // Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью. Материалы научно-практической конференции. 2012.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Сидорина Е.Д., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

На сегодняшний день эффективность деятельности высшего учебного заведения во многом определяется его интеллектуальным потенциалом, качеством и