

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МАЛЫМ ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВУЗА

Статья посвящена отдельным аспектам коммерциализации интеллектуальной собственности малым инновационным предприятием вуза. Рассматриваются: организация патентно-лицензионной деятельности предприятия, выбор стратегии правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, приобретение и передача прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентно-лицензионная деятельность, активизация творческой работы, содействие приобретению прав, коммерциализация.

A.V. Pavlov

COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY TO SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES OF THE UNIVERSITY

This article is devoted to individual aspects of the commercialization of intellectual property to small innovative enterprises of the university. The organization of patent and licensing activities of the enterprise, the strategy for the legal protection of intellectual property, acquisition and transfer of rights to intellectual property are considered.

Keywords: intellectual property, patent-licensing, activation of creative work, facilitation the acquisition of rights, commercialization.

Организационные аспекты выявления и коммерческого использования охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации – объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и их коммерциализация – ключевые факторы инновационной деятельности вуза, позволяющие ему получать прибыль от использования нововведений и распоряжения правами на них. Надлежащая организация выявления, правовой охраны и коммерческого использования охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (патентно-лицензионной деятельности) в малом инновационном предприятии (МИП) вуза в существенной мере влияет на инновационную деятельность вуза в целом и может ее стимулировать.

Организация патентно-лицензионной деятельности предполагает:

- заблаговременное планирование выделения финансовых средств на патентно-лицензионную работу (в частности, для проведения патентных исследований; работы с патентными базами данных (БД), доступными в сети Интернет; правовыми БД; патентной документацией на оптических дисках и в автоматизированных БД Патентного

ведомства РФ; оплаты госпошлин и услуг Патентного ведомства РФ);

- обеспечение материально-технической базы для проведения патентно-лицензионных исследований (прежде всего, создание компьютеризированных и обеспеченных необходимой оргтехникой и средствами коммуникации рабочих мест);

- организационное и правовое обеспечение взаимодействия специалистов по патентно-лицензионной работе МИП с научными работниками, разработчиками, специалистами по маркетингу и экономистами вуза (и сторонними привлеченными к сотрудничеству специалистами) с целью консультирования и принятия согласованных и обоснованных организационных, технико-экономических и правовых решений по охране и коммерциализации разработок;

- планирование создания и периодической актуализации методологического и правового обеспечения патентно-лицензионной работы в вузе (разработка методик и иных материалов по проведению патентно-лицензионной работы, локальных правовых актов, связанных с выявлением, правовой охраной и коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности, типовых договоров; разработка учебно-методических материалов и лекционных курсов для обучения специалистов основам охраны результатов интеллектуальной деятельности и т.п.);

¹ Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин НОУ ВПО «Российский новый университет».

- разработку и реализацию мероприятий и стимулов, способствующих активизации творческой деятельности сотрудников вуза. Таковыми могут являться, например: выделение грантов на конкурсной основе; установление изобретателям фиксированного и существенного в процентном выражении вознаграждения от дохода МИП (вуза) от продажи лицензий и заключения договоров об отчуждении исключительных прав на ОИС, реализации продукции; льготное финансирование разработчиков, ранее создавших успешно реализованную МИПом технологию.

Выработка стратегии правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ, услуг и имущественных комплексов

При формировании стратегии правовой охраны ОИС следует сначала установить круг потенциально подлежащих охране объектов, рынки реализации ОИС. С этой целью должна быть проведена *инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности (РИД)*, оценена их значимость, проведены маркетинговые исследования. При этом следует учитывать, что ряд не охраняемых в России объектов может охраняться в других странах. Например, в Японии и США патентоспособны программные средства, в Японии – бизнес-методы.

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ в России в качестве ОИС охраняются только:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для ЭВМ;
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) наименования мест происхождения товара;
- 16) коммерческие обозначения.

В принципе МИП вуза или сам вуз могут располагать правами на все вышеперечисленные объекты. Однако, вероятнее всего, правами на селекционные достижения МИП может располагать, если как-то связан с селекционной деятельностью, правами на топологии интегральных микросхем – если осуществляет деятельность в

сфере микроэлектроники, а правами на наименование места происхождения товара – в случае производства товаров, особые свойства которых обусловлены местом их производства.

Аспекты, которые необходимо учитывать при формировании стратегии правовой охраны ОИС:

- целесообразность охраны каждого РИД с учетом научно-технических, экономических, конъюнктурных и иных факторов;
- условия возникновения охраны (соблюдение формальностей, выполнение процедур регистрации прав, расходы на патентование, срок регистрации ОИС и прочее);
- объем приобретаемых прав (территория и срок действия, объем правомочий);
- реальные возможности предотвращения нарушений приобретаемых прав и защиты нарушенных прав;
- возможность в ряде случаев на альтернативной основе выбирать форму охраны ОИС (например, охрану устройства в качестве изобретения или полезной модели);
- необходимость проверки РИД на патентную чистоту перед их использованием и предоставлением прав на их использование;
- необходимость поддержания в силе охраняемых документов и устранения конфликтных ситуаций при так называемом столкновении объектов охраны, правового сопровождения ОИС;
- необходимость последующего после возникновения прав учета и документирования фактического использования ОИС;
- для осуществления патентно-лицензионной работы требуется формирование БД по тематикам разработок, мониторинг деятельности конкурентов.

Приобретение и коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности

Следует учитывать, что распоряжаться правами на ОИС можно, только располагая такими правами. Права на ОИС могут приобретаться как в результате создания ОИС в самих вузе или МИП, так и в результате приобретения прав у сторонних правообладателей на основании заключения с ними лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав. Передача вузом МИПу прав на подачу заявочных материалов в Патентное ведомство РФ на ОИС и, соответственно, приобретение МИПом исключительных прав на ОИС после их государственной регистрации может быть оформлена договором в простой письменной форме. Приобретение МИПом прав на ОИС у контрагентов осуществляется путем заключения лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав, которые

подлежат или не подлежат государственной регистрации в зависимости от ОИС, права на которые передаются.

Необходимо специально урегулировать переход прав на создаваемые ОИС в трудовых договорах с сотрудниками или в гражданско-правовых договорах. Так, согласно ст. 1373 ГК РФ, право на получение патента и исключительное право на изобретение, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту могут принадлежать либо организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

Помимо урегулирования перехода прав на создаваемые ОИС, прежде всего, требуется получение письменного согласия от всех сотрудников вуза и МИПа, могущих создавать ОИС при исполнении своих профессиональных обязанностей, и специалистов, привлекаемых на основе гражданско-правовых договоров, передавших свои права на будущие ОИС вузу (МИПу), раскрывать все результаты, которые могут являться изобретениями и прочими ОИС, и выполнять все действия и процедуры, необходимые для их регистрации или патентования, если это требуется для возникновения прав.

В отношении служебного изобретения, служебной полезной модели и служебного промышленного образца действует следующее правило (п. 4 ст. 1370 ГК РФ): при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения о том, что права на ОИС не принадлежат работодателю, работник должен *письменно* уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Представляется, что это требование ГК РФ должно быть конкретизировано в локальном акте вуза (такая конкретизация отсутствует на уровне федерального нормативного акта). Целесообразно предусмотреть раскрытие сущности новшества в письменном уве-

домлении со степенью полноты, достаточной для оформления заявочных материалов в Патентное ведомство РФ, а следовательно, раскрывающее все его существенные признаки. Полагаем, что простой констатации факта создания новшества (в уведомлении) недостаточно (в дальнейшем могут возникнуть спорные ситуации). Это обусловлено тем, что работодателю предоставляется право в течение четырех месяцев со дня уведомления подать в Патентное ведомство РФ заявку на выдачу патента на свое имя, и он должен располагать достаточной для этого информацией. Кроме того, не будет лишним в локальном акте предусмотреть обязательное содействие создателей новшества оформлению заявочных материалов на патентование новшества, так как законодательство в явном виде этого не предусматривает, а, как показывает практика, оформление, например, заявочных материалов на изобретение без участия самого изобретателя часто просто невозможно.

С правовой точки зрения распоряжение МИПом, наряду с другими правообладателями, правами на ОИС не имеет особой специфики и регулируется общими нормами части 4 ГК РФ, в частности в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, прежде всего положениями ст.ст. 1233–1239, 1365–1369 ГК РФ.

Литература

1. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
2. Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
3. *Варпаева, И.А.* Учет результатов интеллектуальной деятельности в процессе создания бюджетными учреждениями хозяйственных обществ // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2010. – № 10.
4. *Еременко, В.И., Евдокимова, В.Н.* Некоторые формы распоряжения исключительным правом на объекты промышленной собственности в части четвертой ГК РФ // Адвокат. – 2008. – № 4.
5. *Стриханов, М.Н., Суворинов, А.В.* О развитии инновационной деятельности и малого предпринимательства в системе профессионального образования // Инновации. – 2003. – № 9.