

МГУ имени М.В.Ломоносова
Факультет государственного управления
Кафедра экономики инновационного развития

На правах рукописи

Николаева Лена Петровна

**ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОЕМКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Специальность: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
управление инновациями

Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук

Научный руководитель: проф., д.э.н. Молчанова О.П.

Москва - 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Интеллектуальная собственность как объект управления	11
1.1. Задачи и функции управления интеллектуальной собственностью.....	11
1.2. Особенности государственного управления интеллектуальной собственностью в РФ и за рубежом	26
1.3. Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности..	47
Глава 2. Лицензирование как способ коммерциализации интеллектуальной собственности.....	63
2.1. Лицензионное соглашение: понятие, виды, основные условия.....	63
2.2. Лицензионная политика как инструмент операционализации стратегии управления интеллектуальной собственностью.....	74
2.3. Типология конкурентных стратегий коммерциализации интеллектуальной собственности организации.....	83
Глава 3. Анализ лучших мировых практик разработки и реализации лицензионной политики университета	105
3.1. Сравнительный анализ механизмов управления лицензионной деятельностью в Стэнфордском и Кембриджском университетах, в Массачусетском технологическом институте.....	105
3.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов управления лицензионной деятельностью в российском классическом университете (на примере МГУ имени М.В. Ломоносова).....	139
Заключение.....	159
Список литературы.....	165
Глоссарий.....	179

Введение

Актуальность темы исследования. В условиях развития экономики, основанной на знаниях, несмотря на существенную роль материальных активов в хозяйственной деятельности инновационной компании, ключевым фактором ее устойчивого конкурентоспособного положения на рынке становится эффективное использование нематериальных активов (НМА). Если в 80-е гг. 20 века доля нематериальных активов в рыночной капитализации компаний не превышала 40%, к середине 90-х гг. могла составлять более 75%¹, то на сегодняшний день в высокотехнологичных отраслях этот показатель может достигать 80-90%.²

По сравнению с материальными видами капитала (денежный, физический) управление интеллектуальным капиталом отличается большей сложностью, т.к. принципиальное значение имеет взаимодействие всей совокупности нематериальных ценностей компании, участвующих в создании и продвижении инновационного продукта или услуги. Этой сильной взаимозависимостью между отдельными элементами интеллектуального капитала (человеческим, клиентским и структурным капиталом³) и объясняется, почему порой при наличии сильной технологии, но отсутствии спроса на рынке или оппортунистическом поведении работников компания не способна извлекать из интеллектуального капитала экономические выгоды. Ввиду того, что знания работников или лояльность клиентов формально не принадлежат компании, только интеллектуальная собственность (ИС), закрепляющая за организацией исключительные права на результаты инновационной деятельности, способна стать устойчивой

¹ Каплан Р., Д. Нортон, Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. М., Олимп-Бизнес, 2005 г. , с.4.

² Информационно-образовательный портал LearnIP, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, ноябрь 2011 г. <http://learnip.ru/video/vvedenie-v-is/>

³ Согласно концепции интеллектуального капитала Т. Стюарта, человеческий капитал – это капитал, создаваемый личностным и профессиональным вкладом каждого работника в процессе их трудовой деятельности. Клиентский капитал – это капитал, который складывается из связей и устойчивых отношений компании с клиентами и потребителями. Структурный капитал включает в себя технологии, объекты интеллектуальной собственности, публикации и бизнес-процессы. // Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал: Новый источник богатства организаций / Томас А.Стюарт ; пер.с англ.В.А.Ноздриной М. : Поколение, 2007.

основой конкурентного преимущества инновационной компании. Смещение ключевых факторов конкурентоспособности современной организации в сторону интеллектуальной собственности подтверждается, в частности, нарастающим количеством подаваемых на получение патентов заявок и ростом судебных разбирательств, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности.

Опыт зарубежных интеллектуалоемких компаний, т.е. организаций, чьи интеллектуальные ресурсы составляют существенную долю в структуре капитала компании, наглядно демонстрирует значение и возможности коммерческого использования ИС. В связи с этим особого внимания заслуживает изучение принципов, подходов и механизмов эффективного управления объектами интеллектуальной собственности (ОИС). Однако анализ научно-теоретической базы в области ИС показал, что до недавнего времени отечественные специалисты рассматривали ИС преимущественно с правовой точки зрения. Аналогичная ситуация сложилась в практике российских компаний – львиная доля вопросов, касающихся интеллектуальной собственности, связана с правовой охраной РИД, а не с попыткой разработать эффективную систему управления интеллектуальной собственностью. В то время как эффективность и коммерческий успех использования интеллектуальной собственности обусловлены далеко не только правовой охраной ИС, а целым комплексом экономических, управленческих и маркетинговых факторов, остающихся фактически вне поля научно-теоретического изучения. С целью восполнения данного пробела была и выбрана данная тема исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на то, что в отечественной науке комплексное изучение принципов и механизмов разработки стратегии управления ИС и лицензионной политики в целях повышения конкурентоспособности компании не получило должного внимания, стоит отметить, что существенный вклад по различным аспектам сферы интеллектуальной собственности внесли многие зарубежные и

русские ученые. Исследованию правовых аспектов регулирования интеллектуальной собственности посвящены работы Близнеца И.А., Еременко В.И., Дозорцева В.А., Мазур Е.А., Карпычева М.В., Бромберга Г.В., Мухамедшина И.С., Серго А.Г. Существенный вклад в разработку вопросов коммерциализации интеллектуальной собственности внесли Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А., Мухопад В.И., Конов Ю.П., Гончаренко Л.П., Дашян М.С., Сумин А.В., Харламов В.Н., Видякина О.В. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Процесс формирования рынка интеллектуальной собственности был рассмотрен в работах Мызниковой М.Н., Никитенко С.М., Куперман В.Г., Бобрышева В.А., Куклева П.А., Лопатина В.Н. Разработкой концепции интеллектуального капитала занимались Т.А. Стюарт, Л. Эдвинсон, Э. Брукинг, в отечественной науке эта проблематика рассмотрена в работах Иноземцева В.Л., Эскиндарова М.А., Гапоненко Т.В., Дьяченко Е.А., Александрова Д.В., Макарова В.В., Семеновой М.В., Ястребова А.С. Исследованию механизмов взаимодействия государства, науки и инновационного бизнеса, а также различных аспектов коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности в инновационных организациях посвящены работы Молчановой О.П., Дежиной И.Г., Киселевой В.В., Иващенко Н.П., Дьяченко О.Г., Маевой А.С., Зоновой О.В. и других. Институциональному анализу интеллектуальной собственности, в том числе формам институциональных соглашений в процессе обмена и использования интеллектуальной собственности, посвящены работы Елисеева А.Н., Шульги И.Е., Король Н.Г.

Специфика коммерциализации (в том числе лицензирования) объектов интеллектуальной собственности в университетах отражена в исследованиях таких зарубежных авторов, как: Этцковица Х., Лейдесдорфа Л., Робертса Э., Еслея Ч., Кларка Б.Р., Бернштейна Т., Руксби Я., Андерсена Б., Росси Ф., Мансфилда Е. Роль стратегического управления интеллектуальной собственностью в инновационных компаниях рассмотрена в работах

Таплина Р., Мендеса Ф., Сулливана П., Хариссона С., Маскуса К.Е., Бретонниер Дж. Ф., Хаулет М., Кормана Г., Болдрина М., Ливайна Д., Идриса К. и других.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является комплексный научно-практический анализ системы управления интеллектуальной собственностью инновационной организации и разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию механизмов разработки и реализации лицензионной политики. Достижение цели исследования возможно посредством решения следующих поставленных задач:

- определить роль и специфику интеллектуальной собственности как объекта управления в интеллектуалоемких организациях;
- исследовать российский и зарубежный опыт в области государственного управления интеллектуальной собственностью;
- исследовать сущность, роль и структуру лицензионной политики как инструмента реализации стратегического управления интеллектуальной собственностью;
- выявить условия и факторы повышения конкурентоспособности компании за счет стратегического управления интеллектуальной собственностью;
- исследовать зарубежную и российскую практику разработки и реализации лицензионной политики в интеллектуалоемких организациях (на примере Стэнфордского, Кембриджского университетов и Массачусетского технологического института);
- предложить и обосновать практические рекомендации по совершенствованию механизмов разработки и реализации лицензионной политики в интеллектуалоемкой организации (на примере МГУ имени М.В. Ломоносова).

Объектом исследования являются интеллектуальные ресурсы инновационной организации.

Предметом исследования является система принципов, подходы и методы управления портфелем объектов интеллектуальной собственности инновационной организации.

Теоретическая, методологическая и информационная база исследования. В ходе исследования применялись общенаучные методы логического и причинно-следственного анализа социально-экономических явлений, системный, индуктивный, дедуктивный и диалектический подходы, сравнительный, статистический и экспертный анализ. В качестве информационно-аналитических источников исследования используются прикладные работы зарубежных специалистов и материалы, разработанные в рамках деятельности Всемирной организации интеллектуальной собственности, патентных ведомств США, Европы, Японии, Австралии, опубликованные на официальных сайтах соответствующих организаций. Исследование также опирается на мировые статистические базы Всемирного банка, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Европейской комиссии по ИС, патентных ведомств ведущих стран мира, нормативно-правовые акты государственных органов, рабочие материалы, специализированных в области ИС российских организаций (Центра управления интеллектуальной собственностью МГУ, патентных бюро). Также в работе использовались материалы российских и международных конференций по ИС, интервью российских и зарубежных экспертов в области трансфера технологий и ИС, аудио- и видеоматериалы, опубликованные в открытых электронных источниках по тематике интеллектуальной собственности.

Научная новизна исследования.

1) Показана эволюция подходов к управлению ИС: от эпизодического, тактического до стратегического подхода к управлению; систематизированы механизмы формирования стратегии управления ИС в качестве функциональной стратегии инновационной организации, составлена матрица, структурирующая задачи управления ИС в отношении собственных

и приобретенных РИД; дано определение лицензионной политики как совокупности конкретных правил и методов, определяющих деятельность организации по реализации стратегии управления ИС.

2) Показано, что в качестве основного внешнего фактора, определяющего лицензионную политику организации, выступает государственное регулирование в области интеллектуальной собственности. На основе анализа российского и зарубежного опыта государственного регулирования института интеллектуальной собственности выявлены проблемы, препятствующие эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в РФ, включая несовершенство: принципов коммерциализации РИД, созданных за счет государственного финансирования; механизмов государственного стимулирования спроса производственного сектора экономики на новейшие отечественные и зарубежные результаты интеллектуальной деятельности; механизмов государственного стимулирования изобретательской деятельности.

3) Выделены типы страновых лицензионных политик: «доноры лицензий» (США, Япония); развитые страны, применяющие политику импорто-экспортного баланса (Германия, Бельгия, Нидерланды, Израиль); «развитые потребители лицензий» (Китай, Сингапур, Корея, Ирландия, Канада, Италия); «догоняющие потребители лицензий» (Россия, Бразилия, Азербайджан, Польша, Таиланд); развивающиеся страны с эпизодическим характером лицензионной деятельности (Узбекистан, Таджикистан, Монголия и др.); и даны их характеристики.

4) На основе анализа лучших зарубежных практик выявлены и систематизированы основные этапы разработки лицензионной политики организации: согласование целей лицензирования с целями бизнес-стратегии организации; технологический аудит; формирование портфеля лицензируемых объектов интеллектуальной собственности; оценка полноты охраны лицензируемых объектов интеллектуальной собственности;

определение круга лицензиатов и условий заключения лицензионных соглашений и др.

5) На примере ведущих зарубежных университетов (Стэндфордского университета, Кембриджского университета, Массачусетского технологического института и др.) предложены три модели позиционирования субъектов управления лицензионной деятельностью в организационной структуре: 1. распределенная модель (управление РИД производится в различных подразделениях, без формирования отдельной структурной единицы), 2. функционально-обособленная модель (управлением ИС университета занимается отдельное структурное подразделение в рамках специального функционального направления), 3. автономная модель управления ИС (модель аутсорсинга услуг по охране и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности); проведен их сравнительный анализ.

6) Даны рекомендации по совершенствованию разработки и реализации лицензионной политики в российском классическом университете (на примере МГУ имени М.В. Ломоносова), включая: осуществление мониторинга охраноспособности и коммерческой перспективности РИД на ранних стадиях НИОКР; концентрацию полномочий по управлению ИС в одной организационной единице; автоматизацию процессов информационного сопровождения управления ИС и др.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в авторских научных публикациях, а также прошли апробацию в докладах и выступлениях на всероссийских и международных конференциях, в том числе: на международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, 2011, 2012, 2013), международной научно-практической конференции «Современные тенденции в науке: новый взгляд» (г. Тамбов, 2011), на дальневосточном образовательно-научном форуме «Сахаселигер» (г. Якутск, 2012),

конференции «Теория и практика инновационного развития Якутии» (г. Москва, 2011), на научно-образовательных мероприятиях Научного парка МГУ (г. Москва, 2011) и Центра управления интеллектуальной собственностью МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва, 2011-2012 гг.).

Публикации. Основные теоретические и практические результаты диссертационного исследования нашли отражение в семи печатных работах общим объемом 2,3 п.л., в том числе в трех статьях в журналах, входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов, определенный ВАК, авторским объемом 1,5 п.л.

Структура работы predetermined целью, задачами и логикой исследования, а также требованиями, предъявляемыми к диссертационным работам. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и глоссария.

Глава 1. Интеллектуальная собственность как объект управления

1.1. Задачи и функции управления интеллектуальной собственностью

В международный правовой оборот понятие «интеллектуальная собственность» было введено Конвенцией ООН от 14 июля 1967 г.⁴ Согласно данной Конвенции интеллектуальная собственность обозначает права на результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к: литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции; а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной собственности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Отечественными специалистами в области ИС выработаны две основные позиции, определяющие понятие интеллектуальной собственности. Представители первой позиции (Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А.⁵, Матюшенко С.В.⁶, Астахова М.А.⁷ и др.), вслед за законодателем и высшими судебными инстанциями, отождествляют интеллектуальную собственность с приведенными в ст.1225 ГК РФ⁸ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, а именно:

⁴ Конов Ю.П., Гончаренко Л.П., Экономика интеллектуальной собственности: Учебник для вузов / - Москва: Экономика, 2011. – 12 с.

⁵ Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. Интеллектуальные активы малого и среднего бизнеса: классификация, система охраны и коммерциализация // Торгово-пром. палата РФ – Москва: Офсет Принт-М, 2011. – с. 7

⁶ Матюшенко С.В. Интеллектуальная собственность как явление: монография / С.В. Матюшенко. - Омск: Омская акад. МВД России, 2009. – С. 29.

⁷ Астахова М.А. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности: автореферат дис. ... к.ю.н.: 12.00.03 / М.А. Астахова. - Екатеринбург, 2007. – С. 5.

⁸ ст. 1225, Гражданский Кодекс РФ, часть 4, Парламентская газета №214-215, 21.12.2006 г.

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (ПрЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 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 товаров;
- 16) коммерческие обозначения.

Таким образом, интеллектуальная собственность представляет собой выраженные в материальной форме результаты интеллектуальной деятельности. Сторонники противоположного мнения считают установленную законом формулировку интеллектуальной собственности некорректной и предлагают рассматривать интеллектуальную собственность через категорию права.⁹ Мазур Е.А. считает, что интеллектуальная собственность – это узаконенные права осуществления определенных действий автора результата интеллектуальной деятельности¹⁰, т.е. результаты

⁹ Дзамукашвили В. О понятии "Интеллектуальная собственность" / В. Дзамукашвили // Jurisprudence. - 2003. - № 1. - С. 17.

¹⁰ Анализ законодательства об ИС, коллектив авторов под рук. Молотникова, ЦТТ МГУ имени Ломоносова, Москва, 2012 г., с. 6

интеллектуальной деятельности не тождественны, а производны от понятия интеллектуальной собственности.¹¹

Несмотря на то, что второй подход носит скорее юридический контекст, Карпычев М.В. отмечает, что термин «право интеллектуальной собственности» должен рассматриваться как юридическая категория, корреспондирующая экономической категории «интеллектуальная собственность», точно так же, как «право собственности» является юридической формой экономических отношений «собственности».¹²

Таким образом, ввиду того, что в российском гражданском законодательстве не выработан единый подход к пониманию «интеллектуальной собственности», автор придерживается позиции, что *интеллектуальная собственность (ИС) – это совокупность социально-экономических и правовых отношений, возникающих по поводу создания, охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.*

Традиционно специалистами выделяются три категории объектов интеллектуальной собственности, вводимых в коммерческий оборот: объекты промышленной собственности, объекты авторского права и ноу-хау. Под промышленной собственностью подразумеваются права на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товара, а также права, относящиеся к защите от недобросовестной конкуренции.¹³ Авторские и смежные права охватывают широкий круг произведений в области литературы, науки и искусства, исполнения, фонограммы, в том числе программы для ЭВМ, базы данных. Ноу-хау (секреты производства) представляет собой сведения любого характера (производственные, технические, экономические,

¹¹ Мазур Е.А. Интеллектуальная собственность и результат интеллектуальной деятельности по гражданскому законодательству российской федерации / Е.А. Мазур // Юридический мир. - 2011. - № 12. - С. 38.

¹² Карпычев М.В., Право интеллектуальной собственности: Учебное пособие. – Н.Новгород: Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т, 2006. – 6 с.

¹³ Ст. 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., Официальный сайт ВОИС www.wipo.int

организационные и другие), в том числе результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, способы осуществления профессиональной деятельности, в отношении которых правообладателем введен режим коммерческой тайны и которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

Стоит подчеркнуть, что само по себе правообладание тем или иным результатом интеллектуальной деятельности прибыли не приносит, только комплексное управление ИС способно обеспечить коммерческий успех ее правообладателю. Для понимания комплексности были выделены 4 основные функции управления ИС:

Правовая: ИС как исключительное право физического или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, ноу-хау, объекты авторского права и т.д.);

Экономическая: ИС как средство монопольного извлечения прибыли;

Маркетинговая: ИС как инструмент продвижения товаров и услуг, формирования деловой репутации и бренда компании;

Технологическая: ИС как инструмент обеспечения товаров компании уникальными научно-техническими характеристиками.

Проблема многих российских компаний состоит в однобоком подходе к управлению ИС, как правило, с правовой точки зрения. Однако без учета остальных вышеуказанных функций это часто приводит к необоснованным расходам. Как следствие, возникают ситуации, когда серьезные охраняемые разработки «пылятся на полках» или бизнес проваливается из-за отсутствия соответствующей маркетинговой стратегии. Безусловно, правообладателю уникального с технологической точки зрения объекта ИС легче продать ее на рынке, чем обладателю слабой технологии. Но для стабильного конкурентоспособного развития в любой сфере деятельности важен комплексный подход руководства компании к вопросу управления ИС.

С каждым годом конкурентная борьба за право обладания уникальными нематериальными активами в ведущих отраслях экономики становится ожесточеннее. Смещение ключевых факторов конкурентоспособности современной организации в сторону нематериальных активов подтверждается нарастающим количеством подаваемых на получение патентов заявок и ростом судебных разбирательств, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности. По данным Счетной Палаты РФ на настоящий момент нематериальные активы российских предприятий, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, составляют в среднем лишь 0,3-0,5%¹⁴. В развитых странах доля нематериальных активов компании составляет в среднем 10-15%¹⁵, а в сфере высоких технологий нематериальные активы даже превышают долю основных средств¹⁶. Например, доля нематериальных активов в стоимости известной международной IT-компании IBM составляет 83%.¹⁷ Около 40% доходов от управления интеллектуальной собственностью компания IBM получает в виде роялти по заключенным лицензионным соглашениям, что составляет \$514 млн. в год.¹⁸ Причем это лишь одна из трех источников доходов от управления интеллектуальной собственностью, включающая в себя доходы от лицензирования объектов промышленной собственности, обучения, доступа в лаборатории IBM. Вторую по величине прибыль компания получает от технического обслуживания и консультационного сопровождения лицензируемых продуктов - \$501 млн. в год. Консультирование и техническое сопровождение использования лицензируемых технологий не только приносит прибыль лицензиару, но и

¹⁴ Захаров А., вице-президент ТПП РФ, интервью издания «Прямые инвестиции №8 (124) 2012, Инвестиционный климат, с. 80-82

¹⁵ Захаров А., вице-президент ТПП РФ, интервью издания «Прямые инвестиции №8 (124) 2012, Инвестиционный климат, с. 80-82

¹⁶ По материалам парламентских слушаний «Проблемы правового регулирования отношений в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета», Комитет Совета Федерации по образованию и науке, 22.11.2011 г. Москва.

¹⁷ Информационно-образовательный портал LearnIP, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, ноябрь 2011 г. <http://learnip.ru/video/vvedenie-v-is/>

¹⁸ Официальный сайт IBM [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. <http://www.ibm.com/ibm/licensing/>

предотвращает риски неправильной эксплуатации и повышает эффективность использования технологий лицензиатом. И третьим источником их доходов в размере \$138 млн. в год составляют продажи их интеллектуальной собственности по договорам отчуждения интеллектуальных прав и от перекрестного лицензирования патентов.¹⁹ Получая ежегодно в совокупности более 1 млрд. долл. в год от коммерциализации интеллектуальной собственности, компания IBM является одним из лидеров по патентной активности. Только в 2011 году IBM зарегистрировала в США 6180 патентов,²⁰ как в профильной области компьютерных технологий и электроники, так и в области розничной торговли, банковской деятельности, транспорта и др. (см. рис. 1)

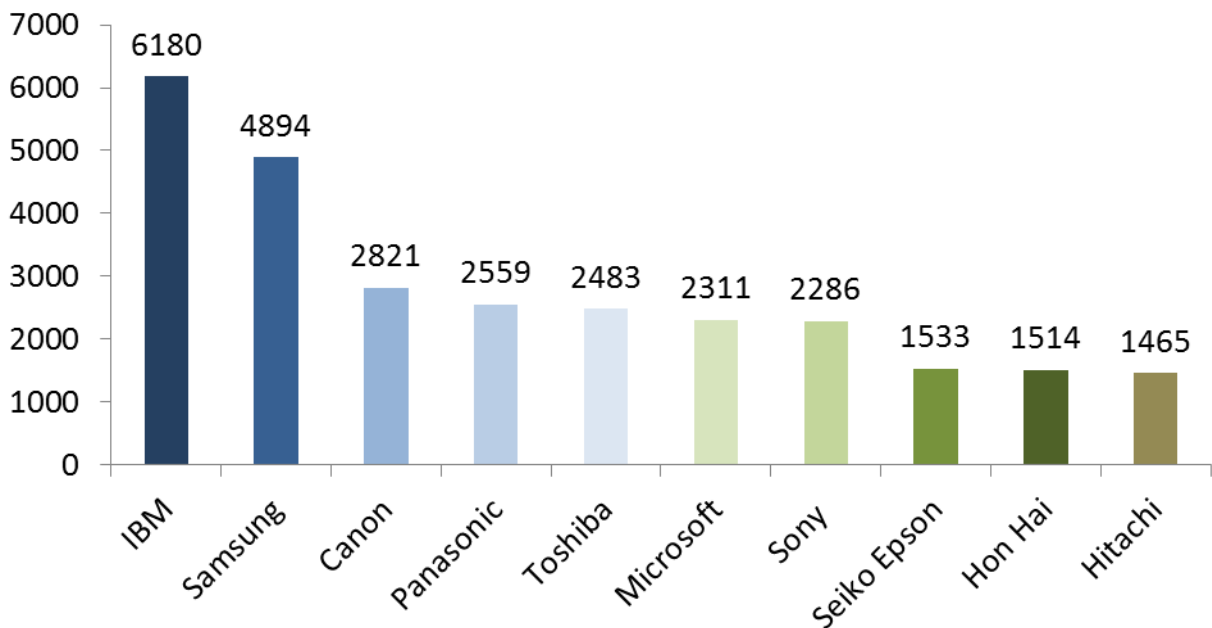


Рис. 1. Компании-лидеры по количеству патентов, полученных в США за 2011 г.²¹

Опыт управления ИС компании IBM и многих других международных корпораций показывает, во-первых, что одним из самых успешных и

¹⁹ Информационный портал об инновациях, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. <http://triplehelixinnovation.com/what-universities-can-learn-from-ibms-ip-licensing-strategies/1998>

²⁰ Официальный сайт IBM [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. <http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/36463.wss>

²¹ Источник: составлено автором на основе данных IFI Claims Patent service, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. <http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/36463.wss>

прибыльных способов коммерциализации является лицензирование, а во-вторых для ее реализации необходима надежная охрана объектов ИС. Способность объектов ИС устойчиво приносить прибыль в современных условиях реализуется при условии сохранения монопольного права собственности. Поэтому правообладатели, планируя выход своей инновационной продукции на рынок, исходят от масштабов и степени охраны их исключительных прав.

С точки зрения правовой функции управления ИС руководству компании необходимо выбрать способы охраны РИД:

- Патентная охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений;
- Государственная регистрация товарных знаков, программ для ЭВМ, базы данных, топологий интегральных микросхем;
- Режим коммерческой тайны (ноу-хау) – не требует государственной регистрации, необходимо принять организационные меры по охране конфиденциальной информации;
- Охрана авторских прав - не требует государственной регистрации, охраняется по факту создания в материально-вещественной форме.

Рассмотрим первый вид режима охраны – патентование. Патент – это охраненный документ, выдаваемый государством и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на объект патентования в течение срока действия патента. Объектами патентной охраны согласно ст. 1349 ГК РФ выступают результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным требованиям, а именно:

- Изобретение - техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, веществу или штаммы микроорганизмов, отвечающие критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости (срок охраны 20 лет, с правом продления на 5 лет)

- Полезная модель - устройство, отвечающее критериям новизны и промышленной применимости (срок охраны 10 лет, с правом продления на 3 года)
- Промышленный образец - художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющего его внешний вид (срок охраны 15 лет, с правом продления на 10 лет)
- Селекционное достижение – сорта растений и породы животных (срок охраны 30 лет)

Для получения патента на определенный результат интеллектуальной деятельности необходимо, во-первых, оформить и подать в национальное и/или региональное патентное ведомство комплект заявочной документации, включающей в себя заявление, описание, формулу и чертежи изобретения (полезной модели, промышленного образца), документ об оплате патентных пошлин. А во-вторых, пройти двухэтапную процедуру экспертизы: формальную экспертизу (проверку правильности и полноты оформления заявочной документации) и экспертизу по существу, т.е. проверку на соответствие следующим критериям патентоспособности²²:

- новизна – объект должен быть не известен из уровня техники из общедоступных в мире источников (действует для всех объектов)
- промышленная применимость - объект может быть использован в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности (действует для всех объектов)
- изобретательский уровень - изобретение не следует для специалиста явным образом из уровня техники

²² Изобретательский уровень - одно из трех ключевых критериев патентоспособности изобретения. Изобретение обладает изобретательским уровнем, если оно для специалистов явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

- оригинальность - существенные признаки объекта обуславливают творческий характер его эстетических особенностей (для промышленных образцов)

В качестве аргументов в пользу наличия института патентной охраны используются следующие положения:²³

- патент предоставляет возможность монопольного положения на высококонкурентном рынке;
- патенты способствуют развитию технологий, поскольку с одной стороны, дают авторам гарантию компенсации их затрат и получения прибыли, а с другой стороны, открытость патентной (технической) информации способствует развитию технологий другими лицами и облегчает поиск потенциальных партнеров, инвесторов;
- патенты выступают условием взаимодействия субъектов инновационной инфраструктуры, в особенности при инвестировании.

В тоже время ценность патента определяется не столько наличием самого патента, сколько возможностями компании отслеживать и пресекать нарушения их исключительных прав. По мнению одного из основоположников концепции интеллектуального капитала Э. Брукинг, организации, игнорирующие случаи нарушения их исключительных прав, не только упускают выгоду от несостоявшихся лицензионных платежей, но и обесценивают свой нематериальный актив²⁴.

Стоит признать, что для некоторых отраслей экономики, таких как фармацевтика, технически сложные технологии, такая позиция представляется целесообразной ввиду объемов временных, финансовых и трудовых затрат на создание инновационных продуктов. В тоже время, в

²³ Камил Идрис, Интеллектуальная собственность мощный инструмент экономического роста, ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 24 января 2013 г. с. 12 http://www.wipo.int/freepublications/ru/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf

²⁴ Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ. Под ред. Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2001. – 65 с.

экономической и научно-общественной среде сложились противоречивые мнения по поводу необходимости патентной охраны во всех сферах бизнеса. К примеру, некоторые специалисты высказываются, что наблюдаемое разрастание патентной системы и ужесточение норм в области интеллектуальной собственности тормозит научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие в масштабе всего общества. Американские экономисты М. Болдрин и Д. Ливайн в своем исследовании²⁵, отмечают завышенный уровень защиты прав на ИС. На их взгляд патентная система – это законодательный продукт, появившейся в результате лоббирования лидеров рынка, заинтересованных в сокращении конкуренции. Главным аргументом, на который опираются представители этой точки зрения, является то, что результатом действий любой монополии, в том числе монополии, предоставляемой в случае получения патента, является рост цен, экономическая стагнация, торможение инноваций и удовлетворение интересов не всего общества, а лишь некоторых групп населения. По проведенному исследованию Джоанны Блейкли (см. рис. 2) отрасли с низким уровнем охраны интеллектуальных прав отличаются большей творческой и конкурентной активностью субъектов рынка, чем в отраслях с высоким уровнем охраны, о чем свидетельствуют сравнительные данные валового объема продаж.

²⁵ Boldrin M., D. Levine. Growth and intellectual property, NBER Working paper 12769 www.nber.org/papers/w12769

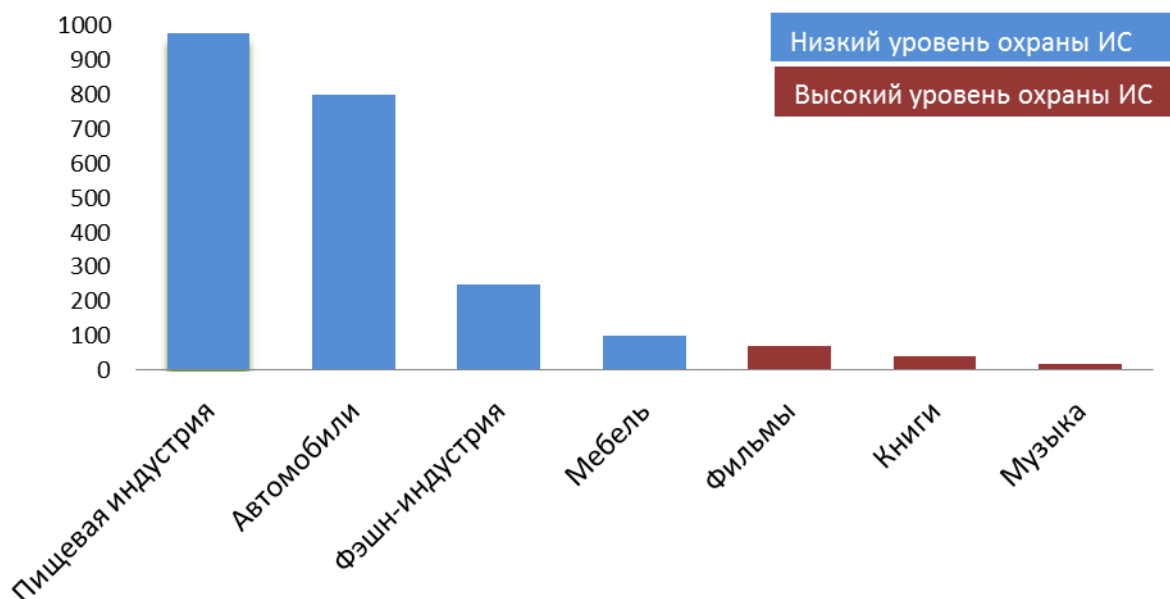


Рис. 2. Валовый объем продаж за 2007 г. в США²⁶

Вполне обоснованное существование двух противоположных точек зрения говорит лишь о важности всестороннего понимания сущности и значения патентной системы, как с правовой точки зрения, так и с социально-экономической. Однако в современных условиях любому хозяйствующему субъекту экономики приходится считаться с установившимися мировыми тенденциями, в соответствии с которыми все большее значение в борьбе за конкурентоспособные рыночные позиции приобретает интеллектуальная собственность. Вне зависимости от сферы деятельности компании, огромную роль играет охрана средств индивидуализации юридического лица, выступая порой единственным способом обезопасить бизнес от конкурентов и инструментом маркетингового продвижения товаров и услуг компании. Сила торговой марки, защищаемая институтом интеллектуальной собственности, была отмечена еще в концепции конкурентных сил М. Портера как одна из основных детерминант соперничества и рыночной силы. К средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий относят:

- фирменное наименование – наименование юридического лица, определенное учредительными документами и включенное в

²⁶ http://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture.html

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) при регистрации юридического лица;

- товарные знаки и знаки обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Требуется получение свидетельства о регистрации в национальном патентном ведомстве, действующее в течение 10 лет с правом неограниченного продления.
- наименование мест происхождения - это обозначение, содержащее полное или сокращённое, современное или историческое название страны, города, местности или другого географического объекта, а также производные от такого наименования, ставшие известными в результате использования его для обозначения данного товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями.²⁷ Требуется получение свидетельства о регистрации в национальном патентном ведомстве, действующее в течение 10 лет с правом неограниченного продления.
- коммерческое обозначение – обозначение, обладающее достаточными различительными признаками и употребляемое правообладателем в публичных местах и/или в фирменной документации для индивидуализации своего предприятия, известного в пределах определенной территории²⁸. Регистрация не требуется.

Охрана средств индивидуализации крайне важна в процессе деятельности компании, в особенности для формирования и развития бренда и деловой репутации компании.

Помимо этого все чаще бизнес компаний основывается на обладании и коммерциализации секретной информации (ноу-хау). Для того чтобы

²⁷ п. 1 ст. 1516 ГК РФ 4 часть, Российская газета 289, 22.12.2006

²⁸ ст. 1539 ГК РФ 4 часть, Российская газета 289, 22.12.2006

конфиденциальная информация попадала под государственную охрану, она должна удовлетворять трем основным требованиям²⁹:

1. информация должна быть секретной или должна распространяться в условиях конфиденциальности;
2. информация должна представлять коммерческую ценность в силу того, что она является секретной;
3. владелец информации должен принимать необходимые меры при соответствующих обстоятельствах для сохранения информации в секрете.

При управлении ноу-хау компании-правообладателю следует учитывать особенности режима охраны:

- ноу-хау не требует регистрации, а значит, значительно сокращаются расходы;
- действие охраны ноу-хау формально не ограничено во времени, но длится до момента публичного раскрытия или независимого создания/ воспроизведения/патентования другим лицом;
- режим охраны вступает в действие сразу после принятия всех необходимых мер;
- охрана предоставляется только от ненадлежащего получения, использования или раскрытия конфиденциальной информации;
- во многом зависит от лояльности со стороны работников.

Ноу-хау при надлежащем использовании может выступать как самостоятельный источник извлечения прибыли, или может повышать эффективность патентной охраны.

Для успешной коммерциализации ИС крайне важно учитывать маркетинговую функцию управления ИС. Механизмы маркетинга РИД, как и других товаров, могут базироваться на двух стратегиях: стратегии технологического толчка (активного маркетинга созданной технологии) или рыночного спроса (продвижение технологии, отвечающей спросу рынка).

²⁹ Талхийя Шейх Коммерческая тайна и лояльность работников // ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, http://www.wipo.int/sme/ru/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html

Наиболее рисковым и затратным является применение стратегии технологического толчка, т.к. она требует значительных ресурсов на разработку совершенно нового направления и формирование потребности рынка. Стратегия рыночного спроса исходит из предпосылки, что компания, основываясь на анализе конкурентной среды и рыночного спроса, предлагает востребованные рынком товары и услуги. Для этого компании необходимо провести маркетинговые и/или патентные исследования. Патентные исследования проводятся на основе анализа технической информации, содержащейся в заявках и выданных патентах, ежегодных отчетных данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и национальных патентных ведомств, и используются для выявления тенденций развития технологий и рынка ИС на национальном и международном уровнях. Безусловно, результаты патентных исследований играют важную роль при решении вопроса о целесообразности патентования за рубежом, при определении перспектив и географии экспорта, при выборе лицензиатов и лицензиаров. Статистические данные ВОИС о патентной активности в различных отраслях экономики дают возможность планирования охраны и коммерциализации объектов ИС с учетом специфики каждого государства. В результате патентного исследования по открытым базам данных национальных патентных ведомств могут быть получены сведения, касающиеся патентоспособности РИД и риска нарушений прав третьих лиц, изменений и тенденций изобретательской активности в странах, о лицах, активно патентующих свои изобретения в интересующих областях, о возможных рынках сбыта. Приведем пример хорватской компании «Плива», разработавшей и запатентовавшей в 1980 г. антибиотик «Азитромицин»³⁰. В результате открыто размещенной патентной информации специалисты крупнейшей фармацевтической корпорации «Пфайзер» вышли на патент компании «Плива» и предложили купить у нее

³⁰ Практический материал (кейс) ВОИС «Азитромицин - один из наиболее покупаемых в мире антибиотиков – Плива», [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, декабрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/ru/case_studies/pliva.htm

лицензию на использование данного антибиотика. Вскоре объем продаж препарата корпорации «Пфайзер», основанного на данной лицензии превысил 1 млрд. долларов США, что принесло компании «Плива» феноменальные доходы и помогли ей быстро расширить свою деятельность в Хорватии, Польше и России.

С точки зрения экономической функции управления ИС руководство компании должны руководствоваться целью получения максимально возможных экономических выгод от коммерциализации ОИС. Интеллектуальная собственность как объект коммерческих операций должна существовать в виде нематериальных активов, а значит должна отвечать требованиям бухгалтерского учета. Это говорит, о том, что в случае игнорирования этого требования компания несет не только потери в сфере налоговой оптимизации, рыночной стоимости, но, главным образом, не сможет заключать сделки с третьими лицами. Для российских юридических лиц согласно Положению о бухгалтерском учете ПБУ 14/2007 нематериальными активами признаются объекты интеллектуальной собственности, если³¹:

- объекты ИС не имеют материально-вещественной структуры;
- объекты ИС идентифицированы;
- объекты ИС используются при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации не менее 12 месяцев;
- объекты ИС способны приносить организации экономические выгоды в будущем;
- документальное подтверждение существования объектов ИС и исключительного права у организации на них: патенты, свидетельства, соответствующие документы о введении режима коммерческой тайны и т.д.

³¹ «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), Приложение к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, ноябрь 2012 г. <http://www.buhgalteria.ru/modules/help/pbu?id=22>

Именно нематериальный характер интеллектуальной собственности, а, следовательно, сложность ее стоимостной оценки, возможность доступа неограниченному числу пользователей, многократность воспроизведения, вызывает трудности управления ИС. В данном случае ключевым внешним фактором, влияющим на процесс реализации организационной лицензионной политики, выступает государственное регулирование в сфере ИС. Грамотная государственная поддержка создания и коммерциализации ИС может существенно облегчить процесс лицензионной деятельности компании, стимулировать инвестиции в формирование портфеля объектов интеллектуальной собственности. Поэтому в следующем разделе будет рассмотрена роль и опыт государственного управления интеллектуальной собственностью в РФ и за рубежом.

1.2. Особенности государственного управления интеллектуальной собственностью в РФ и за рубежом

К концу 19 века, когда в создание новых технологий стали вовлекаться знания из разных областей науки, крупное промышленное оборудование и значительный капитал предприятий, существующая система государственного регулирования в ведущих странах мира потребовала реформации для обеспечения более надежных гарантий компенсации затрат собственникам РИД. Национальные различия законодательной базы в области ИС не способствовали международной научно-исследовательской и коммерческой кооперации. Для решения этой проблемы в 1883 году была принята Парижская конвенция об охране промышленной собственности³², ставшая первым и ключевым международным соглашением в области охраны прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания

³² Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/paris.html>

происхождения или наименования места происхождения, а также пресечения недобросовестной конкуренции. А в 1886 году была принята Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, установившая принципы охраны авторских прав³³. Эти две конвенции заложили основы международного регулирования в области интеллектуальных прав, совершив переход на новый уровень развития института ИС. С целью координации отношений между странами в сфере ИС в 1967 году была создана Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), членами которой сегодня являются 184 государства³⁴. ВОИС является на сегодняшний день инициативным центром унификации норм регулирования социально-экономических и правовых отношений, возникающих по поводу обладания, распоряжения и использования ИС. На сегодняшний день в круг полномочий ВОИС входит: международная патентная охрана, международная регистрация товарных знаков, промышленных образцов, наименований мест происхождения, альтернативное урегулирование споров, разработка международной правовой базы в области ИС, создание совместных сетей и технических платформ для распространения знаний и упрощения операций в области ИС.

Стремительное научно-технологическое развитие ряда стран с 50-х гг. благодаря трансформации науки в ведущий фактор производства, приведшее впоследствии к увеличению финансирования НИОКР, активизации прямого и косвенного государственного стимулирования коммерциализации университетских РИД и международной научно-исследовательской деятельности частных компаний, способствовало совершенствованию международного регулирования в области ИС. Главным образом, это привело к усилению и унификации режима охраны ИС во всех развитых странах, поощрению изобретательской деятельности, реализации

³³ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ru/docs/berne.pdf>

³⁴ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.wipo.int/members/ru>

законодательных мер по минимизации конфликтов интересов, установлению тесных связей между политикой в сфере ИС и торговым правом.

Все эти тенденции обусловили рост числа международных договоров в области ИС, которые на сегодняшний день под руководством ВОИС объединены в 3 группы³⁵:

1. Договоры по охране интеллектуальной собственности – определяют международно-признанные основные стандарты охраны интеллектуальной собственности.
2. Договоры о глобальной системе охраны - обеспечивают, чтобы каждая международная регистрация или подача заявки действовали в любом государстве, подписавшем соответствующий договор. Услуги, предоставляемые ВОИС в соответствии с этими договорами, упрощают и сокращают стоимость подготовки или подачи отдельных заявок во всех странах, в которых запрашивается охрана прав интеллектуальной собственности.
3. Договоры о классификациях – данная группа создает системы классификаций, которые организуют информацию об изобретениях, товарных знаках и промышленных образцах в индексированные, управляемые структуры для облегчения поиска охраняемых объектов ИС.

Кроме того, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) было заключено Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС, англ. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),³⁶ основным назначением которого является уравнивание

³⁵ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.wipo.int/treaties/ru>

³⁶ Камил Идрис, Интеллектуальная собственность мощный инструмент экономического роста, ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 24 января 2013 г. с. 6 http://www.wipo.int/freepublications/ru/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf

юридических прав и экономических условий для лиц в области охраны и защиты прав ИС на территории любого государства-участника ВТО.³⁷

На этих группах международных договоров основывается национальная нормативно-правовая база в сфере интеллектуальной собственности любого развитого государства, а также под их влиянием формируются системы государственного регулирования ИС в развивающихся странах.

В развитых странах отношения, складывающиеся в области ИС, как правило, регулируются нормами специальных законов и подзаконных актов в отношении отдельных видов объектов: 1. промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения) 2. авторского права и 3. недобросовестной конкуренции.³⁸ К примеру, в Германии, законодательное регулирование ИС основывается на следующих нормативно-правовых актах:

- Патентном законе от 1981 г.;
- Законе о полезных моделях от 1986 г. (ред. от 2011 г.)³⁹
- Законе о товарных знаках от 1994 г. (ред. от 2011 г.)⁴⁰
- Законе о промышленных образцах от 2004 г. (ред. от 2011 г.)⁴¹
- Законе о служебных изобретениях от 1957 г.⁴²
- Законе об авторских правах от 1965 г. (ред. от 2012 г.)⁴³,
- Законе о патентных поверенных от 1966 г. (ред. от 2011 г.)⁴⁴

³⁷ Шумилов В.М. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС): влияние на сферу образования в мире в свете предстоящего вступления России в ВТО, Вестник международных организаций №1 (16), 2008, с. 38-45

³⁸ В настоящее время являются действующими: во Франции — Кодекс интеллектуальной собственности (1992 г.); в ФРГ — патентный закон (1981 г.); в США — патентный закон (1952 г.); в Японии — патентный закон (1959 г.), в Испании — патентный закон (1986 г.). <http://www.webarhimed.ru/page-490.html>

³⁹ Официальный сайт Патентного ведомства ФРГ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gebrmg/gesamt.pdf>

⁴⁰ Официальный сайт Патентного ведомства ФРГ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/markeng/gesamt.pdf>

⁴¹ Официальный сайт Патентного ведомства ФРГ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/geschmng_2004/gesamt.pdf

⁴² Официальный сайт Патентного ведомства ФРГ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/arbnerfg/gesamt.pdf>

⁴³ Официальный сайт Патентного ведомства ФРГ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

- Законе о недобросовестной конкуренции от 2004 г. (ред. от 2010 г.)⁴⁵

Аналогичной системой нормативного правового регулирования в области ИС обладают Австрия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Дания, Венгрия, Испания. Но в некоторых европейских странах регулирование сферы ИС определяется общим нормативно-правовым актом, к примеру, в Великобритании – это Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах от 1988 г.,⁴⁶ устанавливающий основные положения охраны изобретений, промышленных образцов, объектов авторского права и товарных знаков. Во Франции нормативно-правовая база в сфере ИС кодифицирована. Кодекс интеллектуальной собственности от 1992 года состоит из законодательной части, в основу которой легли ранее действовавшие специальные законы об охране объектов авторских прав и промышленной собственности, и регламентирующей части, детализирующей положения законодательной части⁴⁷. По мнению Еременко В.И., кодификация законодательства в области ИС не только облегчает понимание и применения норм гражданами и заинтересованными лицами, но и является гарантией предотвращения искаженного нормотворчества различных государственных ведомств. Наряду с национальными законами в области охраны объектов интеллектуальной собственности и подзаконными нормативными актами источниками права выступают (особенно в странах англо-саксонской системы права) многочисленные судебные прецеденты⁴⁸.

Россия стала частью международного регулирования сферы ИС лишь с середины 90-х гг. после распада СССР и последующего реформирования национального законодательства. В настоящее время в основе нормативно-

⁴⁴ Официальный сайт Патентного ведомства ФРГ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patanwo/gesamt.pdf>

⁴⁵ Официальный сайт Патентного ведомства ФРГ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uwg_2004/gesamt.pdf

⁴⁶ Legislation.gov.uk [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>

⁴⁷ Еременко В.И., Законодательство об интеллектуальной собственности во Франции // Законодательство и экономика, 2010 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://www.juristlib.ru/book_7591.html

⁴⁸ Патентное право, Понятие и источники патентного права [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.webarhived.ru/page-490.html>

правовой базы, регулирующей взаимоотношения в области интеллектуальной собственности, лежат Конституция и 4 часть Гражданского кодекса РФ, которыми установлены общие понятия в области интеллектуальной собственности, урегулированы вопросы владения, пользования и распоряжения правами на РИД. Помимо этого, в сфере реализации интеллектуальных прав действуют отдельные нормы более чем 30 федеральных законов и более 70 подзаконных актов, большинство из которых ведомственные.⁴⁹ Реформирование российского законодательства с начала 90-х в сфере интеллектуальной собственности повысило степень защиты исключительных прав на РИД, эффективность мер ответственности за их нарушения и способствовало сближению российского законодательства с нормами международных договоров⁵⁰. Но этого оказалось недостаточно для эффективного использования и производственного вовлечения результатов интеллектуальной деятельности, формирования качественного лицензионного рынка интеллектуальной собственности. Практика применения субъектами инновационной деятельности законодательных норм в области интеллектуальной собственности выявила ряд проблем и показала необходимость совершенствования не только законодательства в сфере интеллектуальной собственности, но и механизмов государственного регулирования патентно-лицензионной деятельности субъектов экономики.

Несмотря на совершенствование законодательной базы в сфере ИС и ежегодное увеличение государственного финансирования научных исследований (с 77,1 млрд. руб. в 2006 до 328 млрд. руб. в 2012 году)⁵¹ доля инновационных компаний составляет 9,1-9,2%, в то время как в развитых

⁴⁹ Правовая среда венчурной деятельности в Российской Федерации, Российская Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования, Адвокатское Бюро Горемыкина, Цокол И Партнеры, Москва, сентябрь 2009 г., с. 11

⁵⁰ Как отметил в своем выступлении д.ю.н. Гаврилов Э.П. на семинаре в летней школы Палаты патентных поверенных, г. Плес, 06.08.-10.08.2012 г. отношения, возникающие по поводу интеллектуальной собственности, в принципе, остаются вне международного частного права, т.е. не переходят границу государства.

⁵¹ Матвиенко В., заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе СФ, Электронный ресурс, Режим доступа: свободный, <http://learnip.ru/main/podgotovka-gosudarstvennoy-strategii-v-oblasti-intellektualnoy-sobstvennosti-trebuetsya-kompleksnogo-i-> 07.12.2012

странах этот показатель выше в 3-5 раз⁵². Причины столь низких показателей инновационного развития лежат во многом в неспособности российской власти решить три ключевые проблемы, препятствующие эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, а именно:

- несовершенство принципов коммерциализации РИД, созданных за счет государственного финансирования;

- несовершенство механизмов государственного стимулирования спроса производственного сектора экономики на новейшие отечественные и зарубежные результаты интеллектуальной деятельности;

- несовершенство механизмов государственного стимулирования изобретательской деятельности.

В связи с тем, что 68% НИОКР финансируются за счет средств бюджета⁵³, одной из главных проблем модернизации российской экономики является несовершенство механизмов коммерциализации РИД, созданных по государственным и муниципальным контрактам. Так, в результате проверок в 2011 году 302 государственных научно-исследовательских контрактов с общей суммой финансирования более 10 млрд. руб. было выявлено, что не заключено ни одного лицензионного договора либо договора отчуждения исключительных прав с другими субъектами экономики⁵⁴, и только по 9 государственным контрактам созданные РИД были применены в производстве самими исполнителями государственных контрактов.

Дело в том что, в рамках такого рода договорных отношений не предусмотрены стимулы для инвестирования бизнесом средств в разработку и/или коммерциализацию создаваемых результатов интеллектуальной деятельности. К тому же существующее требование проводить патентные исследования на выявление уровня техники, коммерческих перспектив

⁵² Официальный сайт издания Российская газета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2013 <http://www.rg.ru/2011/06/01/index.html>

⁵³ По состоянию на 2010 г., ЦИСН, статистические данные, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2013 <http://www.csr.ru/statistics/sc2011/74.pdf>

⁵⁴ Официальный сайт Роспатента, Годовой отчет Роспатент за 2011 год, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, октябрь 2012 <http://www.rupto.ru/rupto/portal/72f61bcf-8eb2-11e1-1ed9-9c8e9921fb2c>

результатов исследования на практике осуществляются лишь формально перед сдачей итоговой отчетности заказчику, а значит, финансирование проекта изначально проводится без строгой ориентации на коммерциализацию РИД. С точки зрения законодательства предполагается, что вопросы, связанные с привлечением производственного сектора экономики и вознаграждением авторов результатов интеллектуальной деятельности, должны быть урегулированы самостоятельно между заказчиком и исполнителем на контрактной основе. Но существующая договорная практика показала недостаточно высокий уровень проработки и заинтересованности сторон, в частности, в вопросах распределения прав и обязанностей сторон на полученные РИД, размера и порядка выплаты вознаграждения авторам, а также дальнейшей вовлеченности авторов в процесс коммерциализации. Государственный заказчик НИОКР, выполняющий публично-правовые функции управления, не заинтересован в роли предпринимателя и взятии на себя прав и обязанностей коммерциализации полученного исполнителем объекта ИС. К тому же, при закреплении за государственным заказчиком исключительных прав на РИД, необходимые для их эффективного использования неявные знания остаются у исполнителей.

Таким образом, реализация нормы о закреплении за государством прав на РИД, полученные при выполнении государственных заказов, без обеспечения жесткой ответственности заказчиков за неиспользование РИД ведет лишь к обесцениванию интеллектуального капитала.

В настоящее время в РФ на основе опыта развитых стран предпринимаются попытки решения данной проблемы. Так, с 2009 года вступило в силу Постановление Правительства РФ N 342 "О некоторых вопросах регулирования закреплению прав на результаты научно-технической деятельности", внесшее поправки в отношении распределения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных за счет государственного финансирования иными исполнителями.

Согласно данному Постановлению, если иное не установлено договором, исключительные права принадлежат РФ в случаях, если⁵⁵:

- результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
- РФ приняла на себя финансирование работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения;
- результаты научно-технической деятельности непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности РФ;
- исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности.

Хотя пока сложно судить о результатах введения данных норм, известно, что в 2012 г. по результатам рассмотрения 2282 обращений предприятий об урегулировании вопросов передачи предприятиям прав РФ в отношении результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения было заключено 821 лицензионный договор и 380 дополнительных соглашений к лицензионным договорам.⁵⁶ По результатам проведенных работ в доход федерального бюджета было получено 3 млрд. рублей, что почти на 15% выше установленных бюджетных показателей.

Второй важной нормативной мерой в этом направлении стал Федеральный закон от 2 августа 2009 года №217-ФЗ⁵⁷ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными

⁵⁵ http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=206676 (дата обращения 30.07.2013)

⁵⁶ Официальный сайт Роспатента, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г <http://www.rupto.ru/rupto/portal/04c874d5-a670-11e2-c002-9c8e9921fb2c#2.3>

⁵⁷ "Собрание законодательства РФ", 03.08.2009, N 31, ст. 3923

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности"⁵⁸, позволивший бюджетным научным и образовательным учреждениям без согласия государственного собственника с целью практического применения РИД быть учредителями хозяйственных обществ и вносить результаты интеллектуальной деятельности в качестве вклада в их уставный капитал. Но установленные тем же законом ограничения в виде невозможности распоряжаться доходами и долями уставного капитала без согласия соответствующих собственников, запрет передачи в пользование имущества и оборудования вуза⁵⁹, длительная процедура сбора и подачи документов для регистрации создаваемых хозяйственных обществ в Реестре Министерства науки и образования РФ, в целом, препятствуют активному внедрению накопленного интеллектуального капитала академическими и научными институтами РФ.

До сих пор степень участия государственных научных организаций в коммерциализации научных разработок не соответствует тому объему затрачиваемых бюджетных средств и объему существующего у них портфеля объектов интеллектуальной собственности. Увеличение с 2009 г. в РФ доли лицензионных соглашений, лицензиарами в которых являются государственные образовательные учреждения, происходит за счет внесения лицензий в уставной капитал создаваемых вузами малых хозяйственных обществ (см. табл. 1). Однако согласно проведенному изданием «Наука и технологии России» анализу базы данных Центра исследований и статистики науки о создании научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ⁶⁰ около 70 % созданных по ФЗ-217 хозяйственных

⁵⁸ "Российская газета", N 142, 04.08.2009.

⁵⁹ Дьяченко О.Г., Директор Центра трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова, О практической реализации Федерального Закона от 2 августа 2009 года №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", Москва, 21.06.2011 г.

⁶⁰ Официальный сайт ЦИСН, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.csrs.ru/reestr/default.htm>

обществ имеют размер уставного капитала до 40 тысяч рублей⁶¹, что говорит о низкой вероятности серьезной коммерциализации переданных РИД.

Таблица 1.

Структура лицензиатов в соглашениях с научными учреждениями⁶²

Категория лицензиата	Доля соглашений
Крупные предприятия	2%
Средние предприятия	2%
Малые предприятия (кроме МИП на базе вузов и НИИ)	17%
МИП на базе вузов и НИИ	78%
Физические лица	1%

Осознав важность решения вышеуказанных проблем, Россия не сумела эффективно воспользоваться аналогичным опытом реформирования сферы ИС в развитых странах. Ведь именно законодательство США стало в свое время полигоном, на котором опробовались новые идеи в области регулирования сферы РИД⁶³. В частности, именно в США была впервые опробована норма по закреплению патентных прав за государственным заказчиком. Впоследствии реализация данной нормы из-за низкой эффективности была признана экспертами провальной и применяется в настоящее время в ограниченных случаях.

Мировой практикой государственного регулирования в сфере ИС доказано, что эффективность коммерческих операций на рынках ИС, в значительной степени зависит от реализуемых государством мер по формированию правовой и инновационной инфраструктуры. Для укрепления позиций национальных компаний на отечественном и зарубежном рынках правительства ведущих стран ведут активную политику стимулирования патентования РИД. Политика развитых стран направлена на упрощение и

⁶¹ Муравьева М., «МГУ не нужны фирмы-однодневки», Интервью директора Центра трансфера технологий Дьяченко О.Г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=39423

⁶² Король Н.Г. Лицензионные соглашения в коммерциализации интеллектуальной собственности в РФ// Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №10(18), 2012 www.sisp.nkras.ru

⁶³ Козырев А.Н. Интеллектуальный капитал предприятий и политика государства в области интеллектуальной собственности, Грант РФФИ № 01-06-80152а, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2013 г. www.labrate.ru/kozyrev/011210doc11.doc

унификацию патентной системы (выдача единых территориальных патентов, заключение международных партнерских соглашений), улучшение качества и скорости выдачи патентов, рассмотрение возможности введения на территории всех развитых стран «льготного периода патентования»⁶⁴, в течение которого объект ИС сохраняет патентоспособность, несмотря на его публичное раскрытие.

Таким образом, суть большинства нормативных реформаций сводится к тому, чтобы облегчить в финансовом и организационном плане компаниям процесс зарубежного патентования и лицензирования. Так, к примеру, Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама подписал в конце 2012 года новый законопроект о международной регистрации промышленных образцов. С принятием нового закона американские компании смогут патентовать свои изобретения по всему миру с помощью одной заявки. Также в 2012 году завершилось подписание соглашения об унитарном европейском патенте, выдаваемом Европейской патентной организацией (ЕПО) в соответствии с правилами и процедурами Европейской патентной конвенции (1973 г.), который по требованию патентообладателя распространяет свое действие сразу в 25 государствах-членах Европейского Союза.⁶⁵

Зарубежное патентование позволяет компаниям развитых стран поддерживать технологический разрыв с их конкурентами на рынках других государств. А стимулирование патентования, научно-технологического и лицензионного обмена между транснациональными корпорациями и их зарубежными филиалами способствует укреплению технологического преимущества этих компаний по всему миру. Проведение такой политики в области регулирования ИС вслед за США стали внедрять с середины 50-х годов в Японии, с середины 80-х годов в Республике Корея, а с середины

⁶⁴ Официальный сайт ЕПО [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2013/20130313.html>

⁶⁵ Йорн Фишбек, доклад «Патентование изобретений и полезных моделей на территории Евросоюза», Немецкий и европейский патентный поверенный, Юридическая фирма «Винтер, Брандл и партнеры», Москва, Научный парк МГУ, 27 сентября 2012.

2000-х годов в КНР, что позволило им за короткие сроки добиться феноменальных результатов.

Другим приоритетным направлением государственной политики в большинстве развитых стран мира в сфере ИС является совершенствование механизмов распоряжения и защиты исключительных и авторских прав, в особенности в цифровой среде и упрощение общих условий лицензирования. Так, требуют пересмотра положения, согласно которым для электронной продажи в Евросоюзе интернет-магазины должны договариваться с правообладателями во всех 27 государствах Евросоюза.⁶⁶ Международная торговля лицензиями стала важной составной частью современной мировой торговли, фактором ускорения международного товарооборота. Для ее успешного функционирования и развития государства вырабатывают эффективную политику, стимулирующую лицензионные операции субъектов экономики на международном рынке.

Государственное регулирование лицензионной деятельности производится, в первую очередь, через правовые, налоговые и фискальные меры, а также посредством поощрения импорта и/или экспорта лицензий. Чтобы государственные меры по поддержке лицензионной деятельности имели массовое позитивное воздействие важно реализовывать их на простом и доступном уровне таким образом, чтобы субъекты экономики могли заранее рассчитать сумму предполагаемых налоговых и фискальных льгот. Ведь любая неясность и неопределенность, касающаяся инновационной сферы, делает ее менее эффективной. Путем ограничения или стимулирования импорта и/или экспорта лицензий, исходя из национальных интересов, государство имеет возможность контролировать вывоз и ввоз высокотехнологичной продукции. В данном случае существенными мерами налогового стимулирования лицензионной торговли в развитых странах служат льготные налоговые ставки по лицензионным платежам и

⁶⁶ Информационный портал Learn IP сайт <http://learnip.ru/news/ekspertnoe-mnenie-evropa-dolzha-perestroit-rynok-intellektu/>

межгосударственные соглашения об отмене двойного налогообложения. Применение такого рода соглашений особенно выгодно для развитых стран, на долю которых приходится основная часть лицензионных поступлений в мире. К примеру, если у иностранной организации отсутствуют постоянные представительства на территории РФ, то ее доходы в соответствии с п.п.1 п.2 ст. 284 НК РФ облагаются по ставке 20%. Однако, если иностранная компания является резидентом одного из государств, с которыми у РФ имеется международное соглашение об избежании двойного налогообложения, может применяться пониженная ставка налога либо освобождение от уплаты налога в РФ⁶⁷. Поощрение экспорта/импорта лицензий путем изменения налоговых ставок, как правило, составляющих от 20 до 35%, на приобретение передовых объектов ИС зависит от следующих факторов:

- а) формы и ставки лицензионных выплат (паушальный платеж, роялти, смешанный платеж);
- б) объекта лицензирования (патенты, авторские права, товарные знаки и т.д.);
- в) национального законодательства лицензиара;
- г) национального законодательства лицензиата;
- д) наличия международного соглашения, которые могут применяться в отношениях между соответствующими странами.

Государство также воздействует на лицензионную деятельность посредством таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнего экономического сектора, т.е. путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин или путем введения количественных, качественных ограничений ввозимой продукции.

Таким образом, на основе анализа международного опыта регулирования лицензионной деятельности и с учетом статистических данных Всемирного Банка об объемах лицензионных оборотов

⁶⁷ п.п.4 п.2 ст.310 НК РФ

лицензионные политики государств можно условно разделить на следующие типы:⁶⁸

- 1) «Доноры лицензий» (США, Япония);
- 2) Развитые страны, применяющие политику импортно-экспортного баланса (Германия, Бельгия, Нидерланды, Израиль);
- 3) «Развитые потребители лицензий» (Китай, Сингапур, Корея, Ирландия, Канада, Италия);
- 4) «Догоняющие потребители лицензий» (Россия, Бразилия, Азербайджан, Польша, Таиланд);
- 5) Развивающиеся страны с эпизодическим характером лицензионной деятельности (Узбекистан, Таджикистан, Монголия и др.).

Экспортная направленность лицензионной деятельности отражает высокий научно-технический уровень государства, требующий, в свою очередь, огромных затрат на НИОКР и интенсивного лицензионного обмена, осуществляемого как частными компаниями, так и государством. В таких странах экспорт лицензий в различных областях науки, главным образом, происходит по внутрикорпоративным международным сетям транснациональных корпораций. Такого рода патентно-лицензионная экспансия с целью захвата или освоения новых рынков позволяет закрепиться компаниям-резидентам на конкурентных рынках по всему миру. Безусловным лидером в этой группе является - США, на долю которых приходится более 50% лицензионных поступлений в мире.

В развитых странах с импортно-экспортной направленностью, как правило, лицензионная политика государства стимулирует экспорт лицензий уже в развитых отраслях экономики, и импорт передовых зарубежных технологий для ускорения развития в отстающих или в приоритетных сферах. Причиной для ограничения экспорта лицензий нередко является протекционистская политика правительства страны. С целью развития национальной промышленности государственные органы могут

⁶⁸ <http://search.worldbank.org/data?qterm=intellectual%20property&language=EN&os=0>

устанавливать высокие таможенные пошлины, импортные квоты, ограничение ввоза готовой высокотехнологичной продукции. Некоторые страны применяют государственные меры по ограничению лицензионной деятельности субъектов экономики лишь в отношении РИД в сфере обороны и национальной безопасности, также в качестве инструмента государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и при установлении государственной монополии на экспорт и/или импорт отдельных видов высокотехнологичной продукции.

«Развитые потребители лицензий» - это развитые страны, применяющие политику, согласно которой расходы на покупку лицензий значительно превышают доходы от продажи лицензий. Страны с преобладающей импортной направленностью лицензионной деятельности широко используют передовые зарубежные технологии и знания для ускорения собственного инновационного развития. Стимулирование комплексной правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами экономики внутри государства, а также активная покупка передовых технологий у зарубежных лиц позволяет контролировать вход конкурентов в приоритетные области технологий и задавать векторы технологического развития. Успешным примером реализации такой политики является опыт Японии, стимулировавшей с 50-х гг. приобретение японскими компаниями лицензий на зарубежные высокотехнологичные РИД. Внедрение в производство иностранных патентов и лицензий сыграло решающую роль в становлении современной японской экономики. Сегодня Япония перешла в ранг крупных экспортеров лицензий и стала лидером во многих экономических и научно-технических отраслях. В дальнейшем укреплению позиций Японии способствовало реформирование патентного законодательства и реализация новой

национальной патентной стратегии с целью упрощения процедуры охраны и лицензирования ИС и защиты патентов японских компаний.⁶⁹

«Догоняющие потребители лицензий» (Россия, Бразилия, Азербайджан, Польша, Таиланд) - это развивающиеся страны, в которых государство с целью модернизации приоритетных промышленных отраслей стимулирует закупку отечественными компаниями иностранных лицензий на передовые технологии, оказывает поддержку внешнеэкономической деятельности национальных компаний и создает благоприятный инвестиционный климат внутри страны. Развивающимся странам ввиду недостаточности научно-технического развития предлагать на конкурентоспособном уровне международному рынку лицензий практически нечего, поэтому все, что остается таким странам - целенаправленно осуществлять закупку иностранных технологий для решения крупных экономических проблем. Лицензионные поступления развивающихся стран формируются в основном за счет предоставления сублицензий на технологии и ноу-хау, которые экономически более сильные развивающиеся государства ранее приобрели у ведущих капиталистических стран. Государство в таком случае обычно выступает в качестве основного субъекта лицензионной деятельности. Государственные заказы на научно-технические разработки, передаваемые на основе лицензий, дают мощные импульсы развитию лицензионной торговли. Те страны, которые не стремятся или не могут себе позволить закупать передовые технологии хотя бы для строительства высокотехнологичных производственных секторов придется признать безвозвратное экономическое отставание в инновационной гонке стран.

Наиболее наглядно текущую конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке ИС покажет сравнение данных об экспорте высокотехнологичной продукции: удельный вес России в глобальном экспорте высокотехнологичной продукции не превышает 0,3%, когда как

⁶⁹Professor Ruth Taplin Transforming intellectual property in Japan // The Thomson Corporation, 2007, s. 1
<http://ip-science.thomsonreuters.com/i/klnl/8398180/8398184/japan.pdf>

Китай занимает 25%, Германия - 10%, США – 8%, Япония - 7%.⁷⁰ Страны-центры генерации высоких технологий имеют общие интересы в глобальной охране ИС, что является основой партнерских отношений и сближения их механизмов регулирования в сфере ИС. Отсутствие в РФ четких критериев отнесения промышленной экспортной продукции к категории высокотехнологичной и прозрачной системы предоставления таможенных и налоговых льгот, отсутствие ответственности за административные задержки экспорта-импорта продукции и случаи раскрытия конфиденциальной информации таможенными органами, оказывают пагубное влияние на активность внешнеэкономической инновационной деятельности.

Лицензионная политика государств является одним из главных инструментов реализации эффективной государственной стратегии управления ИС. Цель этой стратегии на международном и национальном уровнях состоит в создании и обеспечении благоприятных условий для эффективной инновационной, изобретательской, созидательной деятельности физических и юридических лиц. Процессы глобализации и научно-техническое развитие оказали значительное влияние на формы ведения научно-исследовательской и инновационной деятельности, что в свою очередь потребовало совершенствования системы международного и национального регулирования сферы ИС. На межгосударственном и государственном уровнях ведутся на постоянной основе работы над совершенствованием законодательной базы в области ИС, гармонизацией международных соглашений с национальными стратегиями.

В РФ пока не принята собственная государственная стратегия в этой области. В 2012 году Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) выступила инициатором по созданию государственной стратегии по интеллектуальной собственности в России, следуя разработанным в 2010

⁷⁰ Рассчитано автором на данных Всемирного банка за 2011 год High-technology exports (current US\$) <http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD/countries/US-JP-GB-RU-DE-CN-KR?display=graph> (июнь 2013 г.)

году ВОИС рекомендациям⁷¹. Совет Федерации РФ и ВОИС поддержали данную инициативу и рекомендовали Правительству РФ разработать и утвердить данный законопроект. Проект Концепции государственной стратегии был разработан Комитетом ТПП РФ по интеллектуальной собственности вместе со специалистами из Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса и в настоящее время находится на рассмотрении в профильных министерствах и ведомствах, а также в наиболее крупных высокотехнологичных российских компаниях.

По мнению разработчиков, реализация государственной стратегии интеллектуальной собственности позволит достичь следующих целей:⁷²

1. Заложить механизм эволюционного роста инноваций «снизу», т.е. субъектами малого и среднего бизнеса
2. Преодолеть разобщённость министерств и ведомств⁷³ РФ и ускорить процесс интеграции государственных органов в разработку и реализацию стратегии ИС
3. Увеличить стоимость российских компаний, в том числе за счет роста стоимости нематериальных активов
4. Повысить инвестиционную привлекательность России
5. Существенно снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет
6. Заложить основу системной борьбы с контрафакцией
7. Приостановить утечку «мозгов» из страны и привлечь их в российскую экономику

Достижение целей государственной стратегии предполагается осуществить поэтапно с помощью реализации мер по 8 основным

⁷¹ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2011 г. http://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/ru/pdf/tool_7.pdf

⁷² Концепция государственной стратегии по ИС ТПП РФ [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. http://www.tpprf.ru/common/upload/IS_koncept.pdf

⁷³ На сегодняшний день за интеллектуальную собственность и инновации отвечают восемь государственных органов РФ: Минкультуры, Минобрнауки, Роспатент, Минпромторг, Минкомсвязи и т.д.

направлениям: развитие методологии использования ИС, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инновационной среды бизнеса и качества экспертизы в сфере ИС, коммерциализация объектов авторских и смежных прав, системная борьба с подделками и массовой контрафакцией, расширение информационной среды ИС, совершенствование правоприменительной практики и судопроизводства, мониторинг методологии законодательства, правоприменительной практики и инновационной среды.⁷⁴ По оценкам экспертов эффективное экономическое использование интеллектуальной собственности позволит достичь увеличения темпов роста отечественного ВВП уже через два-три года до 10-12 процентов⁷⁵. Однако, по мнению автора, соотношение выдвинутых разработчиками сроков и средств достижения поставленных целей представляются довольно оптимистичными. Более действенным инструментом достижения высоких экономических показателей в сфере ИС, по мнению автора, является активное поощрение изобретательской деятельности населения. Так изначально в США, а затем и в европейских странах обеспечивается надежная защита прав изобретателя как первоисточника знания и как наиболее слабой стороны в отношениях с работодателем и с государством. К примеру, подать патентную заявку в США имеет право лишь автор (ы) РИД, а при распределении лицензионных доходов весьма жестко регламентированы последовательность и порядок авторских выплат. Поэтому и в России государство должно больше сосредоточиться на установлении законодательства, учитывающего интересы, не только работодателя, но и самого автора-изобретателя, в виде высокой компенсации за творческую и изобретательскую деятельность. На сегодняшний день российские работодатели часто избегают выплат авторам РИД, или предоставляют авторам незначительные единовременные

⁷⁴ Концепция государственной стратегии по ИС ТПП РФ [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. http://www.tpprf.ru/common/upload/IS_koncept.pdf

⁷⁵ Концепция государственной стратегии по ИС ТПП РФ [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. http://www.tpprf.ru/common/upload/IS_koncept.pdf

выплаты. К примеру, даже при получении коммерчески перспективных результатов интеллектуальной деятельности в рамках государственного контракта на выполнении НИОКР, работодатель часто не заинтересован патентовать их на имя предприятия, т.к. в таком случае предприятие должно оплачивать процедуру патентования, выплачивать авторские вознаграждения, а значит нести дополнительные расходы. Практическое внедрение и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности нуждается в активном реагировании на требования и изменения рынка, корректировках и усовершенствовании внедряемых технологий, поэтому очень важно обеспечить материальную и нематериальную заинтересованность авторов в процессе коммерциализации, как людей, обладающих неявными знаниями и понимающих все тонкости использования технологии. К примеру, на территории ЕС под руководством Европейской Комиссии ведется широкомасштабная политика поддержки авторов, изобретателей в области охраны и коммерциализации РИД. Сообщество европейских предпринимателей (Enterprise Europe Network)⁷⁶, общеевропейское и отдельные национальные патентные ведомства предоставляют широкий спектр информационных и консультационных услуг через интернет-сервисы (IPR Helpdesk)⁷⁷ всем заинтересованным в охране и использовании ИС лицам⁷⁸.

Таким образом, для качественного и количественного увеличения объемов лицензионной деятельности в РФ, главной целью для государства должно стать создание стимулов для более активного участия субъектов предпринимательства в создании и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, минимизации конфликта интересов и развития национальной инновационной инфраструктуры.

⁷⁶ Официальный сайт Enterprise Europe Network, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. <http://een.ec.europa.eu>

⁷⁷ Официальный сайт European IPR Helpdesk, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный <http://www.iprhelpdesk.eu>

⁷⁸ FAB Bere Facile: managing IP information for international business opportunity IPR Helpdesk Case Study, December 2012, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Innovative_glass_Case_Study.pdf

Несмотря на тенденции к унификации норм в области ИС, у каждого регионального объединения или государства все еще остаются различия в административных регламентах в области охраны ИС, механизмах регулирования и стимулирования лицензионной деятельности. Заявителям и правообладателям стоит обращать пристальное внимание на существующие законодательные и административные различия в системе государственного регулирования ИС, в особенности для тех, кто предполагает коммерциализацию во многих странах.

Опыт международных инновационных компаний показал превалирующую роль лицензирования целых групп объектов интеллектуальной собственности, таких, как объекты авторского права, секреты производства или ноу-хау, объекты патентного права, средства индивидуализации, что в свою очередь повлекло за собой стремительное развитие рынка лицензий. Экономика нашей страны, вступив на путь модернизации, все еще остро нуждается в передовых разработках, часть из которых мог бы предложить международный рынок лицензий, подробнее рассмотренный в следующем разделе.

1.3. Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности

Рынок интеллектуальной собственности, сходный с традиционными товарными рынками и по масштабам, и по своей роли в мировых хозяйственных связях, как экономическая категория является средой коммерческого и некоммерческого обмена знаниями⁷⁹, правами на объекты интеллектуальной собственности, технологиями. По мнению Никитина С.М. способами некоммерческого обмена являются обмен информацией посредством научных публикаций, конференций, образовательного

⁷⁹ Никитенко С.М., Рынок интеллектуальной собственности в международном технологическом обмене, Вестник КемГУ №4, 2009 с. 121

процесса, миграции специалистов и иных некоммерческих видов социально-экономического и научно-технического сотрудничества. Коммерческий обмен ИС происходит за счет передачи прав на объекты ИС в рамках заключения лицензионных соглашений, договоров отчуждения прав, совместной научно-исследовательской деятельности. На рынке ИС только обладатель исключительных прав имеет монопольное право распоряжаться любым законным способом своей интеллектуальной собственностью, запрещая это делать кому-либо еще. Но из-за стремительного научно-технического развития, быстрого устаревания инновационных технологий и появления товаров-субститутов у правообладателей технологичных объектов ИС нет гарантий длительного монопольного положения на рынке⁸⁰. Во многом это связано с наличием на рынке ИС выраженного эффекта положительных экстерналий. Так согласно результатам исследования американского экономиста Э. Мэнсфилда позитивный эффект для общества от трансфера новых знаний в три раза больше приобретаемой личной пользы правообладателя.⁸¹ Американский экономист У.Бомоль также в своем исследовании указывает, что около 80% экономического эффекта от внедрения результатов интеллектуальной деятельности распространяется на всю экономическую систему, стимулируя к интеллектуально-созидательной деятельности других участников рынка⁸². А.Н. Елисеев и И.Е. Шульга объясняют это наличием такого свойства у ИС, как аспект общественного блага.⁸³ Согласно данному свойству РИД могут представлять собой разный тип общественного блага (чистые общественные блага, смешанные общественные блага и ограниченные общественные блага) в зависимости от

⁸⁰ Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.; Под редакцией д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. - М.: Вита-Пресс, 2001. - 51 с.: ил.

⁸¹ Сумин А.В., Харламова В.Н., Абрамова А.В., Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2010. – с.27

⁸² Там же

⁸³ Елисеев А.Н., Шульга И.Е. Институциональный анализ интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 17-23 с.

степени исключаемости, конкурентности и убываемости качества и объема потребления.

Таким образом, нематериальный характер ИС рождает возможность многократного воспроизведения объекта ИС без потери его стоимости⁸⁴, что, с одной стороны, предоставляет правообладателю возможность многократной коммерциализации, с другой стороны, создает повышенный риск несанкционированного использования объектов ИС.

Как уже было отмечено, спецификой охраны объектов ИС является наличие ограничений по объему прав, срокам и территории охраны. Однако при получении патента за рубежом, было бы неверно утверждать о существовании единого международного патента, также как ошибочно представление о существовании единого международного рынка ИС. Охрана и все последующие операции с объектами ИС производятся на территории тех государств, где существуют гарантии их охраны, т.е. для каждого правообладателя рынком ИС являются те государства, где были получены соответствующие охранные документы на объекты ИС (патенты, свидетельства регистрации). Поэтому в случае охраны лишь в одной стране правообладатель планирует вводить объект в хозяйственный оборот только на данном локальном рынке ИС, а при наличии патентов в разных странах, то на рынках соответствующих государств. В связи с этим взаимодействие субъектов лицензионной деятельности на рынке ИС сопровождается высокими транзакционными издержками. По мнению многих специалистов (Коуза Р., Шаститко А., Елисеева А.Н., Шульги И.Е. Прониной М.М.) высокие транзакционные издержки связаны в основном с необходимостью спецификации прав собственности. Однако высокие издержки вызваны более широким кругом проблем, которые можно разделить на несколько групп:

⁸⁴ Сумин А.В., Харламова В.Н., Абрамова А.В., Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2010. – с.9

Проблемы поиска информации: сложность идентификации и верификации правообладателей, пользователей ИС, поиск самых передовых и подходящих объектов ИС;

Проблемы информационной асимметрии: сложность оценки новизны и изобретательского уровня, экономической ценности ИС, неясность документации;

Проблемы заключения договоров: определение цены и условий договоров, издержки организации встреч и подписания соглашений;

Проблемы защиты прав: издержки защиты прав по заключенным с третьими лицами контрактам, риски оппортунистического поведения партнеров, работников;

Проблемы, возникающие из-за разницы нормативного регулирования и деловой практики в государствах.

Таким образом, субъекты лицензионной деятельности, имея четкое представление о вышеуказанных проблемах и механизмах их решения, могут избежать значительных расходов в связи с нарушениями прав третьих лиц или издержек неудовлетворительной экономической и технологической отдачи лицензируемых объектов ИС.

Как уже было упомянуто, с целью упрощения международного взаимодействия хозяйствующих субъектов на рынке ИС в 1994 году было принято Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).⁸⁵ В связи с этим вступление России в ВТО с августа 2012 года предусматривает повышенные требования к организации и регулированию взаимоотношений на рынке интеллектуальной собственности и соблюдению международных соглашений в сфере торговли, производства и инновационной деятельности. В настоящий момент особенностью российского рынка ИС является тот факт, что основными правообладателями результатов интеллектуальной деятельности являются либо государство,

⁸⁵ Концепция государственной стратегии по ИС ТПП РФ [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. http://www.tpprf.ru/common/upload/IS_koncept.pdf

либо исполнители государственных научно-исследовательских контрактов, как правило, в лице федеральных научно-исследовательских институтов, унитарных предприятий, вузов. Таким образом, основными субъектами лицензионной деятельности являются некоммерческие структуры, которые либо не могут, либо не преследуют цели эффективно коммерциализировать полученные РИД. Низкие показатели лицензионной активности российских компаний также связаны с низкой активностью российских компаний в патентовании РИД в РФ и за рубежом. Ведь, как было уже сказано, ключевым условием осуществления лицензионной деятельности является наличие исключительных прав на соответствующих территориях. Как видно на нижеприведенном рисунке 3 доля российского бизнеса в международной патентной активности на 2011 год составляла 29,2% от общего числа подаваемых из России международных заявок. В развитых странах доля патентной активности частных компаний составляет: в Люксембурге 95,2%, в Японии – 94,5%, Швеции – 94,3%, Финляндии – 92,9%, Швейцарии – 91,1%, Нидерландах – 90,4%, Германии – 88,8%, Дании – 88,3%, Норвегии – 87,0%, Бельгии – 82,7%, США – 82,5%, Франции – 80,8%, Китае – 78,7%, Австрии – 77,2%, Италии – 77,0%.

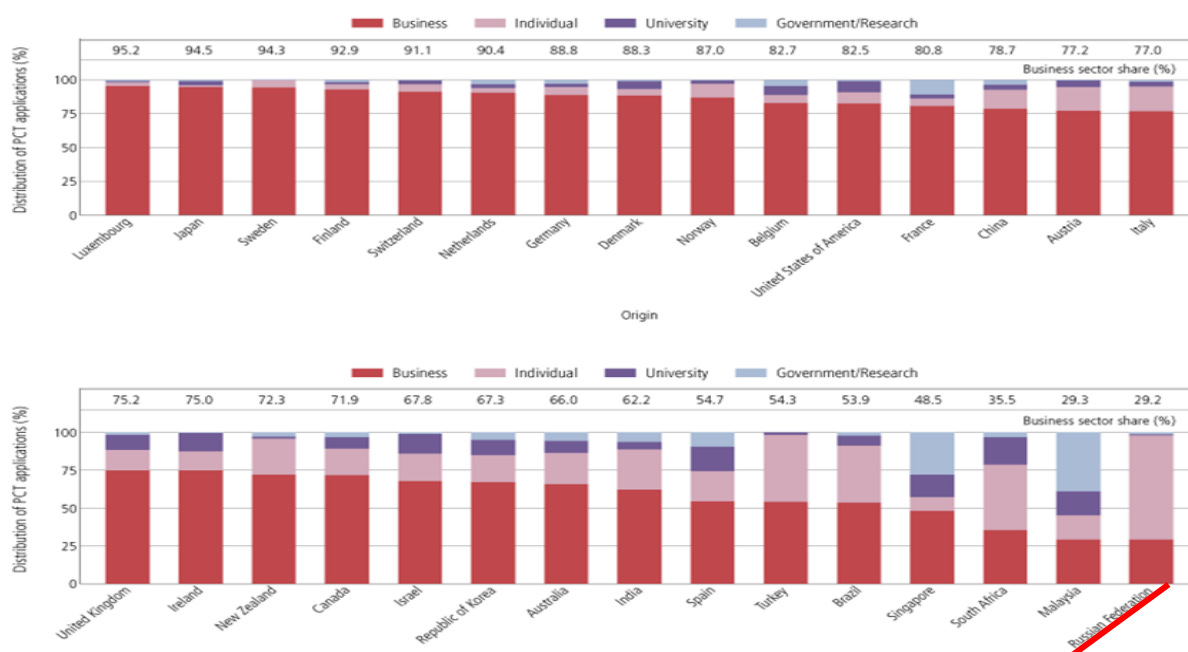


Рис. 3. Долевое распределение поданных международных заявок по типам заявителей в 2011 г.⁸⁶

⁸⁶ Официальный сайт Патентного ведомства РФ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2013 г. <http://www.rup.to.ru/rup.to/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c?starblind=100>

Наибольшее количество заявок поступают в патентные ведомства с целью регистрации товарных знаков (5 588 000 заявок в 2010 г. по всему миру)⁸⁷. В области регистрации товарных знаков в 2010–2011 гг. настоящий бум произошел в Китае, где в 2011 году было подано 1 370 962 заявок, даже США, стоящие на втором месте по количеству поданных заявок на регистрацию товарных знаков, уступают Китаю практически в 2 раза – 787 762 заявок, на третьем месте в 2011 году расположилась Германия с 663 899 заявками.

На получение патентов на изобретения в 2010 году было подано более 2 млн. заявок, патентов на промышленные образцы – 669 000 заявок и патентов на полезные модели – 496 000 заявок⁸⁸ (см. рис. 4).

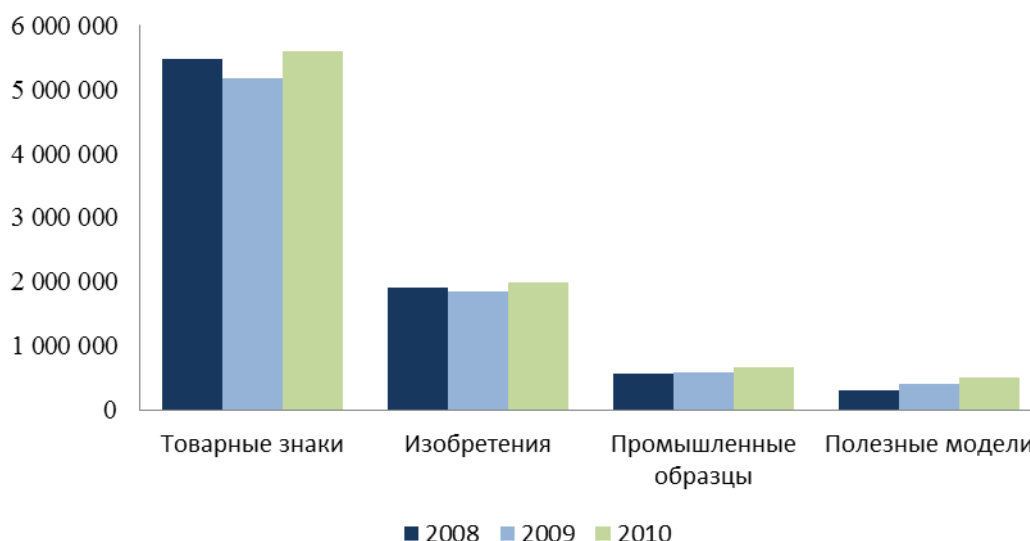


Рис. 4. Общее количество поданных заявлений в мире с 2008 по 2010 гг.⁸⁹

Самыми активными заявителями на получение патента на изобретение стали резиденты Японии, подавшие в 2011 году 472 417 заявок по всему миру, вторыми идут заявители США, подавшие 440 433 заявок и на третьем месте заявители КНР – 436 144 патентных заявок. Следующей формой охраны ИС, где в последние два года наблюдается существенное повышение

⁸⁷ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, январь 2013 г. http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0025.html

⁸⁸ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, январь 2013 г. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/statistics/943/wipo_pub_943_2012.pdf

⁸⁹ WIPO IP Fact and Figures 2012, WIPO, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. с. 15 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/statistics/943/wipo_pub_943_2012.pdf

активности заявителей, является получение патента на промышленный образец. В данной категории лидерами по подаче соответствующих заявок являются Китай (521 468), Германия (112 835) и США (83 222). Согласно годовому отчету Роспатента за 2011 год в РФ было выдано всего лишь 29 999 патентов РФ на изобретения, 11079 патентов на полезные модели и 3489 патентов на промышленные образцы. Основную долю заявителей (62,6%) в 2011 году составили резиденты РФ, что говорит о невысокой заинтересованности зарубежных лиц в российском рынке ИС.

Таким образом, несмотря на экономические последствия финансового кризиса, начиная с 2010 года, наблюдается мировая тенденция интенсивного наращивания компаниями нематериального капитала за счет регистрации товарных знаков, полезных моделей и промышленных образцов. Так согласно отчету ВОИС за 2012 год, количество патентных заявок на объекты промышленной собственности во всем мире выросло на 7,8% с 2009 по 2011 год. В частности, количество заявок на выдачу патентов на полезную модель, промышленный образец и свидетельств на регистрацию товарных знаков увеличилось в 2011 году на 35%, 16% и 13,3%, соответственно.⁹⁰ Однако вышеуказанные показатели объясняются не только ежегодным приростом количества заявок в развитых странах (США, Германия, Южная Корея и др.), но во многом, за счет активизации патентной активности в развивающихся странах, главным образом, в Китае (см. рис. 5).

⁹⁰ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, январь 2013 г. http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0025.html

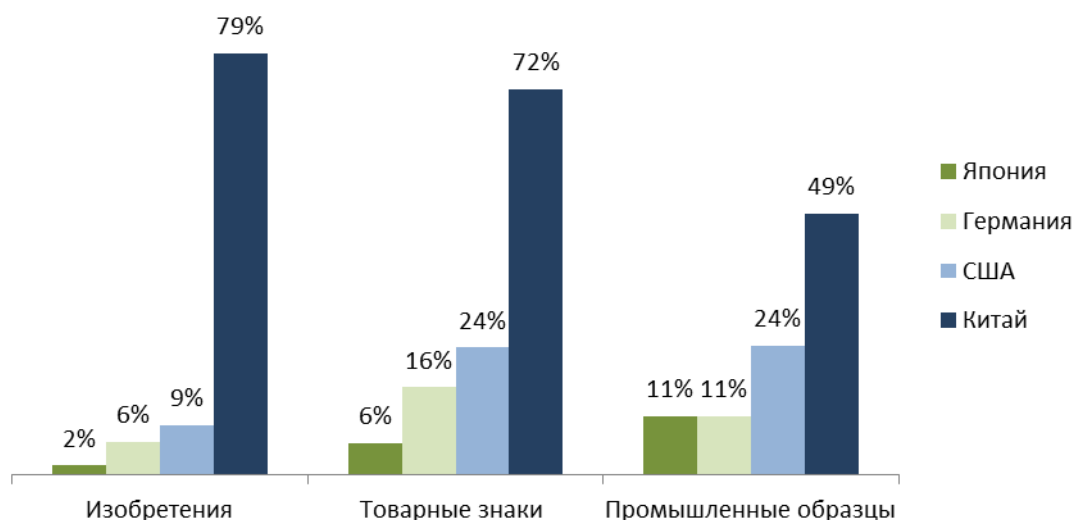


Рис. 5. Прирост количества заявок на объекты промышленной собственности с 2009 по 2011 гг.⁹¹

Россия в значительной степени отстает от развитых стран не только по объему патентования, но и по отраслевой структуре патентных заявок. В то время, как в ведущих странах наибольшую патентно-лицензионную активность субъекты рынка ИС проявляют в актуальных высокотехнологичных областях, таких как компьютерные технологии, медицина и фармацевтика, электрооборудование, приборотехника и др., то в РФ большее количество заявок подается в области пищевой промышленности (9,9% от количества подаваемых заявок), медицинских технологий (8,60%) и систем измерения (6,94%).⁹² В результате российские патенты не отвечают мировым тенденциям научно-технологического развития, а значит не в состоянии предложить на международном рынке наиболее востребованные в современном мире технологии.

Следует признать, что в условиях жесточайшей конкуренции на мировых рынках не каждый объект ИС, на который выдан патент, становится объектом лицензирования. Востребованный спрос появляется только на самые эффективные новейшие технические решения и иные РИД, имеющие

⁹¹ Источник: составлено автором

⁹²Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, январь 2013 г. http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile

надежную защиту. Принимая во внимание объемы патентования и специализации рынков ИС в определенных государствах, компании могут яснее представлять себе перспективы лицензирования, учитывать эту информацию при поиске партнеров, лицензиатов и лицензиаров, экспорта товаров и услуг.

С каждым годом объем лицензионной торговли растет: размер доходов от лицензионных платежей на мировом лицензионном рынке в 2011 году составил более 270 млрд. долл.⁹³, тогда как объемы в 2009 году составляли около 180 млрд. долларов, в 1990 году - 27 млрд. долл., а в 1970 году - 2,8 млрд. долл.⁹⁴ (см. рис. 6)

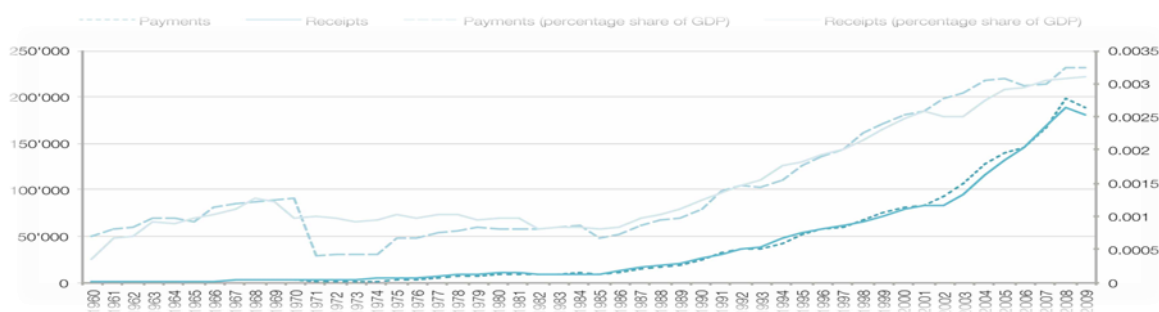


Рис. 6. Рост мирового объема лицензионных платежей и поступлений с 1960 по 2009 гг.⁹⁵

Несмотря на то, что согласно данным Всемирного банка Россия входит в 20-ку стран, лидирующих по показателю поступления лицензионных платежей, ее доля в общемировом объеме ничтожно мала по сравнению со странами, занимающими первые позиции - США (52%), Япония (12,5%) и Франция (6,7%) (см. рис. 7).

⁹³ Отчет Всемирной торговой организации за 2012 год, Электронный ресурс, Режим доступа: свободный, апрель 2013 г. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf

⁹⁴ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, январь 2013 г. http://wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0027.html

⁹⁵ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, январь 2013 г. http://wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2011.pdf

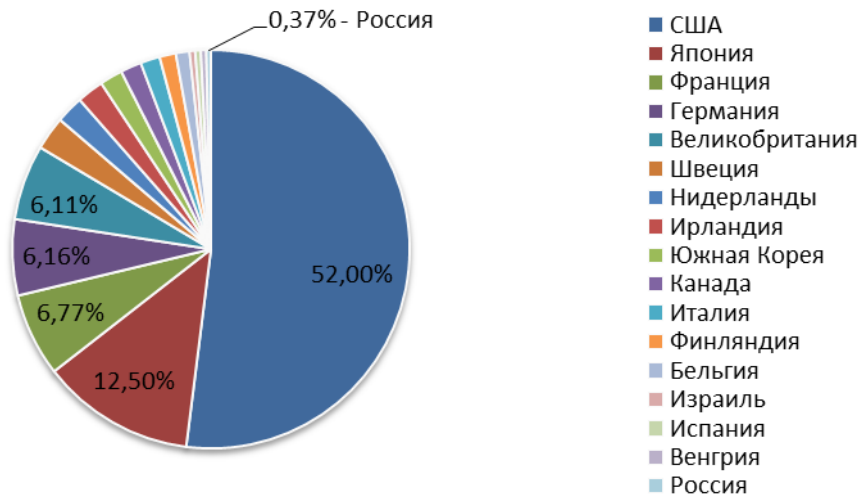


Рис. 7. Доля стран в общем объеме лицензионных поступлений за 2011 год⁹⁶

Тот факт, что лицензирование является одним из самых распространенных видов операций на рынке ИС, объясняется несколькими причинами. Во-первых, лицензирование является как самостоятельной формой коммерциализации ИС, так и составной частью других способов коммерциализации: внесения в качестве уставного капитала в организацию, при создании совместного предприятия, франчайзинга и др. Во-вторых, лицензирование представляет собой наименее рисковый и, в тоже время, выгодный вид инвестиций. По результатам исследования Научно-исследовательского конъюнктурного института каждый вложенный доллар в покупку лицензии на международном рынке ИС был эквивалентен (без учета временных затрат) денежным расходам на проведение собственных НИОКР: в Японии – 16 долл., в США – 6,2 долл., во Франции – 5,4 долл., в Англии – 3,1 долл⁹⁷. В-третьих, глобализация производственных и научно-исследовательских процессов, главным образом, за счет развития деятельности транснациональных компаний (ТНК) привели к увеличению объемов мирового лицензионного обмена. С середины 1980-х объем внутрифирменных и межорганизационных передач технологий и прав на

⁹⁶ Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка, апрель 2013 г. <http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD>

⁹⁷ Волюнец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках). М.: Экономистъ, 2004 г., с. 59.

объекты ИС транснациональных корпораций занял львиную долю международного рынка лицензий⁹⁸, ввиду развития сети филиалов и дочерних компаний и активному проведению научно-исследовательских работ за рубежом.⁹⁹ ТНК, как и иные интеллектуалоемкие организации, как правило, не заинтересованы лишь в краткосрочном сбыте своего «интеллектуального товара». Для большинства таких организаций важно выстроить надежные долгосрочные партнерские взаимоотношения, подразумевающие совместное развитие технологий и заинтересованность сохранения конфиденциальности информации. Так, по словам Уэсли Д. Блейкли исполнительного директора Центра трансфера технологий Университета Дж. Хопкинса потенциал дальнейшего технологического совершенствования лицензируемых результатов интеллектуальной деятельности является для них одним из определяющих критериев отбора лицензиатов.¹⁰⁰

Российский рынок ИС, несмотря на значительное отставание в объемах лицензионных поступлений и платежей, в последние годы характеризуется положительной динамикой за счет увеличения количества заключаемых неисключительных лицензионных соглашений. По сравнению с 2010 г. количество заявлений о регистрации лицензионных договоров и указанных в них патентов увеличилось: по заявлениям — на 7,7% (в 2010 г. — 3921 заявление) и указанным в них патентам на 10,6% (в 2010 г. — 8255 патентов).¹⁰¹

Последствия финансового кризиса в 2008 году, как видно на представленном рисунке 8, больше повлияли на объемы заключения договоров отчуждения прав, нежели чем на лицензионные соглашения.

⁹⁸ Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Экономика интеллектуальной собственности: Учебник для вузов – Москва: Экономика, 2011. – 76 с.

⁹⁹ Никитенко С.М., Рынок интеллектуальной собственности в международном технологическом обмене, Вестник КемГУ №4, 2009 с. 124

¹⁰⁰ Уэсли Д. Блейкли, Политика в отношении ИС, управление ИС и роль Центра трансфера технологий, Международная конференция «Трансфер технологий и управление ИС в вузах», МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, 15.09.2011 г.

¹⁰¹ Официальный сайт Роспатента, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г http://www.rupto.ru/about/sod/otch/otch2011/R1/R1_r.html#1



Рис. 8. Динамика регистрации договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров на объекты промышленной собственности¹⁰²

В 2011 г. общий объем зарегистрированных лицензионных договоров увеличился до 1762 договоров, что на 11,7% превышает показатель 2010 г., а показатель 2009 г. — на 34,4% (в 2009 г. — 1311, в 2010 г. — 1504)¹⁰³. Общее количество зарегистрированных договоров в 2011 г. достигло максимального значения за последние пять лет — 3207 договоров, что на 11,2% превысило показатели 2010 г. и на 35,6% — показатели 2009 г. Наряду с исключительными и неисключительными лицензиями у правообладателя есть право предоставлять открытую лицензию на объекты промышленной собственности, т.е. заключать соглашение с любым заинтересованным лицом о предоставлении права на использование охраняемого объекта патентования. Право предоставления открытой лицензии регистрируется патентным ведомством РФ (Роспатентом) при соблюдении правообладателем определенных условий (подача специальной формы заявления о регистрации открытой лицензии, уплата пошлин) и дает льготный режим уплаты патентных пошлин за подачу и поддержание патента в силе. Но если по

¹⁰² Источник: составлено автором на основе отчета о деятельности Роспатента за 2011 г., [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://www.rupto.ru/about/sod/otch/otch2011/R1/R1_r.html#1

¹⁰³ Отчет о деятельности Роспатента за 2011 г., [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://www.rupto.ru/about/sod/otch/otch2011/R1/R1_r.html#1

истечению 3-х лет правообладателем не будет выдана ни одна открытая лицензия, то предоставленные ранее льготы по уплате пошлин должны быть возмещены правообладателем обратно в патентное ведомство РФ. Однако количество поданных заявлений на регистрацию открытых лицензий остается незначительным и в отчетном 2011 году значительно снизилось с 77 до 45 заявлений (см. рис. 9).

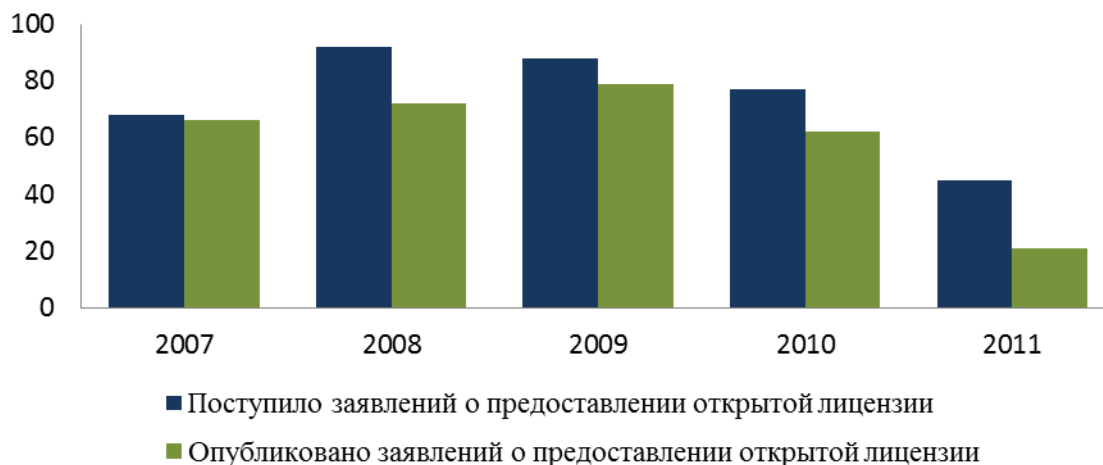


Рис. 9. Динамика регистрации открытых лицензий на изобретения, полезные модели, промышленные образцы¹⁰⁴

Таким образом, анализ статистических данных о патентной активности в РФ и за рубежом, показал наличие зависимости объемов лицензирования от объемов патентования. Учитывая цели охраны ИС, следует предположить, что в течение нескольких лет именно на рынках государств, лидирующих на сегодняшний день по патентной активности, ожидается рост объемов лицензирования объектов ИС. В данном случае, текущее положение России демонстрирует недостаточность патентной активности внутри страны для развития рынка лицензий и обеспечения конкурентоспособного положения российской экономики на международном уровне. Российский рынок лицензий характеризуется не массовым, а эпизодическим участием субъектов российской экономики в международной торговле

¹⁰⁴ Источник: составлено автором на основе отчета о деятельности Роспатента за 2011 г., [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г http://www.rupto.ru/about/sod/otch/otch2011/R1/R1_r.html#1

интеллектуальной собственностью¹⁰⁵, и пока не может сравниться с ведущими участниками рынка ИС - США, Японией, Германией и Южной Кореей.¹⁰⁶ По заявлению министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В., российский рынок ИС пока нельзя в полной мере назвать цивилизованным, а результаты интеллектуальной деятельности не всегда должным образом защищены, что ведет к нарушениям прав собственников и является основным тормозом внедрения инновационных производств и экономического развития государства.¹⁰⁷

Основными сдерживающими факторами развития лицензионного рынка в России специалисты в области ИС выделяют¹⁰⁸:

- недостаток квалифицированных кадров;
- отсутствие бухгалтерского и управленческого учета большей части нематериальных активов на предприятиях;
- неэффективный механизм распределения прав собственности по научно-исследовательским контрактам, финансируемых за счет федерального бюджета;
- низкий технический уровень объектов ИС;
- неразвитость инновационной инфраструктуры;
- неразвитость системы венчурного финансирования;
- слабая информированность о значении ИС среди руководителей компаний и населения.

Никитенко С.М. видит причину низкой лицензионной активности российских компаний по сравнению с мировыми аналогами, часто ввиду отсутствия промышленной апробации лицензируемых объектов ИС¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Никитенко С.М., Рынок интеллектуальной собственности в международном технологическом обмене, Вестник КемГУ №4, 2009 с. 125

¹⁰⁶ Мызникова М.Н., Рынок интеллектуальной собственности в условиях инновационного развития экономики, Вестник КГФЭИ 4(21) 2010, 33-39 с.

¹⁰⁷ <http://learnip.ru/news/glava-minpromtorga-narushenie-prav-intellektualnoy-sobstvenn/>

¹⁰⁸ Бобрышев В.А., Концептуальные основы развития регионального рынка интеллектуальной собственности, Вестник Екатеринбургского института №4 (12), 2010, с. 57-64

¹⁰⁹ Никитенко С.М., Рынок интеллектуальной собственности в международном технологическом обмене, Вестник КемГУ №4, 2009 с. 125

В условиях глобализации инновационной экономики значение международных экономических отношений становится определяющим для конкурентоспособности компании. Ввиду того, что еще не так давно лицензионная деятельность находилась полностью в монопольном ведении государства российские компании, обладающие значительным потенциалом нематериальных активов, на данный момент не имеют достаточного опыта лицензионной торговли как зарубежные партнёры, опыт которых показал необходимость разработки системы управления лицензионной деятельностью.

Выводы по главе

- Ввиду отсутствия законодательного определения понятия интеллектуальной собственности, наиболее оптимальным видится следующее: интеллектуальная собственность (ИС) – это совокупность социально-экономических и правовых отношений, возникающих по поводу создания, охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.
- Для комплексного подхода к управлению ИС выделены 4 функции управления ИС: правовая, экономическая, маркетинговая и технологическая.
- Сложность управления ИС вызвана не только ее нематериальным характером, но и высокими транзакционными издержками, которые возникают из-за целого ряда проблем, классифицированных в следующие группы: проблемы поиска информации, информационной асимметрии, заключения договоров, защиты прав, проблемы, возникающие из-за разницы национального нормативного регулирования и деловой практики и др.
- Важным внешним фактором лицензионной деятельности организаций выступает государственное регулирование в области ИС, которое с помощью принятой государственной стратегии ИС и лицензионной

политики способно оказывать существенное влияние на активность и направления развития лицензионной активности в стране.

- Обосновано, что для качественного и количественного увеличения объемов лицензионной деятельности в РФ, главной целью для государства должно стать создание стимулов для более активного участия субъектов предпринимательства в создании и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; совершенствование механизмов коммерциализации РИД, созданных за счет государственных бюджетов; поощрение изобретательской деятельности за счет минимизации конфликта интересов и развитие национальной инновационной инфраструктуры.
- Особенностью российского рынка лицензий является то, что основными правообладателями результатов интеллектуальной деятельности являются не частные компании, как в большинстве развитых стран, а государственные органы, федеральные научно-исследовательские институты, государственные предприятия, вузы, что отразилось не только на объемах патентования и лицензирования, но и на отраслевой структуре патентно-лицензионной активности в стране. Большинство российских компаний играют эпизодическую и незначительную роль в лицензионной торговле, как в РФ, так и за рубежом.

Глава 2. Лицензирование как основной способ коммерциализации интеллектуальной собственности

2.1. Лицензионное соглашение: понятие, виды, основные условия

Проведенный в предыдущей главе анализ мировой практики обмена научно-техническими достижениями, изобретениями, ноу-хау, промышленными образцами и товарными знаками свидетельствует о том, что лицензирование является основой международного экономического сотрудничества между компаниями.

Лицензия представляет собой документ, содержащий временное разрешение получателю лицензии на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности, ограниченное по объему прав, территории и сроку действия. По российскому законодательству понятие лицензии отделено от понятия договора отчуждения исключительных прав, под которым принято понимать единовременную сделку по возмездной безвозвратной передаче всех прав на объект ИС. Зарубежная практика объединения этих двух понятий под общую категорию лицензии представляется оправданной, учитывая тот факт, что инвесторы чаще заинтересованы в покупке исключительного лицензионного соглашения порой с условием неиспользования даже самим правообладателем на весь период действия патента, что, в рамках российского законодательства должно относиться к договору отчуждения исключительных прав. За рубежом эти два способа передачи прав часто называют полной лицензией и ограниченной лицензией.

Передача прав на ИС производится в отношении следующих объектов ИС:

1. патенты на изобретения, промышленные образцы и полезные модели;
2. ноу-хау (секрет производства)
3. готовые технологии, произведенные на основе патентов и ноу-хау;

4. свидетельства о регистрации товарных знаков;
5. объекты авторских и смежных прав

В настоящее время за рубежом на долю лицензирования готовых технологий и многосоставных объектов ИС приходится основная часть лицензионной торговли. Лицензирование патентов часто сопровождается одновременной передачей ноу-хау и оказанием технической помощи в налаживании производства. Лицензирование просто патента требует от лицензиата развитой технологической базы для его производственного внедрения. В таком случае для лицензиата коммерческие риски лицензирования в разы повышаются, так как патент может, в конечном счете, оказаться труднореализуемым для промышленного производства и реализации на рынке.

Продажа и покупка лицензий осуществляется посредством заключения лицензионного соглашения - договора, по которому лицензиар предоставляет своему покупателю разрешение или право на использование объекта лицензии на определенных условиях. Лицензионный договор является основой долгосрочных партнерских отношений, поэтому умение заранее детально прояснять и закреплять взаимовыгодные условия позволяет компаниям эффективнее использовать возможности делового партнерства. В связи с этим, рекомендуется, чтобы само руководство осознавало значимость проработки ключевых вопросов лицензирования, закрепляемых между сторонами в лицензионном договоре, включая:

А) Предмет договора

Предметом лицензионного договора может быть любой результат интеллектуальной деятельности, предусмотренный ст. 1225 4 части ГК РФ¹¹⁰. Наиболее распространенными объектами коммерческих сделок являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, ноу-хау.

¹¹⁰ Гражданский Кодекс РФ, 4 часть, ст. 1225, "Российская газета", N 289, 22.12.2006.

Б) Срок действия договора. Срок действия договора устанавливается по соглашению сторон, однако не может превышать срок правообладания ИС.

Согласно Административному регламенту Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 г. №321¹¹¹ для признания договора действительным стороны должны подать заявление и соответствующий пакет документов (в том числе об уплате государственной пошлины) на регистрацию лицензионного договора. Обязательной регистрации также подлежат внесение изменений в условия договора и досрочное прекращение договора. В связи с этим, в лицензионном договоре обязательно нужно указать условия внесения изменений и досрочного прекращения договорных отношений. По результатам рассмотрения заявления о регистрации с учетом представленных документов и пояснений Роспатент в двухмесячный срок со дня поступления заявления осуществляет регистрацию или отказывает в такой регистрации¹¹². Для своевременной и правильной регистрации лицензионного соглашения обеим сторонам важно проконтролировать сроки и порядок подачи необходимых документов, правильность указанных данных. В развитых странах, как правило, такого строгого требования регистрации не существует. Стороны вправе регистрировать факты заключения лицензионных соглашений, но отсутствие регистрации, как правило, не ведет к аннулированию договора.

В) Территория действия

Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта ИС. Если исключительные права правообладателя действуют только на территории, указанной в патенте или ином охранном документе, то права,

¹¹¹ Официальный сайт ФИПС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 20.12.2012, http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_9

¹¹² п.9.8. Административного регламента Роспатента, утвержденный приказом Минобрнауки от 29.10.2008 г. №321 Официальный сайт ФИПС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 20.12.2012, http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_9

предоставляемые лицензией, ограничены территорией, указанной в договоре. Руководству компании необходимо заранее подумать, какие страны и локальные рынки являются наиболее стратегически важными и выгодными, и в зависимости от этого выбирать территории лицензирования РИД.

Г) Тип предоставляемой лицензии

Существует два основных вида лицензий: 1. неисключительная лицензия подразумевает сохранение за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий неограниченному числу лиц¹¹³; 2. исключительная, т.е. лицензия без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам¹¹⁴. Помимо этих двух основных видов лицензий, законодательство большинства стран выделяет такие виды лицензий, как сублицензия, принудительная лицензия и открытая лицензия. Согласно ст. 1238 ГК РФ¹¹⁵ при письменном согласии лицензиара лицензиат (получатель лицензии) может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу - такой договор называется сублицензионным. Принудительная лицензия – это разрешение на возмездное пользование объектом ИС, предоставляемое по решению суда заинтересованному лицу в случаях неиспользования или недостаточного использования данного объекта ИС правообладателем¹¹⁶. Открытая лицензия – это лицензия, выдаваемая любому заинтересованному лицу¹¹⁷.

Д) Конфиденциальность информации

Обеспечение конфиденциальности информации имеет первостепенное значение для сохранения конкурентного преимущества компании, и соответствующие условия и меры безопасности должны быть включены в лицензионный договор, а лучше, если будут отражены в отдельном

¹¹³ ст. 1236, п.1.1, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁴ ст. 1236, п.1.2, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁵ "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁶ ст. 1239, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁷ ст. 1368, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

соглашении о неразглашении конфиденциальной информации, подписываемом сторонами на самом раннем этапе переговоров.

Е) Права и обязанности лицензиара (правообладателя ИС)

Права и обязанности лицензиара устанавливаются по соглашению сторон договора. Однако согласно ст. 1237 4 части ГК РФ¹¹⁸ в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Лицензионный договор предусматривает обязанность лицензиара в предоставлении технической документации для применения лицензируемой технологии, по соглашению сторон лицензиар может предоставить услуги по техническому сопровождению и/или обучению применению лицензируемой технологии. В обязанность лицензиара, как правообладателя ИС, входит защита прав от несанкционированного использования лицензируемого объекта ИС.

Ж) Права и обязанности лицензиата (получателя лицензии)

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензиат обязан представлять по требованию лицензиара отчеты об использовании лицензируемого результата интеллектуальной деятельности¹¹⁹. Также в число обязанностей лицензиата включены своевременная оплата за права пользования РИД в виде роялти и/или паушального платежа, соблюдение стандартов использования РИД, обеспечение конфиденциальности информации. В некоторых случаях стороны предусматривают обязанность лицензиата технологически доработать или усовершенствовать лицензируемую технологию, создать прототип технологии, завершить клинические исследования и т.п. Эти обязательства осуществляется, как

¹¹⁸ ст. 1237, п.2, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁹ ст. 1237, п.1, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

правило, до выхода лицензиата на рынок (pre market entry milestones)¹²⁰. Если до входа на рынок никаких действий со стороны лицензиата не требуется, в договоре также может быть установлен минимальный уровень продаж (post market entry sales target)¹²¹ лицензируемой продукции.

Нарушение каких-либо пунктов лицензионного договора влечет за собой расторжение отношений и применение к нарушившей стороне оговоренных ранее санкций, поэтому соблюдение ключевых условий договора требуют от обеих сторон постоянного внимания и контроля. Мониторинг лицензионной деятельности, как правило, касается а) технической помощи б) контроля лицензионных выплат и отчетности. Техническая помощь, во-первых, может значительно сократить время, необходимое лицензиатом для внедрения лицензированной технологии в производство, а значит, лицензия сможет более быстро приносить прибыль для обеих сторон. А во-вторых, в результате технической поддержки лицензиар может быть уверен в соответствии качества выпускаемой по лицензии продукции. Техническая помощь может оказываться лицензиаром разными путями: обучение лицензиаром инженеров, работников лицензиата, техническая поддержка непосредственно работниками лицензиара на предприятии лицензиата, консультации лицензиара по почте, факсу, телефону или через представителей, назначаемых каждой из сторон. Касательно контроля отчетности, лицензиаты, как правило, обязаны направлять отчеты по выплатам роялти ежеквартально или ежегодно. Лицензиар также вправе требовать проверки предоставленных отчетов сертифицированными аудиторами или финансовым директором лицензиара. Составление и проверка отчетности обычно является существенной частью лицензионных отношений и требует поддержания полной и точной

¹²⁰ Philip Mendes, Partner, Innovation Law, Brisbane, License a patent or to assign it: the factors influencing the choice, ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, октябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/license_assign_patent.htm

¹²¹ Philip Mendes, Partner, Innovation Law, Brisbane, License a patent or to assign it: the factors influencing the choice, ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, октябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/license_assign_patent.htm

финансовой и производственной информации, относящейся ко всем продуктам, производству, продажам лицензиата.

На условия лицензионного договора существенно влияют законодательные нормы, предусмотренные антимонопольным законодательством государства. В зависимости от государства к запретным условиям могут относиться:

- предписание лицензиату рыночных цен на лицензируемую продукцию;
- требования закупки товаров или услуг, не имеющих отношения к объекту лицензии;
- установление квот на производство;
- условия, предполагающие раздел рынка;
- сохранение контроля над деятельностью лицензиата по истечении срока действия лицензии;
- запрет лицензиату заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью лицензиара;
- требования по передаче прав на усовершенствованный или созданный на основе лицензии объект ИС;
- запрет экспорта в определенные страны мира;
- предписание лицензиату в отношении внешнего вида, маркировки и упаковки лицензируемой продукции;
- одностороннее повышение лицензионных выплат за отклонение несущественных условий договора.

Антимонопольное регулирование в сфере лицензионной деятельности снижает правовые риски субъектов лицензионных отношений, а значит, создает благоприятную среду для лицензионной деятельности.

Таким образом, заключая лицензионное соглашение лицензиат, лучше ориентируясь на рынке, планирует стратегию бизнеса по производству и реализации продукции на основе покупаемых нематериальных активов. А

лицензиар, в свою очередь, лучше понимая возможности своего интеллектуального капитала, планирует получить процент от дохода бизнеса лицензиата. Они подписывают лицензионный договор о возмездной передаче прав на объект интеллектуальной собственности, в котором сформулированы взаимные гарантии по совместным усилиям и соответствующие санкции при неисполнении условий договора. При активной лицензионной деятельности растет узнаваемость компании, как в профессиональных кругах, так и среди потребителей, что способствует формированию положительного имиджа компании и привлечению новых клиентов, к тому же лицензирование является не затратным способом выхода на новые рынки и установления новых дистрибьюторских каналов.¹²² Самостоятельный выход на новые рынки требует значительных временных и финансовых затрат на производство продукции, адаптацию бизнеса согласно локальным законодательным и административным требованиям и запросам потребительского рынка, что порой представляется компании слишком дорогостоящим.

В тоже время у лицензирования как способа коммерциализации есть свои минусы. В частности, в случае неверных прогнозов прибыль от лицензирования может оказаться значительно ниже прибыли от других способов коммерциализации. Также лицензирование подразумевает раскрытие всей ключевой технологической информации лицензиату и может привести к тому, что лицензиат станет серьезным конкурентом или источником утечки конфиденциальной информации, что повлечет за собой потерю конкурентного преимущества на рынке. Или же, наоборот, для компаний-лицензиатов, которые в полной мере полагают свой успех на лицензируемую технологию, могут оказаться в технологической зависимости

¹²² Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, A Training Manual, WIPO and ITC, 2005 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, с. 19, ноябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf

от лицензиара¹²³, будучи неспособными технологически совершенствовать или видоизменять технологию согласно техническим требованиям или условиям договоров.

Лицензирование возможно не только объектов ИС технологического характера, но и любого результата интеллектуальной деятельности: товарных знаков, объектов авторских прав, ноу-хау и т.д. Вильям Крняк, официальный представитель в РФ Ассоциации международного промышленно-торгового лицензирования (International Licensing Industry Merchandisers' Association) выделяет следующие наиболее успешные сферы для лицензирования: индустрия кино и телевидения, спорт, изобразительное искусство, корпоративная сфера, товарные знаки, издательская деятельность, мода, шоу-бизнес, наименования мест происхождения¹²⁴. Но существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать как правообладателю, так и потенциальному лицензиату при заключении нетехнологического лицензионного соглашения. К примеру, если предметом договора являются права на использование товарного знака компании, в условиях договора подробнее отражаются права лицензиара на контроль использования товарного знака в маркетинговой и рекламной деятельности лицензиата, а также на контроль качества товаров и услуг, производимых под товарным знаком лицензиара. А специфика лицензирования ноу-хау состоит в возможности бессрочного срока его действия, а также в обязательстве лицензиата сохранять конфиденциальность сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства, а не лицензионного договора. В связи с этим возникают сложности и издержки контроля несанкционированного использования ноу-хау, в особенности в случае приостановления договорных отношений. В случае программ для ЭВМ и баз данных лицензирование осуществляется путем заключения договора

¹²³ Карпова Е.Н. Лицензионная торговля в условиях глобализации: автореф. диссер. канд. экон. наук М. 2007, с. 4-6

¹²⁴ Вильям Крняк, Особенности национального лицензирования, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 25.01.2013 г. http://bishelp.ru/svoe_delo/rasresh/2612_nalicensz.php

присоединения между правообладателем и пользователем, как правило, в одностороннем порядке, т.к. условия лицензионного договора излагаются непосредственно на приобретаемом экземпляре программы или базы данных и вступают в силу с момента использования программного продукта.

Выплата вознаграждения за пользование лицензий осуществляется в трех формах – в виде роялти, паушального или комбинированного платежа. Роялти предполагает периодические отчисления лицензиата лицензиару в виде фиксированных ставок от стоимости произведенной по лицензии продукции либо от прибыли,¹²⁵ либо от суммы оборота по оптовым/розничным продажам (в среднем ставка составляет от 0,1 до 10%). Паушальный платеж – это единовременный установленный между сторонами размер платежа за лицензию. За рубежом, как правило, превалирует третья форма выплат - комбинированная плата за лицензию, при которой лицензиат вначале выплачивает паушальный платеж, покрывающий лицензиару транзакционные издержки на проведение лицензионной сделки, а затем в течение действия лицензионного соглашения выплачивает роялти.

Установление цены за лицензию вопрос спроса и предложения, поэтому варьируется в зависимости от спрогнозированной сторонами способности объекта ИС приносить экономические выгоды: путем увеличения продаж, сокращения производственных затрат, повышения скорости и эффективности производства, повышения качества продукции, привлечения новых клиентов, экономии на развитии технологий и т.д. Основными факторами, определяющие стоимость лицензии, можно выделить:

- вид лицензии
- срок и территория действия лицензии
- сфера бизнеса
- объем предоставляемых прав и сопутствующих услуг лицензиара

¹²⁵ Информационно-образовательный портал LearnIP, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2013 г <http://learnip.ru/glossary/#p>

- схемы лицензионных платежей
- умение вести переговоры

Для успешного лицензирования правообладателю ИС важно обращать внимание не только на предлагаемую лицензиатами цену, но и на возможности сотрудничества с потенциальным лицензиатом в будущем. Один из лицензиатов может готов платить более высокие ставки роялти, но другой лицензиат может генерировать больше продаж благодаря соответствию лицензируемого объекта их бизнес-профилю, или благодаря богатому опыту лицензирования, репутации. Также слишком высоко оцененная ставка роялти, может невыгодно отразиться на чересчур завышенных ценах конечной продукции, а значит в конечном итоге на объемах продаж в долгосрочной перспективе.

Недостаток опыта лицензионной деятельности, в особенности с зарубежными организациями, часто приводит для российской стороны или к передаче объектов интеллектуальной собственности по невыгодным условиям или к безвозмездной потере ценных знаний, технологий и кадров. Несмотря на кардинальные изменения в международной деловой практике ведения лицензионной деятельности, значительное число российских крупных предприятий до сих пор возлагают ведение партнерских отношений внешнеторговым организациям советских времен (например, «Лицензинторг»). Согласно проведенному Король Н.Г. исследованию в области институциональных соглашений в коммерциализации ИС крупные российские корпорации, несмотря на наличие патентного портфеля, составляют лишь 5% лицензиаров и 11% лицензиатов из числа зарегистрированных в РФ лицензионных соглашений¹²⁶. Тогда как за рубежом лицензионная деятельность активнее проводится субъектами крупного промышленного сектора, которые в состоянии осуществлять крупные инвестиции в дальнейшее технологическое развитие и

¹²⁶ Король Н.Г. Лицензионные соглашения в коммерциализации интеллектуальной собственности в РФ// Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №10(18), 2012 www.sisp.nkras.ru

производственное внедрение. Учитывая современную специфику рыночных операций с объектами интеллектуальной собственности, российским компаниям необходимо научиться разрабатывать и реализовывать собственную лицензионную политику, отвечающую современным международным требованиям.

2.2. Лицензионная политика как инструмент операционализации стратегии управления ИС

Стратегия интеллектуальной собственности в инновационной организации помогает руководству компании осознать и сформулировать желаемые результаты от управления ИС на долгосрочный период. Однако современные эксперты в области стратегического менеджмента все больше склоняются к тому, что разработка стратегии не является определяющим фактором эффективности управления. По мнению Роберта С. Каплана и Дейвида П. Нортона, постоянное изменение стратегии из-за непрерывно изменяющихся внешних условий является главной причиной провалов множества прекрасно продуманных стратегий, т.к. инструменты и методы, с помощью которых оцениваются эффективность и результативность стратегии не успевают за изменениями самой стратегии¹²⁷. Изменения в стратегии должны сопровождаться соответствующими изменениям в методах работы и организационных процессах. Для этого в рамках стратегии управления интеллектуальной собственностью необходим инструмент ее реализации, в качестве которого выступает лицензионная политика компании. Лицензионная политика устанавливает методы и процедуры выполнения конкретных действий для достижения целей стратегии управления ИС, выступая, таким образом, в роли инструмента ее операционализации. Увязывая действия и решения по вертикальной и горизонтальной линии в единое целое, она способствует эффективной

¹²⁷ Каплан Р.С., Нортон Д.П., Организация, ориентированная на стратегию / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2005. – с. 416

реализации стратегии в условиях внешней изменчивости. Лицензионная политика необходима и для внешних контрагентов и клиентов компании, т.к. доступность и ясность лицензионной политики компании помогает потенциальным партнерам и клиентам еще на начальном этапе установить точки взаимодействия и способствует формированию прозрачных партнерских отношений.

Наибольшее значение лицензионная политика приобрела в деятельности софтверных компаний¹²⁸. Именно компании, разрабатывающие программы для ЭВМ, уделяют самое пристальное внимание разработке лицензионной политики, в которой закрепляются различные схемы лицензирования их продуктов. Несмотря на существование многочисленных способов лицензирования программных продуктов, принципиальным различием лицензионных политик всех компаний в этой области является отнесение лицензируемых продуктов к платному или свободному программному обеспечению. Платное или проприетарное программное обеспечение (англ. *proprietary software*; от *proprietary* — частное) — это программа для ЭВМ, лицензируемая на возмездной основе с определенными ограничениями на ее коммерческое использование, распространение, изучение, модификации и др. Свободное программное обеспечение — это программа для ЭВМ, предоставляемая бесплатно любому заинтересованному лицу с условием такого же свободного распространения.

Рассмотрим пример компании Майкрософт (Microsoft) и разработчиков программных продуктов Линукс (Linux), наиболее успешно ведущих лицензионную деятельность в отношении их программного обеспечения.

Лицензионная политика Майкрософт характеризуется правилами приобретения и использования проприетарного программного обеспечения.

¹²⁸ Компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения (прим. автора)

Существует несколько моделей лицензирования, различаемых в зависимости от организационно-правовой формы и вида деятельности пользователя¹²⁹:

- Для домашних пользователей: коробочные лицензии (пакет программ или их обновлений для одного компьютера), или предустановленное программное обеспечение (программа поставляется с покупаемым компьютером);
- Для малых и средних компаний (от 5 до 250 лицензий/компьютеров): аренда конкретных нужных пользователю программ или покупка лицензий на пакет программ (оплата единовременная/в рассрочку). Расходы лицензирования варьируются в зависимости от объема покупки.
- Для крупных организаций (более 250 компьютеров): покупка лицензии на пакет локальных программ и онлайн-сервисы Майкрософт или предустановленное программное обеспечение (программы поставляются с закупаемыми компьютерами). Варианты корпоративных лицензионных соглашений зависят от организационно-правовой формы компании или индустрии, в которой организация ведет свою деятельность (благотворительность, образование, здравоохранение и т.д.). Так, для некоммерческих учреждений и социально-ориентированных компаний цены ниже, чем для коммерческих организаций.

Таким образом, лицензионная политика Майкрософт включает в себя разветвленную систему ценовых скидок в зависимости от типа лицензиата, ограничения и специальные условия использования лицензируемых программных продуктов по двум схемам: по пользователям (“per user”) и по устройствам (“per device”). К примеру, в первом случае при покупке десяти лицензий имеют право подключаться десять пользователей организации, но с любых рабочих мест. Во втором случае подключаться имеют право

¹²⁹ Официальный сайт компании, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2013 г. http://www.microsoft.com/ru-ru/licensing/program/search.aspx#licensing_programm

неограниченное количество пользователей, но не более чем с десяти рабочих мест организации.

Иной подход в лицензионной деятельности используется компаниями-разработчиками операционных систем и иных программных продуктов «Линукс», которые создаются и распространяются в соответствии с моделью свободного программного обеспечения или открытого лицензионного соглашения (GNU General Public License). Лицензирование программных продуктов основано на следующих ключевых условиях:

- Свобода пользования программой в любых целях (коммерческих или некоммерческих).
- Свобода изучения работы программы и адаптация её к нуждам пользователя.
- Свобода распространения копий программы для ЭВМ на аналогичных условиях лицензирования любому желающему.
- Свобода изменения программы и требование открытой публикации модифицированных версий (доступ к исходным текстам является необходимым условием).

Помимо предоставления свободного программного обеспечения имеется также ограниченное количество продуктов, распространяемых по принципу платного программного обеспечения, как правило, только для коммерческих организаций. В ряде случаев программное обеспечение предоставляется бесплатно, но платной является лишь техническая поддержка пользователей и обновления программного продукта. Несмотря на то, что Линукс не имеет единого центра лицензирования, тысячи разработчиков по всему миру контролируют и регулируют соблюдение условий распространяемых лицензионных соглашений. Реализуемая лицензионная политика Линукс позволила их программным продуктам,

согласно исследованию компании Голдман Сакс (Goldman Sachs), занять 42 % рыночной доли среди электронных устройств.¹³⁰

Разработкой и реализацией лицензионной политики занимаются не только софтверные компании. Приведем пример диверсифицированного производственного холдинга Доу Кемикал (Dow Chemical). В 1993 году в эту компанию был приглашен Гордон Петраш на созданную должность директора по активам знаний для того, чтобы реанимировать пассивный патентный портфель (29000 патентов)¹³¹. Разработанная под его руководством лицензионная политика в соответствии с новой стратегией управления ИС четко разграничила роль знаний на каждом предприятии, в каждом подразделении - в одной структурной единице приоритет отдавался выпуску новой продукции, в другой силы были направлены на экономию расходов в области ИС. Была проведена классификация содержимого патентного портфеля и составлена турнирная таблица патентов по критериям: что приносит прибыль, что имеет коммерческий потенциал и что не нужно компании. По результатам этого этапа выяснилось, что компания постоянно использовала лишь 36% патентов, потенциально полезными считала 50%, а оставшиеся 14% не представляли для компании ценности. Также был определен порядок сбора разведывательных данных о стратегиях и портфеле патентов конкурентов. На основе выявленных пробелов в области технологий, охраны и коммерциализации ИС была продумана новая схема инвестирования и сформирован новый портфель патентов для дальнейшей коммерциализации. Только за счет отказа от ненужных патентов за первые полтора года компания сэкономила миллион долларов. Таким образом, лицензионная политика позволила четко определить границы действий организации по подразделениям и установить правила и директивы для решения конкретных задач в рамках стратегического управления ИС.

¹³⁰ <http://www.tomshardware.com/news/linux-windows-microsoft-android-ios,20220.html> (дата обращения август 2013 г.)

¹³¹ Официальный сайт компании, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, <http://www.dow.com/innovation/achievements/patents/> (дата обращения 19.08.2013)

Таким образом, принимая во внимание опыт как софтверных, так и компаний в других сферах можно с уверенностью сказать, что спецификация стратегических целей в положениях лицензионной политики помогает очертить конкретные действия, повышающие эффективность реализации стратегии управления ИС.

Комплексная разработка лицензионной политики компании сопровождается формированием механизмов принятия решений по множеству вопросов: отбор лицензируемых технологий и потенциальных лицензиатов, оценка стоимости, маркетинговые исследования и т.д. Поэтому для обеспечения понимания на операционном уровне стратегических целей и задач компании в лицензионной политике должны быть отображены следующие основные положения:

- Цели и задачи лицензирования
- Круг и полномочия субъектов лицензирования, организация их взаимодействия
- Система отбора лицензиатов и взаимодействия с контрагентами
- Система контроля качества
- Источники финансового обеспечения
- Порядок распределения лицензионных доходов
- Порядок заключения долгосрочных и краткосрочных лицензионных соглашений
- Порядок предоставления различных видов лицензий (исключительных, неисключительных, сублицензионных, открытых лицензий)
- Обязанности или права сторон по развитию лицензируемых РИД

Лицензирование представляет собой поэтапный и многопрофильный процесс, поэтому подразумевает взаимодействие различных структур организации: финансового и юридического отделов, руководства компании, отдел исследований и развития и т.д. Для координации всей лицензионной

деятельности должны быть упорядочены все этапы разработки лицензионной политики компании, схематично представленные на рисунке 10:

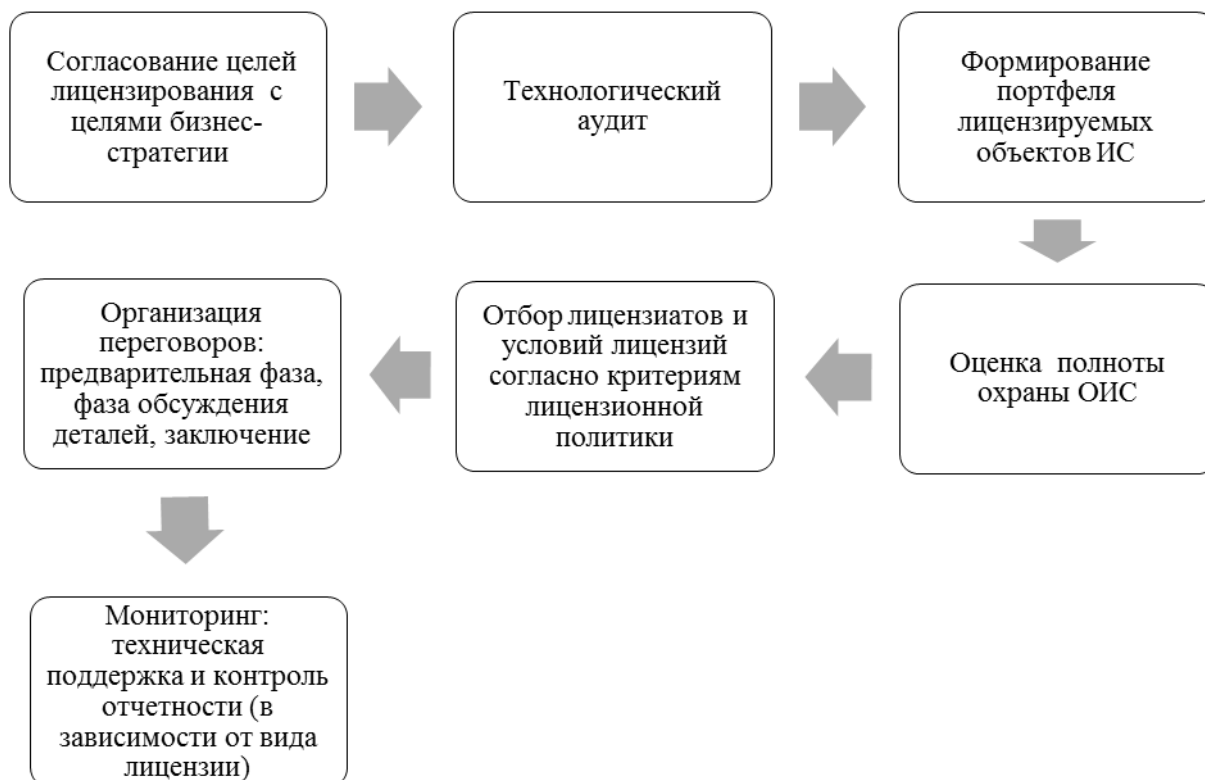


Рис. 10. Основные этапы лицензионной политики¹³²

Итак, разработка лицензионной политики включает в себя проведение следующих мероприятий:

1. Согласование целей и задач лицензирования с целями бизнес-стратегии компании. В зависимости от применяемых организацией подходов к управлению ИС (тактического или стратегического) целями лицензирования объектов интеллектуальной собственности, как для лицензиата, так и для лицензиара могут быть разными: увеличение прибыли от коммерческого оборота их нематериальных активов или поступления лицензионных платежей, продажа новых товаров и услуг, созданных на основе лицензируемой технологии, установление новых партнерских связей и расширение дистрибьюторских каналов, сокращение научно-исследовательских, производственных, маркетинговых расходов, увеличение

¹³² Источник: составлено автором

рыночной доли в определенной технологичной отрасли, развитие технологий.

2. Технологический аудит. Специалисты в области инновационного менеджмента выделяют 3 этапа технологического аудита¹³³:

- 2.1. Обзор используемых организацией технологий и оценка их позиции в отношении их применения;
- 2.2. Технологический бенчмаркинг, т.е. выявление и анализ технологических эталонов в соответствующих областях;
- 2.3. Анализ портфеля технологий организации, т.е. сопоставление используемых в организации технологий с выявленными эталонами;

3. Формирование портфеля лицензируемых объектов ИС. Определение ключевых технологий компании и приоритезация имеющихся объектов ИС по степени их вклада в конкурентное преимущество компании. На данном этапе компания выделяет для себя объекты ИС, предназначенные для лицензирования, определяет потенциальные сегменты рынка и рыночные ниши, номенклатуру товаров и услуг, моделирует схемы организации лицензирования, а также производит прогнозный расчет совокупных расходов и доходов лицензирования¹³⁴.

4. Оценка полноты охраны объектов ИС компании, предполагаемых для лицензирования. Компания должна обеспечить надлежащую комплексную охрану ключевых объектов ИС, соблюсти все требования по их оформлению в качестве нематериальных активов компании (наличие договоров о неразглашении конфиденциальной информации, о распределении прав собственников и авторов РИД, документов по постановке на баланс организации патентов, свидетельств о регистрации

¹³³ Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.; Под редакцией д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. - М.: Вита-Пресс, 2001. - 9 с.: ил.

¹³⁴ Леонтьев Б.Б., Эффективное использование интеллектуальных активов предприятиями малого и среднего бизнеса при формировании бизнес-стратегии. Доклад на совместном семинаре ТПП РФ и ВОИС, посвященном вопросам интеллектуальной собственности. Москва, 24-28 октября 2011 г.

товарных знаков, ноу-хау и т.д.). Часто охрана РИД обеспечивается сразу после их получения лишь с предварительной оценкой будущих возможностей коммерциализации. Длительность получения патента, изменения технологической и конкурентной среды могут значительно повлиять на полноту охраны, а значит на инвестиционную привлекательность ИС. Поэтому весьма полезно сопоставить полноту и объем существующей охраны ИС и актуализировать в соответствии с рыночным спросом на момент лицензирования.

5. Отбор потенциальных лицензиатов и определение условий лицензионного соглашения. В соответствии с установленными стратегическими целями и критериями отбора лицензиатов, компании должны вести поиски потенциальных партнеров-лицензиатов и определить для себя ключевые условия лицензий. На данном этапе сложность состоит в принятии решений и поиска компромисса не по одному, а по нескольким ключевым вопросам, по каждому из которых существует множество возможных стратегических вариантов. Руководство или ответственная за лицензионную деятельность группа должны четко понимать перечень ключевых условий для компании и продумать заранее несколько приемлемых и недопустимых вариаций на каждое из них. При этом каждая из сторон должна руководствоваться принципом «win-win» (англ. «выигрыш-выигрыш»), т.е. желательно обе стороны должны остаться довольными заключенным соглашением.

6. Организация заключения лицензионного соглашения. Как правило, этап заключения лицензионного соглашения не проходит по результатам одной встречи. Зарубежная практика ведения переговоров показала необходимость как минимум двух личных встреч ответственных за лицензирование сторон. На предварительной встрече стороны пытаются договориться о процессуальных моментах сделки и установить порядок, сроки заключения лицензионного соглашения. Также именно на предварительной встрече сторонами подписываются соглашение о

неразглашении конфиденциальной информации, презентуются инициатором цели, основные положения проводимой ими лицензионной политики и основные условия сделки. К деталям условий лицензирования рекомендуется переходить только на второй встрече и письменно фиксировать каждое принятое сторонами решение. Подписанное сторонами лицензионное соглашение - это рабочий документ, востребованный на протяжении всего времени сотрудничества компаний. Все руководители, менеджеры и иные лица должны быть осведомлены о подписании лицензионного соглашения и его условиях.

Таким образом, если компания рассматривает лицензирование не как эпизодическое явление, а как инструмент повышения конкурентоспособности, взаимовыгодного партнерства и источник стабильного дохода разработка лицензионной политики является необходимым условием реализации стратегического управления ИС. Ведь стратегия устанавливает направления развития и желаемое состояние организации в будущем, но она не может быть сведена к рутинным процедурам и схемам достижения поставленных целей¹³⁵. Лицензионная политика выступает инструментом, устанавливающим алгоритм действий, понятных каждому лицу, вовлеченному в процесс лицензирования и необходима для конкретизации положений общей стратегии управления ИС.

2.3. Типология конкурентных стратегий коммерциализации интеллектуальной собственности организации

Питер Ф. Друкер утверждал, что одним из важных условий успешной инновационной деятельности компании является четкий фокус на разработку и реализацию стратегии¹³⁶. Однако стратегический подход долгое время не применялся к управлению интеллектуальной собственностью. Эволюция

¹³⁵ 47. Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент: учебник – 5-е изд. стереотипн. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 197 с.

¹³⁶ Друкер П., Бизнес и инновации: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. с. 186

организационных подходов к управлению ИС наиболее четко прослеживается в деятельности зарубежных компаний, и может быть охарактеризована 3 ступенями развития (см. рис. 11):

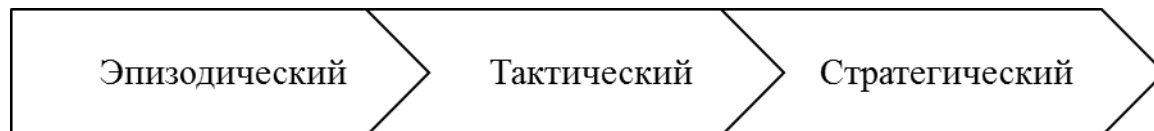


Рис. 11. Организационные подходы к управлению ИС¹³⁷

Первая ступень, которую можно назвать эпизодическим подходом, характерна до сих пор для большинства российских компаний. Основным признаком данного подхода является то, что интеллектуальная собственность не рассматривается в качестве ценного нематериального актива компании и постоянного источника получения прибыли. В таких компаниях, как правило, отсутствует система управления ИС, не ведется системный учет, оценка и коммерциализация нематериальных активов, решения, принимаемые руководством по поводу распоряжения результатами интеллектуальной деятельности, являются эпизодическими, не долгосрочными.

Наиболее распространенным подходом среди большинства компаний в настоящее время является – тактический подход, который характеризуется следующими признаками:

- управление ИС делегируется одному или нескольким работникам компании или на аутсорсинг специализированной компании;
- коммерциализация не ключевых для компании объектов ИС;
- управление ИС не влияет на программы технологического развития компании;
- управление ИС не рассматривается в рамках бизнес-стратегии компании;
- принятие решений согласно затратному методу;

¹³⁷ Источник: составлено автором

- основной показатель эффективности управления ИС – величина доходов.

Когда компания переходит от тактического стиля к стратегическому управлению, требуется совершенствование всей системы функционирования организации, процессов и использования ресурсов. При этом в рамках данного подхода коммерциализируются, как объекты, не представляющие особой ценности для компании, так и ключевые объекты ИС. Целью стратегического подхода в управлении ИС является возможность контролировать развитие отрасли, таким образом, чтобы оно соответствовало долгосрочной стратегии развития компании¹³⁸.

Известные гуру стратегического менеджмента Томпсон А.А. и Стрикленд-младший А.Дж., представляли стратегию организации как план управления, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребностей потребителей и достижение поставленных целей.¹³⁹ При этом авторы отмечали, что стратегия должна состоять не только из фиксированного руководством плана развития, но из адаптивной части¹⁴⁰, предусмотренной для своевременной реакции и корректировки стратегии при изменении внешних условий и появлении новых стратегических возможностей. В настоящее время экономическое процветание компании требует от руководства и менеджеров нового образа мышления: стратегии должны не только адаптироваться к внешним неконтролируемым силам бизнес-среды, но и создавать и развивать конкурентные преимущества на основе портфеля уникальных организационных компетенций. Данное утверждение нашло свое развитие с 1990-х гг. в рамках ресурсной теории, главным тезисом которой является положение о зависимости успеха фирмы от недоступных конкурентам уникальных ресурсов и организационных

¹³⁸ Конышева А.В. Стратегическое лицензирование как новый феномен патентной стратегии компании на рынке интеллектуальной собственности // «Креативная экономика» № 7 (55) за 2011 год, с. 31-36

¹³⁹ Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 4

¹⁴⁰ Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 5

способностей (компетенций)¹⁴¹. Эти «стержневые компетенции» (понятие, выдвинутое Г. Хэмелом и К. Прахаладом) лежат в основе конкурентоспособности компании. В современных условиях в качестве такого ключевого конкурентного преимущества, бесспорно, выступают нематериальные активы.

По мнению Фокина Г.В. коммерциализация ИС предполагает не только использование нематериальных активов в производственных целях, но и разработку целостной хозяйственно-правовой стратегии управления «интеллектуальным имуществом» предприятия, включая политику и способы взаимодействия с заинтересованными лицами, вопросы обоснования затрат на создание и приобретение интеллектуальной собственности.¹⁴² Правильное позиционирование стратегии управления ИС в системе стратегического менеджмента организации во многом облегчает понимание механизмов ее разработки и реализации, помогает избежать дублирования функций и разобщенность стратегических целей внутри компаний.

Стратегическое управление в крупных инновационных организациях разрабатывается и реализуется на 4-х уровнях: корпоративным руководством, руководителями хозяйственных подразделений, главами крупных функциональных отделов корпорации (производство, маркетинг, финансы, персонал и т.д.) и региональными менеджерами (менеджерами среднего и низшего звена управления)¹⁴³. Таким образом, складывается стратегическая пирамида из 4-х уровней стратегий: корпоративная, деловая, функциональная и операционная стратегии (см. рис. 12).

¹⁴¹ Катькало В.С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис основных идей и понятий. Стратегический менеджмент// Вестник Санкт-Петербургского университета Сер.8, Вып. 4 (№32), 2002. С. 20-42

¹⁴² Фокин Г.В., ИС. Менеджмент без премудростей. «Вопросы инновационной экономики» № 7 за 2011 год, стр. 42-52

¹⁴³ Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 40



Рис. 12. Стратегическая пирамида крупной инновационной организации¹⁴⁴

В современных условиях, если руководство компании хочет выстроить стройную систему управления ИС, следует правильно позиционировать стратегию управления ИС по отношению ко всей стратегической пирамиде организации. Однако большинство экономистов ограничиваются рассмотрением управления ИС как составной части инновационного менеджмента. Но можно ли считать стратегию управления ИС частью инновационного менеджмента, если речь идет об организациях, в которых существенную часть структуры нематериальных активов составляют, к примеру, товарные знаки или авторские права, т.е. не научно-технологические или не инновационные объекты ИС? Возникновение подобного вопроса говорит о том, что рассмотрение стратегии управления ИС в рамках инновационного менеджмента не способно охватить весь спектр деятельности субъектов экономики. К тому же в данной ситуации затруднительно выделить какую-либо функциональную единицу крупной компании, способную в дополнении к основным своим обязанностям

¹⁴⁴ Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 40

реализовать весь трудоемкий процесс управления ИС. Поэтому крупные компании, не передающие деятельность по управлению ИС на аутсорсинг, как правило, создают отдельное функциональное подразделение, отвечающее за процесс управления нематериальными активами компании в тесном сотрудничестве с остальными функциональными единицами (НИОКР, маркетинг, юридическое подразделение, финансы и др.). В связи с этим представляется целесообразным перевод стратегии управления ИС на уровень функциональной стратегии (см. рис. 12). В таком случае стратегия управления ИС сможет в полной мере конкретизировать аспекты использования нематериальных активов в общем плане развития компании (как на уровне бизнес-единицы, так и целой корпорации), определить методы и инструменты системного управления ИС.

Разработка стратегии управления ИС в организации включает в себя 3 этапа:

Шаг 1: Диагностика

Первый шаг к разработке стратегии ИС является диагностика текущего состояния ИС в компании и выявление потенциальных возможностей и угроз во внешней среде. С этой целью компаниям необходимо оценить сильные и слабые стороны их положения в области обладания, учета, охраны и коммерциализации ИС, а также существующие рыночные возможности и риски.

Шаг 2: Непосредственная разработка

В зависимости от выявленного при первом этапе текущего положения руководство компании принимает решение относительно возможности самостоятельной разработки стратегии или необходимости обращения к специализированной компании-консультанту.

Шаг 3: Внедрение в деятельность компании и контроль

Самым ответственным шагом разработки стратегии управления ИС является ее внедрение в деятельность компании и последующий систематический контроль ее реализации.

Говоря о формировании стратегии управления ИС и лицензионной политики, перед руководством компании возникают две основные задачи, требующие взвешенного решения в отношении как собственных, так и приобретенных РИД, а именно:

1. Правообладание ИС
2. Коммерциализация ИС

Для наглядности изобразим эти блоки задач в виде матрицы (см. рис. 13):

	ИС компании	ИС сторонней организации
Правообладание	Охрана: получение патента и свидетельств регистрации, охрана в режиме ноу-хау, защитная публикация РИД	Защита: нападающая или оборонительная тактика, применение системы медиации и/или судебные разбирательства с третьими лицами
Коммерциализация	Внутриорганизационное использование, продажа лицензий	Покупка лицензий

Рис. 13. Матрица задач управления ИС¹⁴⁵

При создании коммерчески перспективного результата интеллектуальной деятельности внутри компании необходимо принять решение в пользу одного или комбинации следующих способов охраны: получение патента, охрана в режиме ноу-хау или защитная публикация.¹⁴⁶

Из-за того, что в производство товаров и услуг вкладывается все больше интеллектуальной составляющей и количество патентов ежегодно увеличивается, становится все сложнее обеспечивать охрану РИД, не затрагивая исключительные права других правообладателей. Данная тенденция стала причиной многих «патентных войн» между

¹⁴⁵ Источник: составлено автором

¹⁴⁶ Изобретая будущее: Введение в тему «Патенты для малых и средних компаний», публикация ВОИС № 917, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. с. 9 http://www.wipo.int/freepublications/ru/sme/917/wipo_pub_917.pdf

правообладателями. В связи с этим необходимо продумать стратегию защиты прав от нарушений, как со своей стороны, так и со стороны третьих лиц.

Одновременно с выбором способа охраны РИД руководству компании необходимо продумать стратегию коммерциализации ИС, ведь неспособный приносить какую-либо экономическую выгоду объект ИС, по большому счету, не стоит обеспечивать охраной. Внутриорганизационная коммерциализация включает в себя любую форму использования собственных объектов ИС, в том числе продажу лицензий, внедрение в собственное производство, внесение в качестве уставного капитала или залога. Портфель объектов интеллектуальной собственности может быть приумножен не только за счет осуществления собственных исследовательских и опытно-конструкторских программ, но также путем приобретения исключительных прав у сторонних организаций. На сегодняшний день практически во всех отраслях экономики невозможно найти известных в мире конкурентоспособных организаций, не лицензирующих чужие новейшие разработки. В условиях высококонкурентного рынка, длительности претворения знания в промышленно применимый результат, стремительного научно-технического развития и глобализации не имеет никакого смысла ограничиваться лишь своими результатами интеллектуальной деятельности. В этом состоит смысл внешней коммерциализации, заключающейся в покупке лицензий на объекты интеллектуальной собственности. Теперь рассмотрим все выше представленные блоки задач подробнее.

Охрана. В настоящее время, ключевые технологии инновационных компаний охраняет целый пакет патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и ноу-хау¹⁴⁷. Эффективность охраны ИС во многом определяет возможности и успех ее коммерциализации, поэтому при охране ИС важно соблюдать такие принципы как комплексность и

¹⁴⁷ Информационный портал об интеллектуальной собственности LearnIP, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, октябрь 2012 <http://learnip.ru/glossary>

своевременность. Принцип комплексности заключается в стремлении комбинировать несколько способов охраны в отношении ключевых объектов ИС. К примеру, многие компании стараются получить патент с более широкой формулой изобретения, чтобы скрыть ключевую информацию от конкурентов, а в режиме коммерческой тайны сохраняют информацию, касающуюся способов применения РИД. Также примером комплексной охраны является получение сразу нескольких патентов на различные технические элементы одного РИД.¹⁴⁸ Принцип своевременности связан с необходимостью подачи патентной заявки как можно раньше для закрепления приоритетной даты за заявителем.

Если объектам авторских прав охрана предоставляется автоматически с момента их создания в материально-вещественной форме, а наиболее надежным способом охраны средств индивидуализации является регистрация товарных знаков компании, то в отношении научно-технических решений все обстоит не так просто. Компании необходимо принять решение в пользу одного или комбинации следующих способов охраны: получения патента, охраны в режиме ноу-хау или защитной публикации¹⁴⁹.

Самой надежной охраной считается получение патента на изобретение, промышленный образец или полезную модель. Патентные процедуры в каждой стране длятся от нескольких месяцев до нескольких лет и сопровождаются высокими расходами на подготовку, подачу заявления, ведение делопроизводства, поддержание патента в силе, услуги патентных поверенных. К примеру, в США или на территории Европы сумма за получение патента на изобретение в зависимости от объема делопроизводства, степени технической сложности объекта ИС может достигать от 3 до 30 тыс. у.е., при этом сроки выдачи составляют в среднем 4

¹⁴⁸ Йорн Фишбек, доклад «Патентование изобретений и полезных моделей на территории Евросоюза», Немецкий и европейский патентный поверенный, Юридическая фирма «Винтер, Брандл и партнеры», Москва, Научный парк МГУ, 27 сентября 2012.

¹⁴⁹ Изобретая будущее: Введение в тему «Патенты для малых и средних компаний», публикация ВОИС № 917, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. с. 9 http://www.wipo.int/freepublications/ru/sme/917/wipo_pub_917.pdf

года. В РФ этот срок обычно составляет около 2-3 лет, а расходы могут составить от 30 до 150 тыс. рублей. Стратегический подход к охране РИД, исходя из потребностей географического охвата патентования, ресурсных возможностей компании, целей коммерциализации позволит оптимизировать данные расходы.

Для повышения качества патента, в дальнейшем непосредственно влияющего на стоимость и коммерческие перспективы технологии, заявители стараются получить широкий объем охраны, указывая насколько возможно общую формулу технического решения. В таком случае широкая формула патента препятствует выдаче потенциальным конкурентам патентов на аналогичные РИД. Ведь необходимость надежной правовой охраны касается не только уже имеющихся результатов интеллектуальной деятельности, но и тех результатов, которые могут быть получены в ходе модификации технологии.

Компании часто приходится решать, как обеспечить наилучшую охрану РИД не только внутри страны, но и за рубежом. Принимая решение о подаче заявки на патент, главное, чтобы заявление было подано до публичного раскрытия РИД. В большинстве стран мира действует принцип первичности, т.е. правообладателем является тот заявитель, кто ранее всех подал свою заявку в патентное ведомство. Патентование за рубежом представляет интерес при планировании экспорта продукции и услуг, произведенных на основе патента, или при продаже лицензий зарубежным компаниям. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом может осуществляться следующими способами:

- путем подачи заявки в национальное патентное ведомство
- путем подачи заявки в региональное патентное ведомство
- по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty)

Патентование путём подачи заявки на выдачу патента в национальное патентное ведомство какого-либо государства представляется целесообразным, если компания планирует экспорт или иную патентно-

лицензионную деятельность лишь в данной стране. При планировании выхода более чем на два зарубежных рынка выгоднее подать заявление в региональные патентные ведомства или по процедуре РСТ. На сегодняшний день существуют 10 региональных патентных ведомств¹⁵⁰, каждое из которых объединяет несколько государств по территориальному признаку и выдает патенты, действующие во всех государствах-членах. К примеру, самыми распространенными из них являются Европейская Патентная Организация, в состав которой входят 38 ведущих европейских государств¹⁵¹, Евразийская Патентная Организация, объединяющая государства, ранее входившие в состав СССР¹⁵². В случае, если компании требуется охрана во многих государствах мира, то наиболее выгодным является патентование по процедуре РСТ. В этой системе заявитель подает лишь одно заявление в уполномоченное патентное ведомство, отмечая перечень интересующих для патентования государств, и после единовременной уплаты международной пошлины и успешного прохождения экспертизы на международной фазе, переходит на национальные фазы в выбранных странах. Несмотря на то, что патентование по процедуре РСТ не избавляет от уплаты патентных пошлин и услуг патентных поверенных в выбранных государствах на национальной фазе, заявителям дается уплаты национальных пошлин на период 30 месяцев от приоритетной даты подачи заявления. Однако на любом этапе патентования заявителю может быть отказано в выдаче патента ввиду несоответствия критериям новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости. В таком случае заявителю нужно внести изменения в соответствии с выдвинутыми патентным ведомством замечаниями, в крайнем случае, обратиться в Палату по патентным спорам или в суд. Ниже

¹⁵⁰ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. <http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>

¹⁵¹ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. <http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf>

¹⁵² Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=228

схематично изображена процедура патентования в РФ и за рубежом (см. рис. 14)

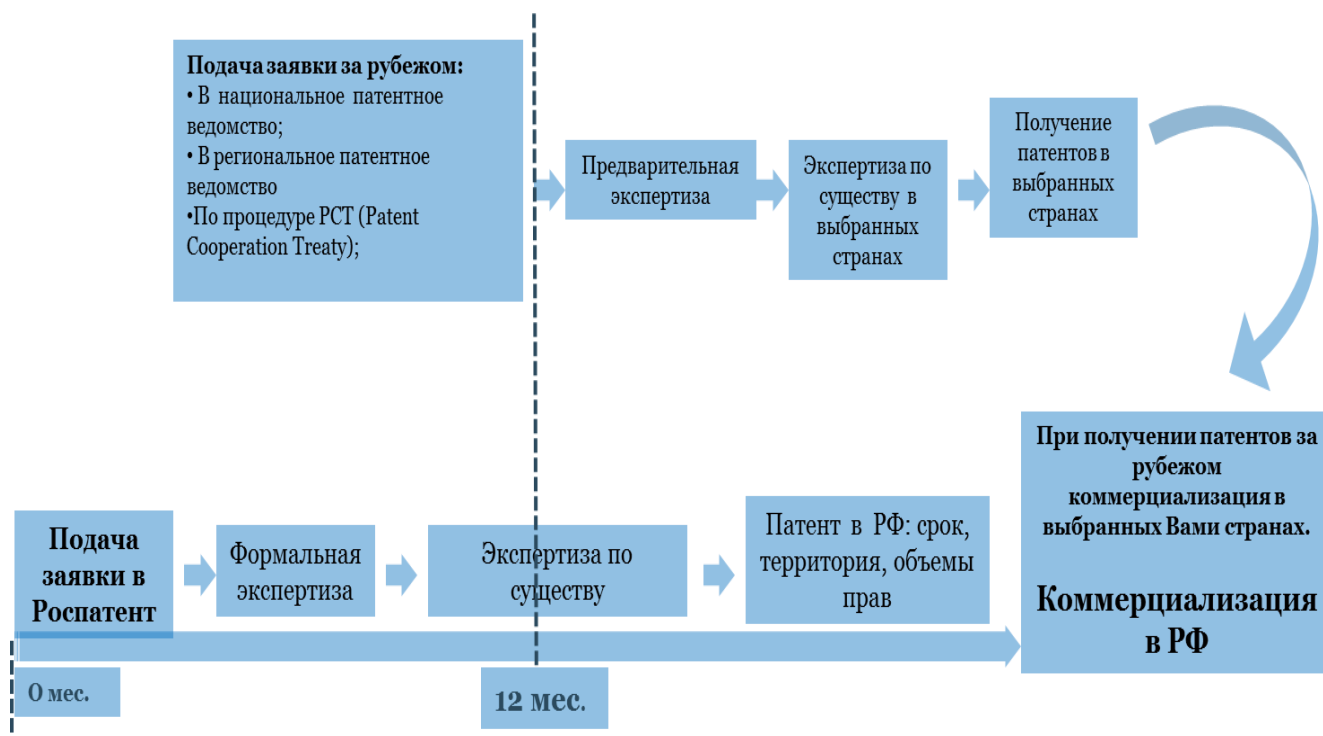


Рис. 14. Схема выдачи патента в РФ и за рубежом¹⁵³

Типичными ошибками при выборе стратегии патентования являются неверный выбор объекта и территории патентования, составление «некачественной» формулы, неверное определение собственника прав или недостоверное указание авторов, преждевременное публичное раскрытие существа РИД, отсутствие предварительного патентного исследования.

В отличие от патента охрана ИС в форме ноу-хау не требует раскрытия общественности сущности РИД и регистрации в государственном патентном ведомстве. При этом охрана в режиме ноу-хау действует бессрочно до момента публичного раскрытия. Для обеспечения охраны ИС в режиме ноу-хау компании, в первую очередь, необходимо¹⁵⁴:

1. Определить ИС для хранения в режиме ноу-хау.

¹⁵³ Источник: составлено автором

¹⁵⁴ Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. Интеллектуальные активы малого и среднего бизнеса: классификация, система охраны и коммерциализация // Торгово-пром. палата РФ – Москва: Офсет Принт-М, 2011. – с. 7

2. Ограничить доступ к секретной информации: определить круг лиц, которым разрешен доступ, проставить на всех материальных и электронных носителях гриф «Конфиденциальная информация», хранить документы в сейфах, обеспечить охрану электронных систем, содержащих конфиденциальную информацию.

3. Заключить соглашения о неразглашении коммерческой тайны со всеми работниками компании и отдельно с лицами, имеющими прямой доступ к секретной информации.

Если компания не преследует цели охраны и коммерциализации созданного РИД, но в тоже время опасается, что другие лица могут запатентовать их РИД и предъявить требования о выплате компенсаций за нарушения исключительных прав, самым простым решением может стать защитная публикация. После открытой публикации РИД на конференции, выставке, в научной статье ни одно лицо в мире не сможет получить патент на этот РИД, ввиду действия критерия новизны при экспертизе заявления. С другой стороны, в таком случае автор теряет возможность извлечения экономических выгод от монопольного владения ИС, к примеру, лицензирования, к тому же обладание исключительными правами на ИС является одним из основных требований инвесторов.

Защита ИС. В корпоративной практике можно выделить две тактики, применяемые компаниями, для урегулирования споров по вопросу правообладания ИС – оборонительная и нападающая. Тактика «щита» или оборонительная характеризуется отсутствием мониторинга со стороны правообладателя нарушений их прав третьими лицами, охрана ИС скорее нужна на случай возможных притязаний конкурентов на правообладание ИС. При применении тактики «меча», т.е. нападающей, компания стремится получить максимально широкую охрану ИС (в географическом и технологическом плане) и тщательно отслеживает нарушения их исключительных прав третьими лицами. Крайняя форма применения данной тактики получила название «патентного троллинга», обозначающего

деятельность лиц, имеющих портфель патентов исключительно с целью взыскивания через суды платежей с нарушителей.¹⁵⁵ Судебные разбирательства по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности процесс дорогостоящий, поэтому многие компании предпочитают найти компромисс в досудебном порядке. Одним из распространенных внесудебных способов урегулирования споров стал институт медиации, согласно которому спорящие стороны добровольно соглашаются на привлечение нейтрального посредника – «медиатора» для оказания им помощи в разрешении споров путем достижения мирового соглашения.¹⁵⁶

Внутриорганизационная и внешняя коммерциализация. Исходя из ранее представленного зарубежного определения лицензии, как с позиции покупателя, так и со стороны продавца покупка или продажа лицензий подразумевает выполнение схожего алгоритма действий. При заключении лицензионного соглашения предотвращаются или снижаются случаи несанкционированного использования ИС, а получение прибыли в виде роялти или паушальных платежей может стать значительным источником дохода компании при невозможности или ограниченности самостоятельного внедрения в производство.¹⁵⁷

Так как коммерциализация предполагает широкий спектр вариантов распоряжения объектами интеллектуальной собственности, приведем сравнительную характеристику ее основных способов в таблице №2:

Таблица 2.

Сравнительные характеристики способов коммерциализации ИС¹⁵⁸

Способ коммерциализа	Плюсы	Минусы
----------------------	-------	--------

¹⁵⁵ Электронная энциклопедия Википедия, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июль 2012 г., http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C

¹⁵⁶ Семеняко М.Е. Посредничество (медиация) в системе альтернативных способов разрешения конфликтов // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2009. № 1. С. 44

¹⁵⁷ Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, A Training Manual, WIPO and ITC, 2005 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, с. 19, ноябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf

¹⁵⁸ Источник: составлено автором

ции		
Ограниченная лицензия (в т.ч. перекрёстное лицензирование)	Менее рискованный и затратный способ коммерциализации, предотвращение несанкционированного использования ИС, получение прибыли, возможность многократного заключения лицензионных сделок. При перекрёстном лицензировании - получение права на использование передовых РИД ¹⁵⁹ без затрат на их разработку, выход на новые рынки и установление новых дистрибьюторских каналов, сотрудничество.	В случае неверных прогнозов прибыль от лицензирования может оказаться значительно ниже прибыли от других способов коммерциализации. Раскрытие всей ключевой технологической информации лицензиату, что может привести к тому, что лицензиат станет серьезным конкурентом или источником утечки конфиденциальной информации конкурентам.
Полная лицензия (отчуждение исключительных прав)	Единовременное получение всей суммы от продажи ИС. Для покупателя правообладание объектом ИС без предшествующих затрат на их разработку.	Однократность и необратимость сделки. Сложность оценки стоимости РИД. Для покупателя: сложность четкого определения объемов прав ИС и гарантии патентной «чистоты» объекта ИС.
Производственное внедрение	Монопольное производство и сбыт товаров и услуг, основанных на ИС, могут обеспечить получение сверхприбылей на продолжительное время.	Требуется время и значительные инвестиции. Высокие риски провала в связи с быстрым устареванием технологий и сложностью коммерческой оценки в сфере ИС.
Заключение договора коммерческой концессии	Не затратный способ выхода на новые рынки и установления новых дистрибьюторских каналов, ¹⁶⁰ развитие бренда компании с сохранением полного контроля над деятельностью пользователя концессии. Для пользователя концессии снижение риска коммерческой неудачи и комплексная поддержка в развитии бизнеса и использование деловой репутации правообладателя.	Обязательна регистрация, сложность четкого определения объемов прав ИС, риск раскрытия конфиденциальной информации, ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю концессии ¹⁶¹
Внесение прав	В особенности в таких областях,	В случаях, предусмотренных

¹⁵⁹ Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Экономика интеллектуальной собственности: Учебник для вузов – Москва: Экономика, 2011. с 75

¹⁶⁰ Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, A Training Manual, WIPO and ITC, 2005 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, с. 19, ноябрь 2012 г.

http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf

¹⁶¹ Кальчевская Е. Коммерческая концессия: особенности договора, преимущества и недостатки [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://patentright.ru/docs/D83FEFF2E64D8AC5C32574420009A6C7.html>

на ИС в уставной капитал создаваемой организации	как машиностроение, энергетика, легкая промышленность зарубежные фирмы часто практикуют внесение в уставной капитал стоимости своих интеллектуальных прав с целью получения контрольных пакетов акций в совместных предприятиях ¹⁶² .	законом, подлежит независимой экспертной оценке. Законодательная коллизия: внесение права пользования ИС возможно на основании лицензионного договора или отчуждения прав, которые также подлежат обязательной регистрации, но до момента регистрации общество не может выступать стороной в таких договорах, поэтому предлагается выполнение условий, предусмотренных законодательством ¹⁶³ .
Использование прав на ИС в качестве объекта залога	Возможность получить кредит и другие сделки под залог исключительных прав.	Из-за рисков аннулирования прав по требованию третьих лиц (например, если впоследствии выяснится, что товарный знак зарегистрирован с нарушениями), кредиторы предъявляют высокие требования к ИС: ограниченность ИС, способных выступать в качестве предмета залога, гос. регистрация договора залога, имущественный характер, сложности денежной оценки, подтверждение «товарности», т. е. передаваемости ИС. ¹⁶⁴

Для выбора способа коммерческого использования ИС большую роль играет стоимость лежащего в основе объекта интеллектуальной собственности. Сложность оценки ИС состоит в отсутствии универсальной методики, поскольку объект ИС нематериален, а условия и экономическая отдача от его практического использования в хозяйственной деятельности всегда индивидуальна. Стоимость объекта ИС во многом зависит от способности удовлетворять конкретные потребности пользователя, качества охраны объекта ИС, спроса и предложения на рынке и характера

¹⁶² Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Экономика интеллектуальной собственности: Учебник для вузов – Москва: Экономика, 2011. – 26 с.

¹⁶³ Александров Е.Б. Внесение исключительных прав в уставный капитал. // Патенты и лицензии, 2005, № 11, с. 46.

¹⁶⁴ Рузакова О., Договор залога исключительных прав // Журнал «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права» № 2, 2008 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=82

конкуренции продавцов и покупателей, от ожидаемой величины, продолжительности и вероятности получения доходов (выгод). Также зависит от таких внешних факторов, как рыночная инфраструктура, международное и национальное законодательство, политика государства в области интеллектуальной собственности. По соглашению сторон и в случаях предусмотренных законом, оценка должна производиться независимым квалифицированным оценщиком (как правило, в спорных ситуациях в отношении ИС, при внесении в уставной капитал создаваемой государственным учреждением организации объектов стоимостью более 500 тыс. рублей, при оплате акций и т.д.). В оценочной деятельности выделяют 3 основных метода оценки ИС: затратный, доходный и маркетинговый (сравнительный). Доходный метод позволяет спрогнозировать выгоды от использования приобретаемой ИС на основе сопоставления денежных потоков при использовании ИС и денежных потоков при неиспользовании ИС¹⁶⁵. Затратный метод основан на определении затрат, необходимых для воспроизводства объекта ИС (создании точной копии) или замещения (создании аналога)¹⁶⁶. При применении маркетингового метода для определения стоимости проводится сравнение объекта ИС со сходными объектами по экономическим, техническим, материальным и другим характеристикам, в отношении которых имеется информация об их стоимости и/или о ценах проведенных сделок.

Таким образом, с целью эффективного использования нематериальных активов компании необходимо разработка интегрированной в общую бизнес-концепцию стратегии управления ИС. Однако компаниям, решившимся на стратегическое управление ИС, часто не хватает знаний и квалифицированных специалистов для реализации необходимых мер. Одни компании с этой целью создают внутриорганизационное структурное

¹⁶⁵ Близнec И.А., Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. Интеллектуальная собственность как основа конкурентоспособного бизнеса// Торг.-промыш. палата РФ. – Москва: Изд-во «Ринфо», 2009. с. 71

¹⁶⁶ Близнec И.А., Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. Интеллектуальная собственность как основа конкурентоспособного бизнеса// Торг.-промыш. палата РФ. – Москва: Изд-во «Ринфо», 2009. с. 73

подразделение и набирают соответствующих специалистов, другие прибегают к помощи внешней специализированной организации (управляющие компании, патентные бюро, юридические фирмы, различные ассоциации лицензирования и управления ИС).

На этапе внедрения стратегии ИС предполагается реализация следующих базовых мер:

- обучение руководства и сотрудников;
- разработка лицензионной политики как инструмента операционализации стратегии и сопутствующих локальных нормативных актов (заявления раскрытия создания РИД, договоры неразглашения конфиденциальности информации, трудовые договоры и т.д. - подробнее в Главе 3);
- активная позиция защиты исключительных прав, постоянный мониторинг нарушений прав пользования ИС третьими лицами

Анализ зарубежных научно-теоретических исследований показал наличие различных подходов к пониманию стратегического управления ИС. Более детально стратегии ИС были рассмотрены экспертами в области управления ИС Дэвисом Д. и Харрисоном С., выделившие пять уровней стратегического управления нематериальными активами компании, представленные на рисунке 15.



Рис. 15. Пирамида уровней стратегического управления ИС¹⁶⁷

На оборонительном уровне (defensive level) компании используют ИС только в оборонительных целях с целью минимизации риска несанкционированного использования ИС с их стороны и со стороны конкурентов. С этой целью компании ведут активную патентную деятельность, в результате которой расходы на охрану и защиту принадлежащих объектов ИС могут составлять значительную часть расходов. Компании, следующие этой стратегии, рассматривают ИС как актив с правовой точки зрения. Как правило, реализацией этой стратегии занимается юридический отдел компании, чья деятельность сосредотачивается на процессе мониторинга договорных отношений, устранения правовых пробелов управления и защиты исключительных прав.

На уровне контроля затрат (cost control level) компании все еще руководствуются оборонительной стратегией ИС, но сосредотачивают свои усилия на поиске оптимальных способов охраны и защиты с целью снижения затрат. Главной целью такой стратегии является поддержание эффективности использования ИС при одновременном сокращении расходов. Данная стратегия требует систематической «чистки» патентного портфеля для устранения бесперспективных патентов и ужесточения внутриорганизационных критериев патентования РИД.

Как только компания выбирает лицензирование ИС в качестве отдельного направления хозяйственной деятельности, она переходит на уровень, называемый «центр прибыли» (profit center). При данной стратегии компании рассматривают ИС как правовой, так и экономический актив. Управление ИС происходит централизованно, при этом компания стремится получить прибыль не только за счет товаров и услуг, производимых на основе ИС, но и непосредственно от объекта ИС.

¹⁶⁷Patrick Sullivan and Suzanne Harrison IP and Business: Managing IP as a Set of Business Assets, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2013 г. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0008.html

На интегрированном уровне (integrated level) компания использует ИС в разных сферах деятельности, и при этом стратегия использования ИС внедряется в общую бизнес-стратегию компании. Самым сложным является уровень «Предвидения» (visionary), на котором компании рассматривают ИС в качестве основного фактора цепочки создания ценности на долгосрочный период. Компании заранее разрабатывают и реализуют стратегию ИС исходя из желаемых/прогнозируемых рыночных позиций в будущем.

Предложенное авторами расположение типов стратегий в представленной пирамиде возрастает по степени сложности их разработки и реализации, но не означает, что для всех компаний наилучшей считается наивысшая стратегия «Предвидения». В последних двух подходах ИС является основным прибыльным активом компании, имеющим стратегическое значение. При стратегии «Предвидения» компании стремятся за счет ИС изменить само направление развития целой отрасли или рынка. Принятие той или иной стратегии зависит в первую очередь от патентоспособности и коммерческих перспектив РИД, целей и располагаемых компанией ресурсов. Руководству важно определить, какой уровень управления наилучшим образом соответствует потребностям и потенциалу их компании. В зависимости от поставленных целей в лицензионной политике устанавливаются методы реализации стратегий, указанные в таблице №3:

Таблица 3.

Практические меры реализации стратегий согласно пирамиде Д. Дэвиса и С.Харрисона¹⁶⁸

Цели	Изобретения	Товарные знаки	Ноу-хау
Предотвращение и разрешение споров	Патентная охрана Оборонительное перекрестное лицензирование	Регистрация ТЗ	Введение режима ноу-хау

¹⁶⁸ Patrick Sullivan and Suzanne Harrison IP and Business: Managing IP as a Set of Business Assets, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2013 г. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0008.html

Получение прибыли	Патентная охрана, продажа и лицензии, отслеживание нарушений. Укрепление международной рыночной позиции, выходы на новые рынки.	Регистрация и продажа лицензий, отслеживание нарушений	Введение режима ноу-хау, выдача лицензии, совместные предприятия, стратегические альянсы
Сокращение затрат	Налоговая оптимизация, предотвращение судебных разбирательств. Совершенствование трансфера знаний	Регистрация, предотвращение судебных разбирательств	Введение режима ноу-хау, предотвращение судебных разбирательств
Развитие стратегических позиций	Работа над репутацией / имиджем, поиски конкурентного преимущества и выстраивание высоких барьеров для входа на рынок, управление взаимоотношений с клиентами и поставщиками, развитие ключевых технологий	Регистрация, развитие бренда, работа над повышением лояльности потребителей, установление барьеров для входа	Введение режима ноу-хау

Таким образом, стратегией ИС устанавливаются различные цели и пути их реализации в зависимости от имеющихся ресурсов, рыночных возможностей и конкурентной среды компании. Изменения внешних или внутренних факторов стратегического управления ИС отражаются на методах реализации стратегии, закрепляемых в лицензионной политике компании.

Выводы по главе

- Организационная практика управления ИС характеризуется тремя управленческими подходами: эпизодическим, тактическим и стратегическим подходами к управлению ИС. Стратегическое управление осуществляется на уровне интегрированной в общую бизнес-концепцию функциональной стратегии компании и подходит только тем компаниям, у которых есть достаточно внутренних и внешних возможностей и ресурсов для реализации двух основных задач управления ИС: охраны и

коммерциализации РИД. На этой основе разработана матрица задач управления ИС, состоящей из блоков охраны и защиты собственных и приобретенных РИД, а также внешней и внутренней коммерциализации РИД. Проведена сравнительная характеристика способов охраны и коммерциализации РИД, тактик защиты исключительных прав правообладателя.

- Лицензионная политика представляет собой совокупность конкретных правил и методов, определяющих деятельность организации по реализации стратегии управления ИС, выступая, таким образом, в роли инструмента ее операционализации. Проведен сравнительный анализ лучших практик реализации лицензионных политик (на примере софтверных компаний Microsoft и Linux).
- Комплексная разработка лицензионной политики компании включает в себя следующие этапы: согласование целей лицензирования с общей бизнес-стратегией, технологический аудит, формирование портфеля лицензий, проверка полноты охраны, отбор лицензиатов, организация заключения лицензионного соглашения, мониторинг.
- Лицензионное соглашение как основа лицензионной деятельности позволяет компаниям эффективнее использовать объекты ИС путем установления взаимовыгодных ключевых условий по поводу предмета договора (патенты на изобретения, промышленные образцы и полезные модели; ноу-хау; готовые технологии; товарные знаки и др.), срока и территории действия, типа лицензии, конфиденциальности информации, прав и обязанностей сторон и др.

Глава 3. Анализ лучших мировых практик разработки и реализации лицензионной политики университета

3.1. Сравнительный анализ механизмов управления лицензионной деятельностью в Стэнфордском и Кембриджском университетах, в Массачусетском технологическом институте

Со времен возникновения университетов их основными функциями считались генерация и распространение знаний. В настоящее время большая часть поддерживаемых в мире фундаментальных исследований осуществляется в университетах, что способствует широкому привлечению всего университетского сообщества к созданию и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности¹⁶⁹. Путем поиска и отбора коммерчески перспективных результатов интеллектуальной деятельности, предоставления им правовой охраны, а также содействия в производственном внедрении конкурентоспособных результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, программ для ЭВМ и т.д.) университеты становятся национальным источником знаний и передовых результатов интеллектуальной деятельности. При этом ценность состоит не только в разрабатываемых университетом наукоемких РИД, но и во всех нематериальных активах, такие как гуд-вилл, товарные знаки, человеческие ресурсы.

При переходе к новой экономике, в которой знание становится главным источником конкурентных преимуществ и двигателем развития экономики, университет может выступать в качестве активного инновационного субъекта, осуществляя деятельность по нескольким векторам (см. рис. 16).

¹⁶⁹ Механизмы государственной поддержки инновационного предпринимательства: анализ зарубежного опыта /Под ред. О.П. Молчановой: Монография. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – 94 с.

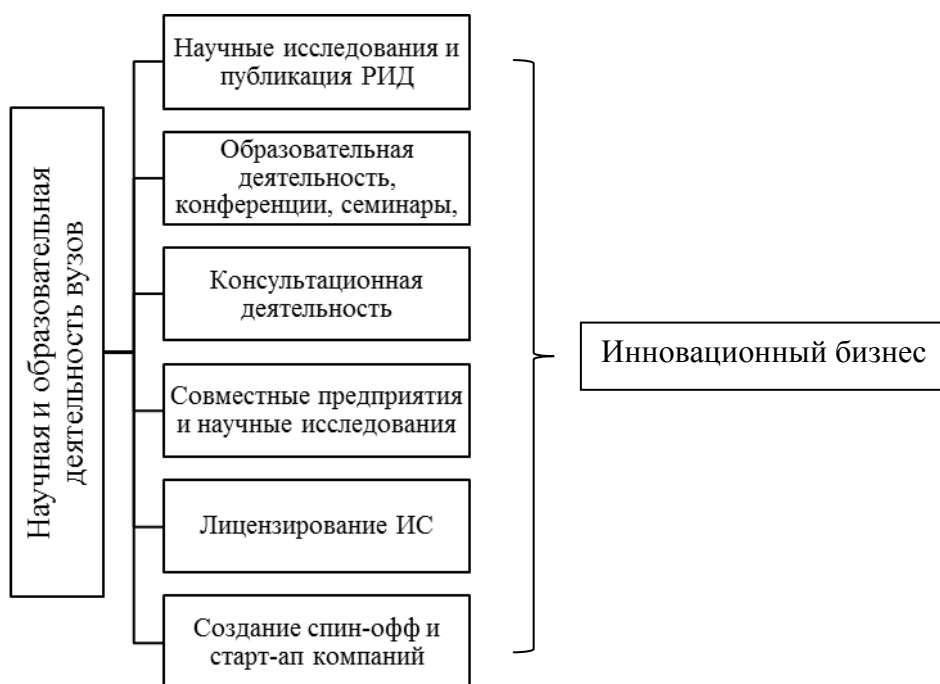


Рис. 16. Векторы инновационной деятельности университетов

Данные процессы породили концепцию «предпринимательского университета», обозначающего, по мнению Константинова Г.Н. и Филоновича С.Р., «высшее учебное заведение, которое систематически прилагает усилия по преодолению ограничений в трех сферах — генерации знаний, преподавании и преобразовании знаний в практику — путем инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней средой»¹⁷⁰. Кларк Б., один из самых известных разработчиков рассматриваемой концепции, считает, что основным признаком предпринимательского университета является отсутствие боязни коммерциализировать процесс генерации и распространения знаний.¹⁷¹

Однако управление и коммерциализация знаний в университетах гораздо более сложный процесс, нежели внутри коммерческой компании. Во-первых, в вузах объем и интенсивность генерации знаний значительно выше, чем в большинстве частных компаний. Во-вторых, в университетах ведутся

¹⁷⁰ Г.Н. Константинов, С.Р. Филонович Что такое предпринимательский университет // Теоретические и прикладные исследования, 23.04.2007 г. с 49-62

¹⁷¹ Clark B.R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Issues in Higher Education. Oxford: Pergamon Press for International Association of Universities, 1998.

исследования и разработки практически во всех областях науки, поэтому вузам надо разбираться в тонкостях управления различными РИД. В-третьих, ограниченность финансовых, человеческих и иных ресурсов для обеспечения дорогостоящих процедур охраны, оценки и коммерциализации всего потока создаваемых РИД. В-четвертых, в университетах авторы РИД в отличие от изобретателей в компаниях помимо служебных и коммерчески ориентированных целей, преследуют научные и учебно-образовательные цели, поэтому должны быть мотивированы со стороны университета пройти все стадии коммерциализации, не публикуя и не раскрывая РИД научному сообществу порой в течение нескольких лет до получения патента. Довольно часто университеты сталкиваются с тем, что существенные факты при создании РИД публикуются или представляются учеными на научных встречах, конференциях, препятствуя получению в будущем патента на коммерчески перспективные РИД. Главным при этом найти баланс между политикой открытости, свободного круговорота знаний и охраны конкурентоспособных результатов интеллектуальной деятельности. При формировании лицензионной политики университету необходимо учитывать две вещи: большинство РИД не является полноценным коммерческим продуктом, а для их коммерциализации университету нужно тратить значительные ресурсы на охрану, оценку конкурентоспособности, технологическое и маркетинговое продвижение, промышленное внедрение через сети партнерских компаний. И второе, несмотря на стремление университетов построить эффективную систему управления ИС, для вузов, не являющихся коммерческой организацией, получение или увеличение прибыли от коммерциализации РИД не должно быть основной деятельностью. Основными целями университетов должны быть развитие науки, создание и распространение новых знаний в обществе, стимулирование творческой и изобретательской деятельности, повышение конкурентоспособности и престижа университета в научно-академическом мире.

Как правило, разработка и реализация лицензионной политики ведущих университетов мира тесно связана с трансфером технологий. Основными результатами трансфера технологий являются лицензирование или учреждение совместных с бизнесом (или самостоятельно) малых инновационных предприятий. Анализ опыта трансфера технологий в высших зарубежных и российских университетах позволил выделить 3 основные модели позиционирования субъектов лицензионной деятельности в организационной структуре:

1. Распределенная модель, характеризуемая отсутствием единой системы управления ИС и специализированного структурного подразделения в университете, осуществляющего процесс управления ИС. Как правило, решение об охране и коммерциализации РИД происходит в различных подразделениях (факультетах, институтах, структурных подразделениях университета).
2. Функционально-обособленная модель управления ИС подразумевает под собой управление НМА университета в рамках специального функционального направления. Из этого следует наличие ответственного структурного подразделения, занимающегося системным управлением создаваемых в университете РИД, единым учетом и оформлением НМА университета, однако, при необходимости для реализации ряда функций могут привлекаться внешние эксперты.
3. Автономная модель, характеризуемая аутсорсингом функций по управлению ИС сторонней компании или созданием полностью автономной организации, осуществляющей охрану и коммерциализацию университетских РИД.

Применяемый в основе как автономной, так и функционально-обособленной моделей принцип цикличности трансфера технологий в научном кругу получил название «цикла интеллектуального созидания». В

результате анализа японского опыта трансфера университетских технологий О.В. Видякиной было выявлено, что «...цикл интеллектуального созидания схематически изображается в виде трех узловых позиций, объединенных в замкнутую систему: интеллектуальное созидание – приобретение и охрана прав на ИС – коммерциализация ИС. Последний этап является источником средств для следующего аналогичного цикла».¹⁷² Если в России все еще не редкость встретить распределенную модель управления ИС, наиболее распространенными среди ведущих вузов мира являются автономная, функционально-обособленная модель трансфера технологий.

Масштабное вовлечение университетов в лицензионную деятельность стало возможным впервые в США после принятия Парламентом США в 1980 г. закона Бай-Дола, который позволил¹⁷³:

- оформлять в собственность университета РИД, полученные при государственном финансировании;
- коммерциализировать РИД на усмотрение университета;
- распределять университетам доходы, получаемые от коммерциализации РИД (однако в рамках уставной деятельности университета и с соблюдением минимальных авторских выплат – 15%);
- предоставлять государству неисключительную лицензию без необходимости выплат роялти (Non-Exclusive Royalty-Free License to Government), которая предполагает право пользования РИД для государственных нужд;
- стимулировать развитие малого бизнеса путем установления требования о выдаче лицензий предпочтительно малым инновационным предприятиям (до 500 сотрудников) и предприятиям США (если речь идет об исключительной лицензии на территории США).

¹⁷² Видякина О.В. Патентная политика университета для обеспечения коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности [Текст] / О.В. Видякина // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2010. – № 11. – С.31.

¹⁷³ Концепция создания экосистемы технологического предпринимательства на примере МГТУ им. Баумана, «Наутех», Москва, 2011, с. 13.

В результате принятия этого закона американские вузы показали несравненно высокие результаты коммерциализации РИД, и по сей день имеют самые высокие доходы от лицензирования нематериальных активов в мире.

На сегодняшний день одним из успешных примеров применения автономной модели управления ИС в университете является система трансфера технологий, созданная в 1969–1970 г. Нилсом Раймерсатом (Niels Reimersat) в Стэндфордском университете. Основными принципами данной модели являются¹⁷⁴:

- наличие независимого уполномоченного органа, обеспечивающего процесс коммерциализации РИД. Децентрализация управления ИС существенно ускоряет процесс коммерциализации РИД, т.к. для заключения лицензионных соглашений достаточно подписи директора организации по трансферу технологий (Офис трансфера технологий). Сотрудникам Офиса предоставлены широкие полномочия в области оценки, патентования, маркетинга, лицензирования технологий;

- ориентация на коммерциализацию изобретений и иных РИД;

- права собственности принадлежат, как правило, университету единолично или совместно со спонсорами;

- разработка и применение целого комплекса нормативных локальных документов; права и обязанности сторон, а также потенциальные конфликты интересов документально регулируются в самом начале научно-исследовательской деятельности и, в случае необходимости, в процессе коммерциализации;

- создание стимулов и формирование среды, способствующих изобретательской и инновационной деятельности сотрудников и студентов университета.

¹⁷⁴ Коростылева О.П., Научно-образовательный материал «Инфраструктура поддержки инновационных проектов ранней стадии», НКО «Ассоциация московских вузов», Москва, 2011 г., с.9-10
http://www.msu.ru/projects/amv/doc/h6_1_6_1_r3_nom20_1.pdf

Процесс управления ИС при такой модели схематично можно представить девятью основными этапами (см. рисунок 17):



Рис. 17. Модель трансфера технологий Стэнфордского университета¹⁷⁵

На каждом представленном этапе в процессе трансфера технологий активно вовлекается сам автор, в силу наличия у него необходимых знаний и контактов. Автор активно способствует не только развитию и внедрению своего РИД, но оказывает значительное влияние на отбор потенциальных лицензиатов.

Установление нового механизма коммерциализации ИС потребовало от вузов решения целого ряда проблем. К примеру, необходимость распространения коммерческого подхода к изобретательской деятельности ученых и сотрудников университетов, разъяснения организационных и правовых аспектов создания и управления ИС и др. Ученые часто обмениваются информацией с коллегами из других вузов или из других стран, таким образом, возникают сложности с определением авторства, правообладания или с утечкой конфиденциальной информации, преждевременным опубликованием РИД. Именно из-за проблем, связанных

¹⁷⁵ Официальный сайт Стэнфордского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2012 г. <http://otl.stanford.edu/documents/process.pdf>

с конфликтом интересов сторон, участвующих в исследованиях, университетам была необходима лицензионная политика и комплекс нормативно-правовых актов, регулирующих управленческий процесс от создания РИД до распределения доходов.

Рассмотрим успешный пример разработки и осуществления лицензионной политики в Стэнфордском университете, чья модель лицензирования ИС на протяжении 25 лет генерирует высокую прибыль. По статистике 20-25% раскрытых в университете изобретений в дальнейшем лицензируются¹⁷⁶.

За процесс лицензирования отвечает независимый Центр лицензирования технологий (далее - OTL), активно взаимодействующий с различными структурными подразделениями университета, объединенных в Stanford Entrepreneurship Network (SEN).¹⁷⁷ В компетенцию OTL входят:

- оценка перспективных результатов интеллектуальной деятельности, созданных преподавателями, сотрудниками и студентами Стэнфорда;
- продажа прав на РИД компаниям, заинтересованным в производстве и развитии инновационных продуктов на основе ОИС;
- переговоры и заключение лицензионных соглашений с заинтересованными компаниями;
- поддержание долгосрочных отношений с компаниями, разрабатывающими технологии на основе предоставленной Стэнфордом лицензии.

Следует отметить, что большую часть деятельности OTL занимает не столько правовые вопросы ИС (для этого существует внешняя сеть патентных поверенных), сколько маркетинг патентуемых объектов ИС, в частности оценка рыночного спроса, ведение переговоров с потенциальными

¹⁷⁶ Официальный сайт Офиса лицензирования технологий Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://otl.stanford.edu/inventors/resources/inventors_1st_inventor.html

¹⁷⁷ Официальный сайт Офиса лицензирования технологий Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <https://sen.stanford.edu/members>

лицензиатами. Однако для сотрудников ОТЛ помимо соответствующих управленческих и маркетинговых компетенций, важно обладать техническими знаниями, что обеспечивает качественную предварительную экспертизу и оценку заявляемых РИД¹⁷⁸.

Процесс лицензирования РИД университета проходит следующие стадии¹⁷⁹:

1. Раскрытие сущности изобретения (Disclosure). Подача изобретателем письменного заявления с описанием РИД, информации об авторах, спонсорах, фактах публикаций.

2. Назначение ответственного лица (Associate Assignment). С момента подачи заявления в зависимости от специализации работа закрепляется за конкретным сотрудником, который несет ответственность за все действия, связанные с коммерциализацией данного РИД.

3. Оценка (Assessment). При личной встрече ответственного сотрудника ОТЛ с изобретателем проводится предварительная оценка патентоспособности и коммерческих перспектив РИД. На данном этапе вырабатывается стратегия охраны и лицензирования (в частности, определяется тип лицензии – исключительная или неисключительная).

4. Заявка на патент (Patent Application). ОТЛ не уполномочен заниматься оформлением и подачей в патентные ведомства заявок. Однако ответственный сотрудник помогает автору выбрать из партнерской сети патентного поверенного соответствующей специализации для корректного оформления заявочной документации на получение патента.

5. Переговоры о лицензировании (Marketing and License Negotiation). Одновременно с принятием решения о подаче заявки на получение патента, ответственный сотрудник начинает поиски, отбор и переговоры с заинтересованными в лицензии компаниями. Подходящим и

¹⁷⁸ The Innovation Incubator: Technology Transfer at Stanford University [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.strategy-business.com/article/13494?gko=e8e48>

¹⁷⁹ Официальный сайт Офиса лицензирования технологий Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://otl.stanford.edu/inventors/inventors_process.html?headerbar=1

заинтересованным компаниям подготавливаются и рассылаются предложения о лицензировании (a license proposal).

6. Мониторинг (Monitoring Progress). После подписания соглашения о лицензировании, за его выполнением следит ответственный сотрудник на протяжении всего срока действия. В частности, в обязанности ответственного лица входит контроль периодических финансовых отчетов и отчетов о развитии лицензируемой технологии (periodic financial or development reports) от лицензиатов.

7. Роялти (Royalty Sharing). После завершения финансового года Стэнфордского университета все роялти аккумулируются OTL, из них вычитаются все расходы, связанные с обеспечением охраны РИД и 15% - отчисляются OTL, остальная сумма распределяется следующим образом¹⁸⁰:

- 1/3 изобретателю;
- 1/3 факультету изобретателя (to the inventor's School);
- 1/3 департаменту изобретателя (to the inventor's Department).

Размеры роялти и лицензионных выплат являются очень гибкими и зависят от уровня развития технологий, размера рынка, типа лицензии (исключительной или неисключительной). Единовременная премия может составлять от совсем небольших сумм до \$100 тыс., а процент с продаж может достигать от 10% и выше¹⁸¹. По словам Катарини Ку (Katharine Ku), директора OTL, крупные компании неохотно платят за лицензии, т.к. до 1990-х они получали исследовательские разработки бесплатно. В связи с этим университету порой выгоднее работать со стартап компаниями на гибких условиях сотрудничества¹⁸². При создании стартап компании лицензии могут выступать в качестве вложений в уставные капиталы.

¹⁸⁰ Официальный сайт Офиса лицензирования технологий Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://otl.stanford.edu/inventors/inventors_process.html?headerbar=1

¹⁸¹ The Innovation Incubator: Technology Transfer at Stanford University [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.strategy-business.com/article/13494?gko=e8e48>

¹⁸² Коростылева О.П. Научно-образовательный материал «Инфраструктура поддержки инновационных проектов ранних стадий», [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://www.msu.ru/projects/amv/doc/h6_1_6_1_r3_nom20_1.pdf

Возможность обеспечить лицензиями уставной капитал порой является единственным выходом для стартапов, испытывающих проблемы с финансированием.

Для реализации скоординированной лицензионной деятельности в Стэнфордском университете был разработан целый комплекс нормативно-правовых документов, в который входят:

Патентно-лицензионная политика (Patent Policy)¹⁸³

Согласно Патентной политике все патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности, созданные студентами, преподавателями, сотрудниками Стэнфорда в рамках их трудовых обязанностей или с использованием ресурсов университета должны быть раскрыты их авторами. Вне зависимости от источников финансирования исключительные права на данные результаты исследований принадлежат Стэнфорду. Авторы имеют право публиковать свои результаты в открытом доступе, если они твердо уверены, что это необходимо для развития трансфера технологии и не нарушает ранее подписанных договоренностей.

Политика авторского права (Copyright Policy)¹⁸⁴

В Политике авторского права Стэнфорд устанавливает, что все права на созданные объекты авторских прав принадлежат их создателям, если иное не предусмотрено законом или договором.

Политика управления материальной исследовательской собственностью (Tangible Research Property (TRP) Policy)¹⁸⁵

Данная политика была выработана с целью регулирования обмена материальным имуществом в рамках проведения научно-лабораторных исследований. Она касается таких материалов, как биоматериалы,

¹⁸³Официальный сайт Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://rph.stanford.edu/5-1.html>

¹⁸⁴ Официальный сайт Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://rph.stanford.edu/5-2.html>

¹⁸⁵ Официальный сайт Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://rph.stanford.edu/5-3.html>

интегральные микросхемы, чертежи, базы данных, прототипы устройства, данные исследований и т.д.

Политика распределения роялти (Royalty Sharing)¹⁸⁶

Согласно данной политике распределение роялти по лицензионным соглашениям осуществляется в следующей пропорции:

1/3 – изобретателю;

1/3 – департаменту изобретателя (inventor's department);

1/3 – факультету изобретателя (inventor's school).

В заявлении о раскрытии изобретении автору требуется указать департамент и факультет, оказавшие помощь в создании РИД. Впоследствии, на основе указанных данных будут распределяться роялти, поступающие согласно условиям лицензионного соглашения.

Политика Стэнфорда по взаимодействию с промышленными компаниями (The Stanford Industry Interactions Policy)¹⁸⁷

Данная Политика призвана регулировать взаимодействие Стэнфорда в медицинской и образовательной сфере с фармацевтическими, биотехнологическими компаниями, клиниками, производителями медицинского и исследовательского оборудования. Политикой также предусмотрены условия приобретения доли собственности в компании в обмен на предоставление университетской лицензии.

С момента создания офиса лицензирования технологий (OTL) совокупные доходы от лицензирования технологий превысили \$300 млн., а совокупные доходы компаний, созданных на базе университетских разработок, превысили \$100 млрд. Их рыночная капитализация оценивается в десятки миллиардов, а количество созданных рабочих мест - в сотни тысяч. Патентный портфель университета насчитывает 4577 патента и патентных

¹⁸⁶ Официальный сайт Офиса лицензирования технологий Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://otl.stanford.edu/inventors/taxtreatment.html>

¹⁸⁷ Официальный сайт Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://med.stanford.edu/coi/siip/>

заявок.¹⁸⁸ Результаты лицензионной деятельности за 2009-2010 гг. приведены в таблице № 4.

Таблица 4.

Основные результаты лицензионной деятельности Стэнфордского университета за 2009-2010 г.¹⁸⁹

Показатель	Результат
Количество заявлений о создании РИД	467
Количество выданных лицензий	90
Совокупное количество полученных роялти	\$65.5 млн.

Примером применения функционально-обособленной модели в управлении создаваемыми в вузе РИД является Массачусетский технологический университет (MIT). 25 800 компаний, основанных выпускниками Массачусетского технологического института, на которые работают около 3,3 млн. человек генерируют годовой объем продаж около \$ 2 трлн.¹⁹⁰

Процесс лицензирования РИД в MIT имеет ряд отличий от модели, применяемой университетом Стэнфорда. Во-первых, центральным элементом инфраструктуры обеспечения управления интеллектуальной собственностью MIT является не автономная организация, а структурное подразделение университета, также называемое Офисом лицензирования технологий (TLO)¹⁹¹. Данный орган подотчетен вице-президенту университета по исследованиям, который, в свою очередь, несет ответственность перед руководителем MIT. Помимо TLO также существуют структуры и программы, ориентированные на поддержку исследований,

¹⁸⁸ Официальный сайт Офиса лицензирования технологий Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://otl.stanford.edu/documents/otlar11.pdf>

¹⁸⁹ Официальный сайт Офиса лицензирования технологий Стэнфордского университета, [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://otl.stanford.edu/about/resources/about_resources.html

¹⁹⁰ Entrepreneurial Impact: The Role of MIT, Edward B. Roberts and Charles Eesley, MIT Sloan School of Management, February 2009, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 , http://entrepreneurship.mit.edu/sites/default/files/files/Entrepreneurial_Impact_The_Role_of_MIT.pdf

¹⁹¹ Официальный сайт MIT, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 <http://web.mit.edu/offices/category/research.html#links>

развитие предпринимательских способностей и стимулирование предпринимательской активности¹⁹².

Во-вторых, являясь структурным подразделением университета, у TLO налажено более тесное взаимодействие с факультетами, обеспечивающее процесс трансфера технологий с момента проведения научных разработок. Кратко процесс лицензирования ИС происходит по следующим стадиям¹⁹³:

1. Проведение научных исследований
2. Стадия предварительного раскрытия РИД, т.е. обсуждение предполагаемого к раскрытию РИД.
3. Раскрытие сущности изобретения. Предполагает предоставление в письменном виде (конфиденциально) в TLO информации о РИД. С этого момента к процессу коммерциализации РИД прикрепляется конкретный сотрудник.
4. Оценка. Этап, предполагающий совместную работу сотрудника TLO и изобретателя по оценке технологического и коммерческого потенциала РИД.
5. Охрана ИС. TLO имеет также широкую сеть внешних патентных поверенных, к которым офис обращается за услугами по оформлению патентных заявок.
6. Анализ возможностей лицензирования. Совместно с предпринимателем принимается решение о лицензировании технологии существующему бизнесу (поиск компаний-кандидатов) или создании новой компании с внесением лицензии в качестве уставного капитала.
 - а. Создание стартапа. Если выбранный путь предполагает создание нового бизнеса, то представители TLO, помимо передачи лицензии, окажут поддержку создателям в стратегическом планировании и привлечении финансирования.

¹⁹² Мовсесян О.В. Молодежное предпринимательство в ведущих университетах мира, научно-информационный материал, Электронный ресурс, Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://www.msu.ru/projects/amv/doc/h6_1_6_1_r3_nim5.pdf

¹⁹³ An Inventor's Guide to Technology Transfer at the Massachusetts Institute of Technology, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 http://web.mit.edu/tlo/www/downloads/pdf/inventors_guide.pdf

б. Лицензирование существующему бизнесу. Предполагает поиск потенциальных лицензиатов и изучение взаимных интересов.

7. Лицензирование. Лицензионное соглашение заключается, как в случае предоставления лицензии существующим компаниям, так и вновь создаваемым компаниям. Иногда используется опционное соглашение (Option agreement), которое позволяет в течение определенного времени оценить применение лицензии и только после этого принимать окончательное решение.

8. Коммерциализация. Этап активного маркетинга, продаж и продвижения технологии на рынок. Инвестиции лицензиата в развитие технологии.

9. Распределение доходов между изобретателем, научными подразделениями и Фондом MIT General Fund. Средства, полученные университетом, направляются исключительно на дальнейшие исследования и разработки.

Для нормативно-правового обеспечения деятельности по созданию, охране и лицензированию результатов интеллектуальной деятельности в университете аналогичные функции лицензионной политики выполняет Политика Массачусетского технологического института в отношении ИС. Согласно данной политике MIT оставляет за собой исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении а) служебных заданий или б) научно-исследовательских контрактов или, в) в случае, значительного использования ресурсов университета. Право собственности университета не подлежит передаче лицензиату или спонсору. Однако последнему университет обеспечивает первичное право на получение лицензии, если исследования проводились за его счет. MIT может передать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности автору, если не планируется их коммерциализация или использование в дальнейших исследованиях, а также, если по договору не предусмотрена передача исключительных прав спонсору, или в исследованиях не была

существенно задействована инфраструктура и ресурсы университета. TLO может сопровождать и обеспечивать трансфер технологий, не являющихся собственностью MIT, в обмен на процент от будущих доходов.

В случае финансирования научных исследований третьей стороной согласно политике ИС университета предусмотрены следующие права заказчика:¹⁹⁴

- Безвозмездная выдача внутренней исследовательской лицензии (Granted a free internal research license)
- В течение 6 месяцев от момента подачи патентного заявления заказчик вправе выбрать один из следующих вариантов:
 - Неисключительная лицензия без выплат роялти и без права сублицензирования в обмен на оплату патентных расходов (Royalty-free non-exclusive license for payment of patent costs (\$3,000) but without right to sublicense)
 - Исключительная лицензия, предусматривающая выплату роялти и право сублицензирования
 - Возможность отказаться от прав в пользу MIT и получать 25% от будущих доходов университета от лицензирования технологии (Option to waive rights back to MIT and to receive 25% of MIT's future licensing income from patent licensing)¹⁹⁵

В Лицензионной политике университета установлено, что роялти, собираемые в течение года, распределяются в квартале, следующем за окончанием финансового года по следующей схеме:¹⁹⁶

- Отчисление 15% от совокупных доходов – в TLO
- Вычет прочих расходов (в частности патентных расходов)
- Распределение 1/3 от оставшихся доходов между изобретателями
- Корректировка остатка в соответствии с фактическими расходами TLO

¹⁹⁴ <http://web.mit.edu/tlo/www/community/policies.html>

¹⁹⁵ <http://web.mit.edu/tlo/www/community/policies.html>

¹⁹⁶ <http://web.mit.edu/tlo/www/community/guide4.html#4.8>

- Списание расходов на нереализованные патенты
- Половина направляется департаменту университета
- Половина направляется Фонду университета (MIT General Fund)

Более подробно политика университета по распределению роялти описана в Руководстве по вопросам правообладания, распределения роялти и коммерческого развития технологий MIT («Guide to the Ownership, Distribution and Commercial Development of MIT Technology»)¹⁹⁷.

Количественные показатели деятельности TLO также указывают на эффективность функционирования данной системы управления ИС, так за 2010-2011¹⁹⁸:

- 504 заявления о раскрытии сущности изобретения (invention disclosures);
- 101 заключенных лицензионных соглашений (license agreements);
- 600 технологий, сгенерировавших доход;
- 66,8 млн. долл. - валовой доход от роялти.

Приведенные две модели позиционирования субъектов лицензионной деятельности в структуре университета характерны для большинства университетских Офисов технологического лицензирования США и демонстрируют тот факт, что центры осуществляют полный цикл работы с технологией, начиная от контактов с исследователями до поиска и проведения переговоров с потенциальными лицензиатами, или оказание поддержки в организации новых предприятий.

Безусловно, деятельность офисов лицензирования американских университетов приносит различные прибыли (см. табл. 5):

Таблица 5.

Показатели лицензионной деятельности ведущих американских университетов¹⁹⁹

¹⁹⁷ Официальный сайт Офиса лицензирования Массачусетского технологического университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://web.mit.edu/tlo/www/community/policies.html>

¹⁹⁸ Официальный сайт Офиса лицензирования Стэнфордского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://otl.stanford.edu/about/resources/about_resources.html

Университет	Заявки на патент	Лицензии	Доход от лицензий (млн.)
Northwestern	168	31	\$160
Columbia	202	51	\$154
New York	50	38	\$113
California	928	237	\$103
MIT	509	91	\$66
Stanford	221	77	\$65
Harvard	175	65	\$12

Но объем доходов от роялти не всегда говорит о качестве лицензионной деятельности в университете. Это связано со многими факторами: объемами финансирования НИОКР, кадровым составом работников, различными принципами лицензирования, установленными лицензионной политикой, способной закрепить достаточно осторожный подход к принятию решений о лицензировании и отбору лицензиатов. Также стоит учитывать, какие объекты ИС вовлечены в коммерческую деятельность. Лицензионная политика зарубежных университетов охватывает не только результаты научно-технологических работ, но и товарные знаки. Интерес многих компаний-производителей к товарным знакам ведущих университетов мира вызван их репутацией и повышенной лояльностью огромной целевой аудитории к продукции с товарными знаками университетов. Большинство топ-американских университетов не предоставляют данных о доходах от лицензирования товарных знаков, но учитывая, что количество заключаемых лицензионных сделок с крупными производителями всегда составляют сотни, а стандартные ставки роялти для большинства университетов США либо 7,5%, 8% или 10% от чистой выручки с оптовых продаж произведенной продукции (net wholesale

¹⁹⁹ ЦУИС МГУ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, январь 2013 г. http://www.ctt.msu.ru/ext/docs/pres_odin_02-04-2012.pdf

generated by the products), плюс поступление единовременных административных платежей от \$100 до \$1000 за заключение лицензионного соглашения, доходы университетов могут составлять свыше миллиона долларов ежегодно²⁰⁰. По оценкам управляющей компании многих американских университетов Collegiate Licensing Company, более 50 000 магазинов по всей территории США реализуют ежегодно лицензионную продукцию с товарными знаками университетов на сумму около \$3,5 млрд.²⁰¹ Наибольший доход получают крупные университеты с известными спортивными командами, победителями спортивных соревнований. Так после победы своей бейсбольной команды на национальном чемпионате Луизианский государственный университет за 2007-2008 финансовый год заработал \$5,301,735, что на 76% превысило их средний ежегодный заработок от лицензирования товарного знака, в последующем году университет заработал \$5,120,047. Аналогичным образом в 2010 году университет Айовы заработал \$2,4 млн., Мичиганский государственный университет - \$ 4 млн., университет Пердью - \$1.35 млн., университет Небраски-Линкольн - \$ 2 млн.²⁰² Также благодаря сильному бренду и академической репутации в совокупности с пристальным вниманием к вопросу регулирования лицензионной политики стабильный и высокий доход получают всемирно известные университеты, такие как университет Гарварда, Йельский университет, Принстонский университет и т.д.

В лицензионной политике университета, как правило, отводится отдельная часть или отдельная программа по охране и лицензированию товарных знаков. В этой программе устанавливаются весь перечень охраняемых товарных знаков, стандарты и правила их использования, порядок лицензирования и т.д. Все университеты унифицируют и

²⁰⁰Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/uni_trademark_licensing.html

²⁰¹Официальный сайт CLC, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.clc.com/clcweb/publishing.nsf/Content/retailers.html>

²⁰² Информационно-новостной портал, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 г. <http://www.lsureveille.com/news/university-trademark-licensing-brings-big-bucks-1.1996649#.T9ic9ZjnRn8>

устанавливают стандарты изображения своих товарных знаков, как общеуниверситетских, так и всех спортивных клубов, факультетов. Эти стандарты использования товарных знаков университета, вплоть до используемых цветов, размеров, расположения на продукции строго должны соблюдаться всеми сотрудниками университета и компаниями-лицензиатами. Это может включать, но не ограничиваться, положениями о дизайне, стиле, особом шрифте, размещении или положении торговой марки или конкретной цветовой схеме. Согласно современной практике лицензирования, многие университеты требуют представления образцов продукции для каждого потенциального лицензируемого продукта. Эти образцы продукции не должны включать в себя логотип университета или другие торговые марки до момента получения лицензии. Например, Йельский университет прямо заявляет в своих лицензионных соглашениях, что для ряда своих товарных знаков на продукции может использоваться только определенный оттенок цвета. Университеты также обычно требуют включения знаков правовой охраны рядом с их торговыми марками, что обеспечивает предупреждение любым потенциальным нарушителям. Также можно заранее уведомить возможных лицензиатов об определенных запрещенных для производства продуктах, которые могли бы запятнать имидж университета (алкоголь или табачные изделия, огнестрельное и другое оружие, продукция, пропагандирующая наркотики, с сексуальным подтекстом и т.д.).

Согласно политике лицензирования большинства зарубежных университетов для получения права использовать общеизвестный товарный знак университета, потенциальный лицензиат должен подать заявление либо в специализированное структурное подразделение университета, или в управляющую компанию, представляющую интересы образовательного учреждения. Такой управляющей компанией в Америке часто выступает уже упомянутая компания Collegiate Licensing Company (CLC), являющейся национальной ведущей компанией по лицензированию и маркетингу товарных знаков организаций (в т.ч. 157 университетов США).

Принципы предоставления лицензий:

- Рассмотрение выдачи лицензии на каждый тип продукции на индивидуальной основе;
- Четкое определение производимого на основе лицензии ассортимента продукции, конкретной территории и периода времени действия;
- Контроль качества – установление стандартов использования, изображения, расположения товарных знаков.

После того как лицензионное соглашение будет подписано и товары выходят на рынок, университет начинает получать роялти от лицензии. Отдел лицензирования товарного знака, или управляющая фирма, отвечает за контроль выплат роялти. Доходы от лицензионных платежей, которые могут составлять миллионы долларов в год, в зависимости от силы бренда университета, расходуются обычно в форме стипендий для ученых, спортсменов, на нужды факультетов или улучшение оборудования.

Для реализации политики лицензирования товарных знаков американские университеты имеют следующий пакет документов:

- Свидетельства охраны товарных знаков университета

После официальной регистрации в национальном патентном ведомстве и патентных ведомствах других стран, университет получает право на использование обозначений и любых других отличительных знаков/символов. Регистрируются словесные, изобразительные и комбинированные обозначения.

- Программа лицензирования товарных знаков (Trademark License Programm)

Цель программы лицензирования товарных знаков университета в том, чтобы защищать, развивать и укреплять имидж университета во всем мире.

- Заявление и анкета для потенциального лицензиата;

Заявка должна содержать следующую информацию:

- Заявление о желании использовать товарный знак университета с обоснованием причин заинтересованности компании в получении лицензии;
- Резюме компании, которое включает миссию, бизнес-цели и историю компании;
- Список предлагаемых продуктов, которые будут лицензированы и информацию о них, включая каталог продукции;
- Список образовательных учреждений, организаций, которые в настоящее время предоставили компании лицензии;
- Подробный бизнес-план с изложением стратегии компании по производству, сбыту, целевой аудитории и продажах продукции с товарными знаками университета.

Кроме того, к заявке должны прилагаться следующие документы:

- Копия сертификата о членстве компании в Ассоциации добросовестных работодателей (FLA) (для американских компаний);
- Сертификаты страхования гражданской ответственности, включая, но, не ограничиваясь, страхование производимой продукции, страхование операционной деятельности, а также сертификаты страхования договоров, на сумму не менее одного миллиона долларов (\$ 1,000,000) за каждый случай, и имена руководителей в качестве дополнительных поручителей;
- Образец каждого продукта, на котором компания планирует наносить товарные знаки университета.

После рассмотрения заявки и анкеты, компанию в течение месяца уведомят о решении лицензирования в письменном виде.

- Вид лицензионного соглашения

- Стандартная лицензия (для долгосрочных отношений и крупных производителей)

Стандартная лицензия на использование товарного знака предоставляет лицензиату право на использование товарных знаков в течение

продолжительного периода времени. Заявки на получение стандартной лицензии рассматриваются при условии соответствия критериям, которые позволяют оценить целесообразность и качество производства лицензируемых продуктов, конкурентоспособность их продукции.

- Ограниченная лицензия (для единовременного или ограниченного выпуска)

Ограниченная лицензия предназначена для эпизодического производства продукции с использованием товарного знака университета.

- Внутриуниверситетская лицензия, освобожденная от выплат роялти

Лицензии, освобожденные от выплат роялти (более известные как письмо-разрешение) позволяют структурным подразделениям университета производить и продавать ограниченное количество продукции для служебных мероприятий и событий.

Четко разработанная лицензионная политика в отношении использования товарных знаков университета помогает тщательно выбирать компании-лицензиаты, тем самым защищая свое имя и репутацию. Многие университеты даже ограничивают количество лицензий, выдаваемых в год, или устанавливают минимальные годовые квоты продаж. Независимо от коммерческого или внутреннего характера использования торговой марки, университет должен гарантировать, что использование товарных знаков будет представлять университет в благоприятном свете и гарантировать соответствующее качество продукции.

Опыт американских университетов в области коммерциализации технологичных РИД и товарных знаков активно используется на международном уровне, в частности ведущими европейскими университетами.

Европейский союз в лице Европейского Комитета по вопросам интеллектуальной собственности (IP European Commission) и специализированных организаций (Association of European Science &

Technology Transfer Professionals²⁰³, Association for University research and Industry links²⁰⁴) оказывает активную поддержку университетам в процессе коммерциализации технологий путем создания благоприятных налоговых условий для охраны и использования РИД²⁰⁵, выработки методических руководств по формированию патентно-лицензионной политики²⁰⁶ (IPR Helpdesk, Lambert tool kit²⁰⁷, AOMI²⁰⁸). В апреле 2008 года в целях содействия эффективному использованию результатов интеллектуальной деятельности в университетской среде Комитетом Европейского Союза были опубликованы Рекомендации по управлению интеллектуальной собственностью и Свод практических правил по выработке университетами политики трансфера знаний, содержащие набор принципов и правил осуществления коммерциализации РИД, проведения совместных научных исследований и научно-исследовательских контрактов.

Специалистами Ассоциации по связям университетских исследований и промышленности (AURIL, Association for University research and Industry links)²⁰⁹ под руководством Ричарда Ламберта (Richard Lambert²¹⁰) был разработан инструмент для разработки соглашений и иных локальных нормативных документов, включаемых в лицензионную политику университета, при проведении совместных научных исследований между промышленностью и академическими институтами. Ввиду того, что между промышленными компаниями и университетами возникает широкий

²⁰³ Официальный сайт ASTP [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.astp.net/>

²⁰⁴ Официальный сайт AURIL [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2012 г. <http://www.auril.org.uk/>

²⁰⁵ Официальный сайт Комитета по ИС Европейского союза, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/index_en.htm

²⁰⁶ Портал по ИС Intellectual Property Rights, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.ipr-helpdesk.org/>

²⁰⁷ Официальный сайт Патентного ведомства Великобритании, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.ipo.gov.uk/lambert>

²⁰⁸ E-Learning for SME, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1507&lngcdd=true&la=en>

²⁰⁹ Официальный сайт AURIL [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2012 г. <http://www.auril.org.uk/>

²¹⁰ Официальный сайт Патентного ведомства Великобритании, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.ipo.gov.uk/lambert>

диапазон отношений, данный инструмент помогает адаптировать условия соглашений под их конкретные запросы и специфицировать права и обязанности сторон.

Интересен опыт Германии в области обеспечения и стимулирования лицензирования ИС в университетах. Федеральное и региональные правительства способствуют участию немецких университетов и научных сообществ в государственных и/или бизнес-программах для получения конкретных научно-исследовательских результатов, развития малого инновационного предпринимательства, вовлекающих множество участников, в том числе сотрудников и студентов вузов, представителей промышленного бизнеса.²¹¹ По государственной инициативе в каждой федеральной земле Германии были созданы специальные «медиаторные» компании, ведущие мониторинг в области выявления перспективных идей, возникающих в вузах, научных центрах и лабораториях.²¹² В начале 2000-х годов была создана программа «Партнерство для инноваций», в рамках которой были сформированы 16 групп по различным направлениям, включающих руководителей ведущих университетов, научных ассоциаций и сообществ, компаний.²¹³ Систематические обсуждения и встречи участников данной программы с канцлером Германии помогают своевременно реагировать государству на проблемы и требования научного сообщества для инновационного развития экономики, в том числе и по вопросам управления интеллектуальной собственностью. К примеру, в результате работы в рамках данной программы было отменено исключительное право профессоров и других сотрудников вузов на ИС и право собственности по аналогии с американскими университетами было передано университетам и научным организациям.

²¹¹ Механизмы государственной поддержки инновационного предпринимательства: анализ зарубежного опыта /Под ред. О.П. Молчановой: Монография. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – 129 с.

²¹² Там же

²¹³ Механизмы государственной поддержки инновационного предпринимательства: анализ зарубежного опыта /Под ред. О.П. Молчановой: Монография. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – 115 с.

В качестве примера организации лицензионной деятельности в европейском университете возьмем известный всему миру Кембриджский университет. В университете Кембриджа существуют, как и в большинстве американских университетов два наиболее распространенных способа коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности: основание новой компании или лицензирование РИД существующей компании. Выбор предпочитаемого пути коммерциализации зависит от множества факторов, главным образом, таких как²¹⁴:

- Возможности и степени вовлеченности изобретателя в процесс коммерциализации изобретения;
- Является ли изобретение целостным или частью единой технологии;
- Рыночные возможности для изобретения.

В случае лицензирования технологии Кембриджским университетом выдается лицензия, представляющая собой юридическое соглашение, по которому правообладатель в лице Кембриджского университета предоставляет лицензиату ограниченные права по использованию технологии, патентов, ноу-хау на определенное время и на определенной территории.

Специалисты ответственной за коммерциализацию университетских технологий автономной сети организаций Cambridge Enterprise занимаются поиском потенциальных партнеров, лицензиатов через широкую сеть компаний производителей, базы данных специалистов, открытый веб-поиск и целевой маркетинг. Также сами исследователи часто предоставляют контакты заинтересованных лиц, компаний.

Для Кембриджского университета при отборе лицензиатов также важны возможности и планы лицензиата по дальнейшему технологическому

²¹⁴ Официальный сайт Кембриджского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.enterprise.cam.ac.uk/university-community/inventions-ip-licensing/>

и коммерческому развитию передаваемой по лицензии технологии. Важными условиями договора являются²¹⁵:

- Территория действия лицензии
- Сфера использования технологии
- Место производства и продаж производимой по лицензии продукции
- Сроки действия лицензии
- Ежегодная экспертная отчетность хода коммерциализации технологии
- Условия оплаты

Процесс лицензирования ИС включает в себя следующие этапы²¹⁶:

1. Изобретателю рекомендуется связаться со специалистом ответственной организации Cambridge Enterprise и отправить заполненную форму раскрытия технологии. Причем, изначально существуют два вида формы для заполнения: одна общая, предназначенная для любого вида патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, вторая - специально для биотехнологий.²¹⁷

2. Менеджер по технологиям назначает встречу авторам для обсуждения вопросов охраны, экспертизы, оценки затрат коммерциализации полученного РИД.

3. В течение 30 дней заявителю высылается письменное заключение о решении и вариантах коммерциализации.

4. В случае принятия решения о дальнейшей коммерциализации Cambridge Enterprise оказывает помощь в составлении документов, соглашений, регулирующих вопросы правообладания, порядка распределения доходов и т.д.

²¹⁵ Официальный сайт Кембриджского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.enterprise.cam.ac.uk/university-community/inventions-ip-licensing/>

²¹⁶ Официальный сайт Кембриджского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.enterprise.cam.ac.uk/university-community/inventions-ip-licensing/how-disclose/>

²¹⁷ Официальный сайт Кембриджского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.enterprise.cam.ac.uk/resources/documents-downloads/>

5. В случае отказа в дальнейшей коммерциализации ИС Cambridge Enterprise подписывает договор передачи прав на ИС изобретателю.

В Кембриджском университете основные положения политики по правам интеллектуальной собственности прописаны в Уставе университета, они были утверждены 12 декабря 2005 года в Главе 8²¹⁸. Для разъяснения в отношении конкретных положений в политике ИС в 2009 году был разработан документ Руководство по правам интеллектуальной собственности (IPR guidance document)²¹⁹. Также было разработано Руководство по полномочиям Cambridge Enterprise и Департамента исследований для пояснения их функций и порядка трансфера технологий.

Политикой по правам интеллектуальной собственности закреплены права сотрудников университета на проведение исследований с использованием ресурсов университета, порядок раскрытия РИД и процесса коммерциализации, разграничены права на обладание полученных в ходе исследований результатов интеллектуальной деятельности, рекомендован порядок публикации научных результатов, описаны случаи предоставления открытой лицензии. Ввиду того, что данная Политика по правам интеллектуальной собственности была утверждена в 2005 году, все объекты интеллектуальной собственности, созданные до вступления в силу данного документа, регулируются предыдущими соглашениями, правилами или руководствами, и не подпадают под действие утвержденной политики.

После вычета всех расходов на получение патентов и поддержание их в силе, коммерциализацию, выплат гонораров спонсорам исследований и других выплат согласно договорам, распределение доходов от лицензирования результатов интеллектуальной деятельности осуществляется следующим образом (см. табл. 6):

Таблица 6.

²¹⁸ Официальный сайт Кембриджского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/pdfs/ordinance13.pdf>

²¹⁹ Официальный сайт Кембриджского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. http://www.admin.cam.ac.uk/offices/research/documents/local/research/ipr_guidance_first.pdf

Распределение чистого дохода от коммерциализации РИД²²⁰

Чистый доход (фунт стерл.)	Изобретателю	Департаменту	Университету
Первые £100,000	90%	5%	5%
Следующие £100,000	60%	20%	20%
Свыше £200,000	34%	33%	33%

Таким образом, лицензионная политика зарубежных университетов не просто представляет собой долгосрочный стратегический документ, содержащий принципы, правила управления интеллектуальным капиталом университета, но это целая нормативно-правовая база обеспечения процесса создания, охраны и использования РИД. Положения лицензионной политики и других взаимодополняющих документов разъясняют всем студентам, сотрудникам, привлеченным по договору лицам следующие основополагающие моменты:

- Порядок раскрытия результатов интеллектуальной деятельности, представляющих коммерческий интерес
 - Право собственности на результаты исследований
 - Порядок взаимодействия с третьими лицами
 - Порядок публикации и конфиденциальности
 - Порядок распределения доходов
 - Порядок урегулирования споров и конфликтов интересов

Для регулирования отношений, возникающих по поводу создания, учета, охраны, коммерциализации РИД, университеты разрабатывают и применяют целый пакет документов, достигающих в некоторых университетах до 50. Их можно условно разделить на 4 группы: стратегические документы, документы, регулирующие отношения с авторами РИД и с контрагентами и документы, регулирующие деятельность уполномоченного структурного подразделения. В таблице 7 приведен

²²⁰ Официальный сайт Кембриджского университета, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://www.enterprise.cam.ac.uk/university-community/inventions-ip-licensing/revenue-sharing/>

перечень основных локальных документов, востребованных в процессе управления ИС зарубежными университетами:

Таблица 7.

Базовые локальные документы по управлению ИС²²¹

№	Наименование документа	Назначение
1.	Программа или Политика по управлению интеллектуальной собственностью	Долгосрочный стратегический документ, содержащий принципы, задачи и порядок управления интеллектуальной собственностью в университете.
2.	Соглашение о неразглашении информации (Nondisclosure agreement (NDA)) и Соглашение о конфиденциальности информации (Confidentiality Agreement: One or Two Way).	Соглашение о правилах хранения, использования и распространения конфиденциальной информации. Существует соглашение, определяющее обязательства хранения конфиденциальности в одностороннем (one-way) и двустороннем (two way) порядке.
3.	Договор на проведение научно-исследовательских работ (Research contract), Соглашение о финансировании научных исследований (Sponsored Research Agreement)	Соглашение, по которому одна сторона (исполнитель) обязуется провести научно-исследовательские работы, а другая сторона (заказчик) обязуется принять и оплатить выполненную работу. Соглашением также регулируются права собственности на полученные результаты исследования.
4.	Соглашение передачи материалов исследования (Material Transfer Agreement (MTA))	Соглашение, регулирующее права и обязанности сторон при передаче или обмене материалами исследований (Tangible research materials), также при необходимости может включать условия их хранения и пользования. ²²²
5.	Межинституциональное соглашение (Inter-institutional agreement (IIAs)), Программа обмена трансфера технологий между филиалами организации (Resident affiliate/foreign technology transfer exchange)	Соглашение, регулирующее порядок распределения прав собственности, обязанностей и доходов между несколькими институтами при совместных научно-исследовательских проектах.

²²¹ Николаева Л.П. Анализ опыта университетов и научно-исследовательских центров РФ, стран СНГ, а также Европы, США по нормативному правовому обеспечению деятельности в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, материалы для ЦУИС МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2012 г.

²²² Согласно проведенному с 2009 по 2011 годы Ассоциацией университетских технологических менеджеров (AUTM) исследованию практики получения/передачи исследовательских материалов в 387 американских и канадских университетах было выявлено, что около 74% университетов используют соглашение о трансфере материалов для получения материалов и около 85% - для передачи материалов. Официальный сайт AUTM, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2012 г. www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Documents&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=5761

	program)	
6.	Соглашение о лицензировании технологий (Technology license)	Соглашение, содержащее разрешение получателю лицензии на использование технологий, ограниченное по объему прав, территории и сроку действия.
7.	Договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной собственности (IP assignment agreements)	Гражданско-правовой договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется на возмездной основе передать исключительное право на объект интеллектуальной собственности другой стороне.
8.	Заявление о раскрытии изобретения (Invention disclosure)	Заявление, предназначенное для уведомления подразделения университета по трансферу технологий о факте создания патентоспособного изобретения, с описанием изобретения и информацией об авторе.
9.	Соглашение о предоставлении консультаций (Consultancy agreement (CA))	Соглашение, регулирующее права, обязанности, условия и порядок предоставления консультационных услуг сотруднику университета или иному заинтересованному лицу подразделением университета (как правило, Офисом лицензирования технологий) или иной организацией.
10.	Соглашение о распределении дохода/Дистрибьюторский договор (Revenue sharing/distribution agreement)	Соглашение определяет размер и порядок распределения доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности между университетом, авторами и/или контрагентами. Дистрибьюторский договор регулирует договор, по которому посредническая организация - дистрибьюторская фирма - принимает на себя обязательство покупки товара производителя в качестве его представителя для последующего распространения на определенной территории.
11.	Опционное соглашение (Option agreement)	Договор, по которому потенциальный покупатель лицензии получает право, но не обязательство, совершить приобретение лицензии по заранее оговоренной цене в будущем, а университет на период действия опционного соглашения предоставляет покупателю ограниченные права на использование объекта лицензии и необходимую научно-техническую информацию, а также при наличии соответствующего условия в договоре обязуется воздержаться от заключения соглашений, связанных с объектом лицензии, с третьими лицами.
12.	Заявочная документация на получение патента (Patent application)	Комплект документов, необходимых для подачи в национальное Патентное ведомство для получения патента на имя университета.
13.	Соглашение о ноу-хау (Know-how agreement)	Соглашение, содержащее разрешение на использование охраняемого объекта ноу-хау,

		ограниченное по объему прав, территории и сроку действия или соглашение об отчуждении прав на объект ноу-хау.
14.	Авторский договор (Copyright agreement)	Соглашение, регулирующее права собственности, распоряжения и пользования объектами авторского права.
15.	Документы, регулирующие конфликт интересов (Conflict of interest documents), План регулирования конфликта интересов (Conflict of interest management plans), Заявление об отказе прав, интересов (Termination, waiver).	Соглашения и иные документы, разграничивающие права и обязанности сторон для избежания противоречий между интересами и/или ранее подписанными обязательствами. Часто используется при привлечении к проектам университета специалистов из сторонних организаций или участия сотрудника университета в сторонних проектах.

В процессе управления ИС университет проходит несколько стадий, на каждой из которых задействованы разные виды локальных нормативных документов. Применение соответствующей документации крайне важно при взаимодействии со сторонними организациями. В процессе исследований университеты в лице их сотрудников часто обмениваются материалами с другими институтами или компаниями, при заключении лицензионного договора лицензиату передается конфиденциальная информация, при выполнении или заказе определенных возмездных услуг также необходимо заранее документально разъяснить вопросы правообладания и пользования РИД. На рисунке 18 приведен пример применения документов в сфере ИС в процессе взаимодействия университета с третьими лицами.

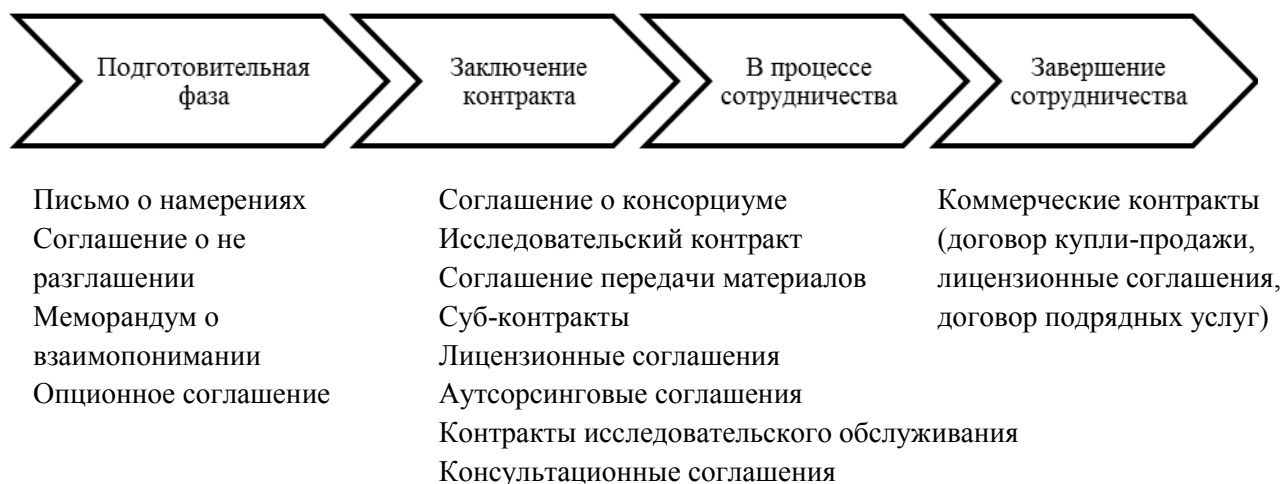


Рис. 18. Применение базовых локальных документов в процессе создания и использования РИД²²³

Существуют и другие виды локальных документов, разрабатываемых в рамках реализации патентно-лицензионной политики университета для нормативно-правового обеспечения создания, охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, которые служат для регулирования специфичных отношений между сторонами в процессе коммерциализации интеллектуальной собственности. Их можно назвать дополнительными и классифицировать следующим образом (см. табл. 8):

Таблица 8.

Дополнительные локальные документы по управлению²²⁴

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А) Договоры, регулирующие исследовательскую деятельность университета		
1.	Меморандум о взаимопонимании (Memoranda of understanding)	Документ (часто международного характера), подписываемый с целью создания основы, обеспечивающей сотрудничество между университетом и иными сторонами. Он выражает общую волю сторон к сотрудничеству с указанием предполагаемой общей линии действий
2.	Соглашение о консорциуме (Consortium agreement)	Договор временного объединения университета и иных юридических лиц для совместного достижения каких-либо целей, обычно для реализации крупных экономических проектов, при сохранении указанными лицами организационной самостоятельности ²²⁵
3.	Соглашение о совместной интеллектуальной собственности (Joint IP agreements)	Договор о совместной деятельности по получению результата интеллектуальной собственности между автором (работником, студентом) и университетом, распределению объема прав и обязанностей между ними, а также урегулированию отношений по вопросу патентных и авторских прав сторон
4.	Соглашение о совместных предприятиях (Joint ventures)	Договор между юридическими лицами для достижения целей научно-исследовательского проекта, получению результатов

²²³ Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, январь 2013 г. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0010.html

²²⁴ Николаева Л.П. Анализ опыта университетов и научно-исследовательских центров РФ, стран СНГ, а также Европы, США по нормативному правовому обеспечению деятельности в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, материалы для ЦУИС МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2012 г.

²²⁵ <http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=101356>

		интеллектуальной деятельности, и распределению прав и обязанностей в отношении интеллектуальной собственности
5.	Соглашение об установлении долей собственности (Equity Agreements)	Соглашение о распределении прав и обязанностей между собственниками в отношении каких-либо гражданско-правовых объектов, в том числе после изменения правовых отношений (например, в процессе реорганизации)
6.	Договор выполнения федеральных грантов и контрактов (Compliance for federal grants and contracts)	Соглашение между государственными органами и университетом по финансированию проектов
7.	Соглашение о прекращении и приостановке исследований (Cease and desist)	Распоряжение или требование о прекращении деятельности или приостановки деятельности от уполномоченного органа (например, по судебному решению)
8.	Заявление о внесении изменений. Дополнительное соглашение. (Amendments)	Заявление, вносимое с целью внесения изменений в условия ранее заключенного между сторонами договора
Б) Договоры, связанные с нормативно-правовым обеспечением охраны и коммерциализации технологий		
9.	Соглашение об уступке патента (Patent Assignment Agreement)	Гражданско-правовой договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) другой стороне (приобретателю патента). ²²⁶
10.	Соглашение о монетизации роялти (Royalty monetization agreement)	Соглашение, регулирующее порядок и размер, а также, возможно, специфические условия выплат роялти университету лицензиатом по лицензионному договору. К примеру, доход от выгодного лицензионного соглашения технологий, который далее реинвестируется в научные исследования.
В) Договоры, связанные с выполнением контрактных научных исследований в биомедицинской сфере		
11.	Соглашение о проведении экспериментов и тестирования (Experimental services & testing)	Договор о порядке, условиях и специфических требованиях проведения экспериментов и тестирования.
12.	Соглашение о клинических испытаниях (Clinical trial agreement)	Договор о порядке, условиях и специфических требованиях проведения клинического исследования, как правило, лекарственного средства.
13.	Соглашение об испытании сортов растений (Plant variety trial agreement)	Договор о порядке, условиях и специфических требованиях проведения испытаний сортов растений.
Г) Соглашения, связанные с регулированием прав интеллектуальной собственности с работниками университета и иными физическими лицами (Intellectual Property-Related		

²²⁶ Информационный портал Инновационный бизнес, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 г. http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_B2F29294-6FFE-4A35-A3CD-2CFFCE9D8B55.html

Employment Agreements)		
14.	Командный лист (Team Sheet)	Список лиц, которые участвуют в исследовательском проекте, подписавшие в связи с этим различные соглашения, регулирующие вопросы интеллектуальной собственности.
15.	Соглашение приглашенного ученого (Visiting scientist agreement)	Соглашение регулирует порядок и условия приглашения ученых (иных специалистов) в университет для осуществления педагогической и /или научной деятельности.
16.	Разрешение на публикацию (Release to inventor)	Письменное разрешение, выдаваемое от лица университета на публикацию (распространение) автором или его представителем результатов интеллектуальной деятельности.

В связи с этим разработка и использование лицензионной политики и сопутствующих локальных нормативно-правовых документов являются важной составляющей процесса грамотного управления ИС в интеллектуалоемких организациях.

Изучение опыта зарубежных университетов и выделение моделей позиционирования субъектов лицензионной деятельности является важной отправной точкой для создания и развития эффективной модели управления ИС в ведущих вузах РФ. До недавнего времени университетские исследования в России были оторваны от потребностей общества, рынка и бизнеса. Российским университетам предстоит проделать огромную работу и приложить много усилий, чтобы добиться тех же количественных и качественных результатов, получаемых зарубежными университетами от управления ИС. Но как результат в совокупности с огромным академическим и научным потенциалом российские университеты могут занять центральные позиции в процессе инновационного развития РФ.

3.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов управления лицензионной деятельностью в российском классическом университете (на примере МГУ имени М.В. Ломоносова)

С вступлением в силу в 2009 году ФЗ-217 "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" (ФЗ-217)²²⁷ российские университеты получили импульс для практического применения результатов интеллектуальной деятельности и взяли курс на организацию их лицензионной деятельности. Практически сразу университеты столкнулись с законодательными коллизиями, сказывающимися на темпах и объемах коммерциализации РИД. В частности запрет на ведение предпринимательской деятельности университетов²²⁸, ограничения по использованию университетом РИД, созданных по государственному или муниципальному контракту, бюрократические требования по регистрации организаций для получения налоговых льгот. Согласно ФЗ-217 в качестве вклада в уставный капитал создаваемых организаций университет может вносить права интеллектуальной собственности. Но для этого в каждом университете необходимо наладить множество процессов, связанных с созданием, учетом, идентификацией, оценкой создаваемых внутри университета РИД.

Однако даже в ведущих университетах России эти сферы находятся на сегодняшний день в проблематичном состоянии. Анализ организации лицензионной деятельности российских университетов показал, что большинство российских университетов либо совсем не занимаются вопросами управления ИС, либо обеспечивают лишь охрану и учет заявляемых сотрудниками РИД, но без ориентации на их коммерциализацию.

Только несколько ведущих университетов РФ имеют или разрабатывают в настоящее время собственную патентно-лицензионную политику, но ни один из них пока не может сравниться по результатам коммерциализации РИД с ведущими зарубежными университетами.

²²⁷ "Российская газета", N 142, 04.08.2009.

²²⁸ Необходимо внесение изменений в Генеральное разрешение на ведение предпринимательской и иных видов деятельности, приносящей доходы, которое дает Федеральное казначейство вузам или внесение соответствующей поправки в Закон «Об образовании», который причислил бы к предпринимательской деятельности вузов деятельность по реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Практика российских университетов по управлению ИС до недавнего времени ограничивалась лишь поддержанием деятельности патентных отделов, занимающихся методической помощью в оформлении патентных заявок, организацией выплат материального и нематериального вознаграждения авторам, учетом изобретательской деятельности²²⁹. «Методические указания по применению примерной номенклатуры дел высшего учебного заведения», утвержденные в 1999 году Министерством образования и науки РФ²³⁰, унифицировали виды локальных документов, сроки их хранения, порядок делопроизводства в вузах, в том числе для патентного отдела.

Согласно данной номенклатуре рекомендуемыми документами для обеспечения деятельности в сфере охраны и использования ИС являлись (см. табл. 9):

Таблица 9.

**Номенклатура дел патентного отдела высшего учебного заведения
(1999 г.)²³¹**

№	Наименование документа
39-01	Приказы и инструктивные письма Минобразования России по вопросам патентования. Копии.
39-02	Положение о патентном отделе
39-03	Должностные инструкции сотрудников
39-04	Годовые планы работы отдела
39-05	Отчеты о работе отдела
39-06	Принятые изобретения и технические усовершенствования (описания, отзывы, переписка)
39-07	Принятые рационализаторские предложения (описания, заключения, переписка)

²²⁹ Ключева Т.В., Буч Ю.И., Доронина В.Б., Марков А.М. Организация патентно-лицензионной деятельности в вузах России // Организация работ в области ИС в системе управления научно-исследовательской деятельностью вуза: тез. Докл. / Семинар-совещание, Курск, 28-30 октября 1997 г. Ярославль: Изд-во Яросл. Гос. Техн. Ун-та, 1997 г., с. 19

²³⁰ Методические указания по применению примерной номенклатуры дел высшего учебного заведения, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 г. http://www.ysu.ru/content/docs/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=1&ELEMENT_ID=43

²³¹ Там же

39-08	Отклоненные рационализаторские предложения
39-09	Протоколы по рассмотрению изобретений, рационализаторских предложений и документы к протоколам
39-10	Документы (планы, доклады, решения и др.) о проведении конкурсов, смотров, соревнований по рационализации и изобретательству
39-11	Картотека (журнал) регистрации и учета изобретений и рационализаторских предложений
39-12	Авторская картотека изобретений и рационализаторских предложений
39-13	Обзоры и доклады о содействии работе изобретателей и рационализаторов
39-14	Доклады, отчеты о внедрении изобретений и рационализаторских предложений
39-15	Переписка о реализации изобретений и рационализаторских предложений и степени их эффективности
39-16	Переписка о выдаче авторских свидетельств изобретателям и рационализаторам
39-17	Переписка о премировании за изобретения и рационализаторские предложения
39-18	Регистрационные карточки (журналы регистрации) входящих и исходящих документов
39-19	Номенклатура дел отдела
39-20	Описи на дела, переданные в архив вуза, акты об уничтожении

Однако в данном перечне не указано ни одного стратегического документа, устанавливающего цели и задачи коммерциализации РИД. Принадлежность всех исключительных прав на создаваемые в университетах РИД государству, также как и централизованное государственное планирование и финансирование научных исследований привели фактически к низкой мотивации университетов в сфере коммерциализации РИД. В настоящее время, учитывая, что патентно-лицензионная деятельность шире и сложнее, чем функции патентного отдела, ведущие российские университеты ввиду отсутствия соответствующего опыта стали ориентироваться на успешную практику зарубежных университетов. Рассмотрим пример одного из самых престижных классических университетов России – Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).

На протяжении более двухсот пятидесяти лет МГУ остается крупнейшим научно-образовательным центром России, осуществляющим подготовку студентов на 39 факультетах по 128 направлениям и специальностям, аспирантов и докторантов на 28 факультетах по 18 отраслям наук и 168 научным специальностям²³². Для развития инновационной деятельности университета в 2011 году наряду с существующими субъектами инновационной инфраструктуры МГУ, такими как Центр трансфера технологий МГУ, Управление инновационной политики и международных научных связей, Управление научной политики и организации научных исследований, ЗАО «Научный парк МГУ», были созданы организации, призванные содействовать генерации инновационных проектов и производственному внедрению результатов интеллектуальной деятельности, а именно: Центр инновационного консалтинга, Студенческий бизнес-инкубатор и 8 хозяйственных обществ, созданных в соответствии с ФЗ-217, в том числе ООО «Центр управления интеллектуальной собственностью МГУ имени М.В. Ломоносова». Из них основными субъектом инфраструктуры, организующим работу в области создания, охраны и использования РИД, является Центр трансфера технологий (ЦТТ МГУ). Для реализации задач ЦТТ МГУ тесно взаимодействует с Управлением инновационной политики и международных научных связей и Управлением научной политики и организации научных исследований, Юридическим отделом МГУ, ООО «Центр управления интеллектуальной собственностью МГУ». ЦТТ МГУ обладает широким кругом полномочий по содействию созданию и коммерциализации РИД внутри университета, и не только координирует весь процесс трансфера технологий, учета РИД, оценки конкурентоспособности создаваемых РИД, проведение консультационных и образовательных программ в области коммерциализации научных результатов, но и является уполномоченным лицом по реализации лицензионной политики МГУ. Нужно

²³² Официальный сайт МГУ имени М.В. Ломоносова, Электронный ресурс, Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.msu.ru/info/history5.html#nachalo>

признать, что реальные подвижки в формировании лицензионной политики МГУ начались лишь после вступления в силу в 2009 году рассмотренного ранее ФЗ-217, для реализации которого перед МГУ в лице ЦТТ МГУ стояли следующие масштабные задачи:

- Инвентаризация, оценка и постановка всех принадлежащих университету РИД на бюджетный учет;
- Формирование инфраструктуры, обеспечивающей создание, охрану и коммерциализацию РИД;
- Обеспечение разработки лицензионной политики и нормативно-методической базы, регулирующей отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности;
- Распространение знания и формирование культуры интеллектуальной собственности.

В результате проведенной работы в 2011 году было выявлено и оценено 170 результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих МГУ и его структурным подразделениям: 84 изобретения, 41 заявка на получение патента на изобретение, 5 полезных моделей, 16 селекционных достижений, 22 программы для ЭВМ, 1 товарный знак и 1 топология интегральной микросхемы. Согласно независимой оценке, проведенной ЗАО «Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса», рыночная стоимость нематериальных активов МГУ составила 410'647'700 руб.²³³ Для дальнейшей работы по оценке первоначальной стоимости РИД, их учету и контролем за поступлением, внутренним перемещением и выбытием объектов нематериальных активов создана Комиссия по нематериальным активам МГУ имени М.В. Ломоносова²³⁴ (Комиссия по НМА), а также сформирована подведомственная ЦТТ МГУ Экспертная Комиссия МГУ, проводящая оценку и отбор наиболее перспективных для охраны и коммерциализации результатов

²³³ Отчет отдела инновационной деятельности и трансфера технологий, [Электронный ресурс], режим доступа: свободный, март 2013 <http://www.msu.ru/info/struct/departments/uip/uip1.html>

²³⁴ Приказ ректора МГУ от 18 ноября 2011 года №1037

интеллектуальной деятельности, созданных внутри университета.²³⁵ После проведенных работ по учету принадлежащих МГУ РИД и формированию дополнительных элементов инфраструктуры, в МГУ приступили к формированию лицензионной политики и сопутствующей нормативно-методической базы, операционализирующих стратегию инновационного развития университета.

Лицензионная политика призвана определять цели, принципы и основные правила патентно-лицензионной деятельности с учетом правовых и организационных условий соответствующего вуза, а регламентация и детализация процесса правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности определяется специальными локальными нормативными документами. Для разработки лицензионной политики и нормативно-методической базы были сформированы две рабочие группы, одна из которых состояла из экспертов в области инновационного менеджмента и интеллектуальной собственности, патентных поверенных, другая - из юристов МГУ. В обязанности рабочих групп входили разработка комплекта документов по следующим направлениям (см. табл. 10)

Таблица 10.

Перечень документов, подготовленных в рамках разработки нормативно-методической базы, регулирующей отношения по созданию, охране и использованию РИД в МГУ²³⁶

	Группа юристов	Группа специалистов в области ИС
Аналитический блок	Анализ законодательства РФ в области ИС, анализ внутренней документации МГУ в области ИС	Анализ зарубежного опыта нормативно-правового обеспечения патентно-лицензионной деятельности ведущих университетов
Базовые локальные документы	Патентно-лицензионная политика	Положения МГУ в области организации работы, охраны средств индивидуализации, ноу-хау, деятельности структурных элементов, учета и оценки РИД
Типовые документы	Типовые договоры	Реестры, журналы учета,

²³⁵ Отчет отдела инновационной деятельности и трансфера технологий, [Электронный ресурс], режим доступа: свободный, март 2013 <http://www.msu.ru/info/struct/departments/uip/uip1.html>

²³⁶ Источник: составлено автором

		инструкции и методические пособия
--	--	-----------------------------------

Проекты документов, разработанные в разных экспертных группах, направлялись на обоюдную доработку и на согласование директору ЦТТ МГУ. Утвержденная директором ЦТТ МГУ окончательная редакция пакета документации направится на согласование в Управление инноваций, информатизации и международной научной деятельности, Управление научной политики и организации научных исследований, Главному бухгалтеру МГУ, Начальнику юридического управления МГУ, Председателю Комиссии по нематериальным активам МГУ. После согласования со всеми вышеуказанными структурными подразделениями пакет документации утверждается ректором МГУ. Как видно, такая схема организации работы совершенно не предусматривает вовлечение в процесс разработки научного сообщества университета в лице самих изобретателей. А ведь, по крайней мере, информирование широкого круга сотрудников МГУ о разработке лицензионной политики университета должно вестись. К тому же распределение работы на две группы ведет, скорее всего, к необходимости дополнительного редактирования проектов документов для создания единого стиля изложения. А согласование проектов документации с указанными ранее структурными подразделениями МГУ значительно бюрократизирует организационный процесс и повышает транзакционные издержки.

До окончательного утверждения ректором МГУ лицензионной политики и сопутствующего комплекта документов основными внутренними нормативными актами, регламентирующими сферу ИС являются «Положение по организации работы в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности МГУ имени М.В. Ломоносова»²³⁷ (утверждено ректором МГУ 16 марта 2012 года), Приказ

²³⁷ Официальный сайт Центра трансфера технологий МГУ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.ctt.msu.ru/ext/docs/pologenie.pdf>

МГУ от 18 января 2012 г. № 16 «Об оформлении заявлений о выдаче патентов Российской Федерации в МГУ имени М.В. Ломоносова», «Положение о Центре трансфера технологий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (утверждено ректором МГУ в 2004 г.), Порядок участия МГУ имени М.В. Ломоносова в учреждении и деятельности хозяйственных обществ, созданных в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (утвержден ректором МГУ 31 марта 2010 г.).

Согласно действующей нормативно-правовой базе МГУ в сфере ИС при создании РИД сотрудник (любое лицо, находящееся в трудовых и/ или договорных отношениях с МГУ) обязан уведомить университет путем подачи в ЦТТ МГУ заявления с описанием сущности РИД. На основании представленных документов ЦТТ МГУ определяет, во-первых, является ли результат научной деятельности служебным произведением или собственностью государственного и муниципального заказчика, во-вторых, принимается решение о подаче заявки на патент, передачи РИД другому лицу (в то числе автору, государственному и муниципальному заказчику) или сохранении РИД в режиме коммерческой тайны. Решение об охране и коммерциализации РИД принимается Экспертной комиссией ЦТТ МГУ, в состав которой на постоянной основе входят по одному представителю от Управления инновационной политики и международных научных связей, Управления научной политики и организации научных исследований, Юридического управления, Центра трансфера технологий МГУ, а также при необходимости, как для экспертизы заявки, так и для оформления и подачи патентных заявок, могут привлекаться внешние эксперты (патентные поверенные).

В соответствии с Приказом МГУ №16 от 18 января 2012 г. «Об оформлении заявлений о выдаче патентов Российской Федерации в МГУ имени М.В. Ломоносова» заявителем при подаче заявлений о выдаче патентов является МГУ имени М.В. Ломоносова. Представителем МГУ для

обеспечения делопроизводства по патентным заявкам назначен директор ЦТТ МГУ, а непосредственным рассмотрением поступающих заявок занимаются патентный поверенный и его помощник из состава Экспертной комиссии ЦТТ МГУ. Вместе с тем стоит отметить, что согласно норме, изложенной в Типовом положении о патентных подразделениях организаций и предприятий (1969 г.) численность работников патентного подразделения может устанавливаться в количестве от 1% до 3% от числа инженерно-технических работников предприятия²³⁸, что говорит о недостатке патентных поверенных в МГУ.

Каждая заявка рассматривается лично директором ЦТТ МГУ и направляется им на подпись проректору МГУ. Более того, если РИД получен совместно с другой научно-исследовательской организацией, требуется подпись ее руководителя. Вся переписка по делопроизводству каждой заявки должна быть рассмотрена и подписана директором ЦТТ МГУ, а при значительных изменениях вновь всеми заявителями (в том числе от лица университета проректором МГУ и руководителями партнерских организаций). После принятия решения о подаче заявки на получение патента или свидетельства о регистрации, а также после их выдачи ЦТТ МГУ обязан информировать Комиссию по нематериальным активам МГУ и подготовить договор о выплате поощрительного авторского вознаграждения авторам РИД, занести в базу данных нематериальных активов МГУ информацию о новом РИД. Комиссия по нематериальным активам МГУ документально оформляет и оценивает стоимость данного объекта интеллектуальной собственности в качестве нематериального актива МГУ. Оригиналы патентов и свидетельств о регистрации передаются на хранение в Управление научной политики и организации научных исследований, которое ведет журнал учета движения патентов и свидетельств о регистрации. Копии патентов и свидетельств о регистрации остаются в ЦТТ

²³⁸ Видякина О.В. Оценка трудового потенциала специалиста интеллектуальной собственности// «ИС. Промышленная собственность», № 7, 2011, с. 30.

МГУ и Комиссии по нематериальным активам МГУ. Если результат интеллектуальной деятельности не относится к служебным изобретениям (произведениям), но получен с использованием денежных, технических или материальных средств МГУ, ЦТТ МГУ готовит соглашение между сотрудником и МГУ о простой (неисключительной) лицензии на использование РИД для нужд МГУ или договор о возмещении расходов МГУ, понесенных в связи с созданием РИД. Решение о выборе между договором неисключительной лицензии или договором о возмещении расходов принимается Экспертной комиссией по вопросам интеллектуальной собственности. С точки зрения стимулирования изобретательской деятельности, на наш взгляд, передача автору права подачи патентной заявки с условием предоставления неисключительной лицензии университету требуют пересмотра. Такого рода положение, во-первых, снижает мотивацию работников в создании РИД, а во-вторых, право неисключительной лицензии университета значительно уменьшает вероятность и цену продажи РИД внешнему инвестору.

В случае если исключительные права на РИД принадлежат РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, ЦТТ МГУ готовит от имени МГУ письменное уведомление государственному или муниципальному заказчику о получении патентоспособного РИД. Если в течение 6 месяцев от даты уведомления государственный или муниципальный заказчик не подал заявку на выдачу патента от своего имени, право на получение патента в соответствии с п.2 статьи 1373 части IV Гражданского кодекса РФ переходит к МГУ.

Распоряжение результатами интеллектуальной деятельности может осуществляться путем 1) заключения договоров об отчуждении исключительного права на РИД 2) заключения лицензионных договоров 3) внесения исключительного права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, создаваемых с участием МГУ. Договоры отчуждения исключительного права на РИД и лицензионные договоры на

право использования РИД, принадлежащих МГУ, готовятся ЦТТ МГУ и утверждаются совместно с Управлением научной политики и организации научных исследований и Управлением инновационной политики и международных научных связей. Решение о внесении права использования РИД в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, создаваемых в соответствии с ФЗ-217, принимается ректором МГУ по представлению Комиссии по созданию хозяйственных обществ с участием МГУ. После подписания договора об отчуждении исключительного права на РИД или лицензионного договора на право использования РИД, принадлежащих МГУ, ЦТТ МГУ готовит договор о выплате авторам вознаграждения за использование РИД. Договор согласуется с Управлением научной политики и организации научных исследований и Управлением инновационной политики и международных научных связей. Для внедрения результатов интеллектуальной деятельности МГУ может на договорной основе привлекать партнерские организации для поиска, проведения переговоров и заключения с потенциальными приобретателями и лицензиатами РИД.

Таким образом, согласно проекту лицензионной политики МГУ организация работы в области управления ИС осуществляется по схеме, приведенной на рисунке 19²³⁹. Над временной осью изображен порядок организации управления ИС, а под временной осью вовлеченные в данный процесс субъекты. Для наглядности их взаимодействия цветовые блоки процессов соответствуют цвету блоков вовлеченных субъектов.

²³⁹ Дьяченко О.Г. Об организации работы в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в МГУ имени М.В.Ломоносова, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://www.ctt.msu.ru/ext/docs/pr_djyach_02-04-2012.pdf

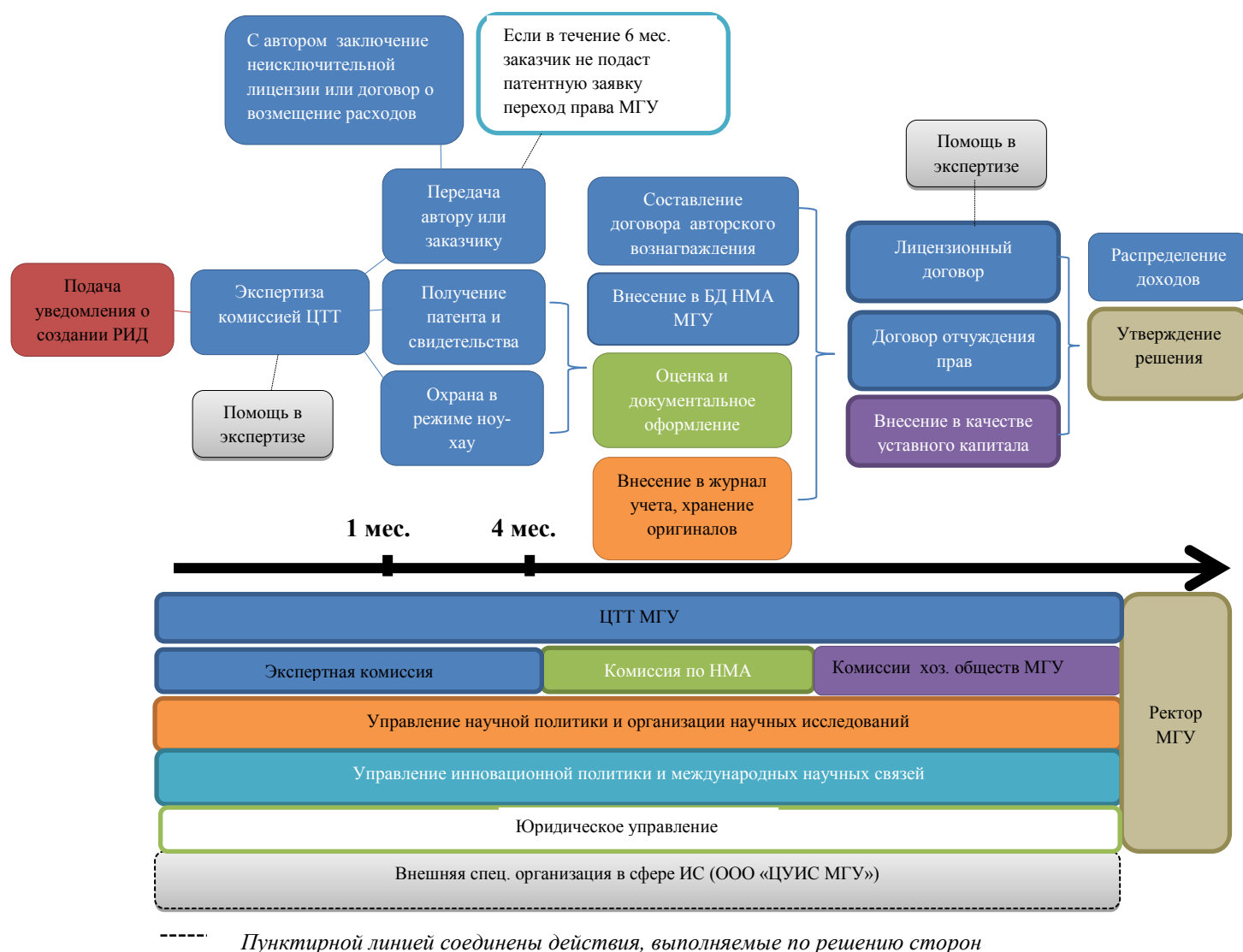


Рис. 19. Модель организации работы в МГУ по охране и коммерциализации РИД²⁴⁰

Анализ нормативно-правового обеспечения МГУ и опыт работы в сфере ИС позволил выделить основные правовые и организационные недочеты данной системы управления. В частности, система представляется громоздкой и бюрократической, не продуманы эффективные механизмы стимулирования изобретательской деятельности. В связи с этим представляется необходимым сокращение числа вовлеченных в процесс управления ИС структурных подразделений с делегированием их полномочий одной структурной единице - ЦТТ МГУ. Для полноценной и децентрализованной деятельности в состав ЦТТ МГУ необходимо

²⁴⁰ Источник: составлено автором

задействовать предусмотренные Положением о ЦТТ МГУ должности юриста по ИС, технических специалистов (представителей естественных факультетов с наиболее активной изобретательской активностью), финансиста, патентных поверенных и маркетолога. В обязанности юриста должны входить все правовые аспекты регулирования и контроля договорных взаимоотношений с сотрудниками МГУ и сторонними организациями по поводу создания, охраны и использования РИД. В данном случае важна именно специализация юриста не просто в гражданско-правовой сфере, а именно в сфере ИС. Для создания коммерчески перспективных РИД на факультетах считаем целесообразным включение в состав Экспертной комиссии ЦТТ представителей естественных факультетов, в особенности показавших высокую изобретательскую активность в предыдущие годы (биологический, физический, химический факультеты, ВМК и т.д.). Данная мера позволит еще на стадии проведения НИОКР предварительно оценивать технический уровень РИД. Выявление перспективных РИД на ранних стадиях научных исследований непосредственно специалистами с соответствующих факультетов также позволит минимизировать случаи их досрочного опубликования и повысить эффективность коммерческой отдачи от НИОКР.

Успешная инновационная и изобретательская деятельность повышает репутацию университета и привлекает внимание потенциальных партнеров и ценных работников. Для этого нынешние изобретатели должны получить реальные личные стимулы для активизации изобретательской деятельности. Создание РИД не должно быть просто служебной обязанностью сотрудников, только повышение личной заинтересованности авторов до конечной стадии коммерциализации позволит перейти на новый уровень инновационной деятельности.

Таким образом, с целью повышения эффективности управления патентно-лицензионной деятельностью в университете необходимо

усовершенствовать методику разработки и осуществления лицензионной политики путем следующих изменений:

1. Осуществление мониторинга охраноспособности и коммерческой перспективности РИД на ранних стадиях НИОКР. С целью минимизации преждевременной публикации РИД, своевременной консультационной поддержки и повышения коммерческой перспективности, необходимо еще на начальных стадиях обеспечить мониторинг научно-исследовательской деятельности. Учитывая масштабы и количество проводимых исследований на факультетах и в институтах МГУ, более эффективным представляется наличие соответствующих специалистов непосредственно на факультетах.

2. Концентрация полномочий по управлению ИС в одной структурной единице организации. В связи с этим предлагается расширение функций Центра трансфера технологий университета путем наделения его полномочиями формирования и совершенствования лицензионной политики, проведения экспертизы и подготовки решения о патентовании и коммерциализации, документального оформления заявок, оценки стоимости, единоличного ведения учетных документов без привлечения административных подразделений МГУ (Управления научной политики и организации научных исследований, Управления инновационной политики и международных научных связей и др.).

3. Совершенствование механизмов поощрения изобретательской деятельности. За создание результатов интеллектуальной деятельности МГУ в текущем проекте патентно-лицензионной политики планируется выплачивать автору/коллективу авторов поощрительное вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава по МГУ. Предложенный порядок вознаграждения за создание РИД с учетом уровня заработной платы работников МГУ не представляется соответствующим вкладу и престижу интеллектуальной элиты России. Также стоит рассмотреть возможность выплат вознаграждения сразу после принятия решения о подаче заявки на

выдачу патента, а если заявка успешно получает патент, автор получает второй бонус. Также инновационные корпорации повышают престиж изобретательской деятельности путем учреждения ежегодной премии «Лучшего изобретателя» с выплатой соответствующего вознаграждения (к примеру, в IBM такая премия составляет \$100 000), такую же практику стоило бы применять и в университете.

В случае если патент не используется в течение 3-5 лет, имеет смысл рассмотреть возможность полной передачи прав его авторам без взаимного обязательства выдачи университету неисключительной лицензии. Также необходимо усилить информированность сотрудников МГУ о сфере ИС и о порядке создания, охраны и использования РИД путем проведения большего количества образовательных семинаров, конференций, подробной информации на сайте.

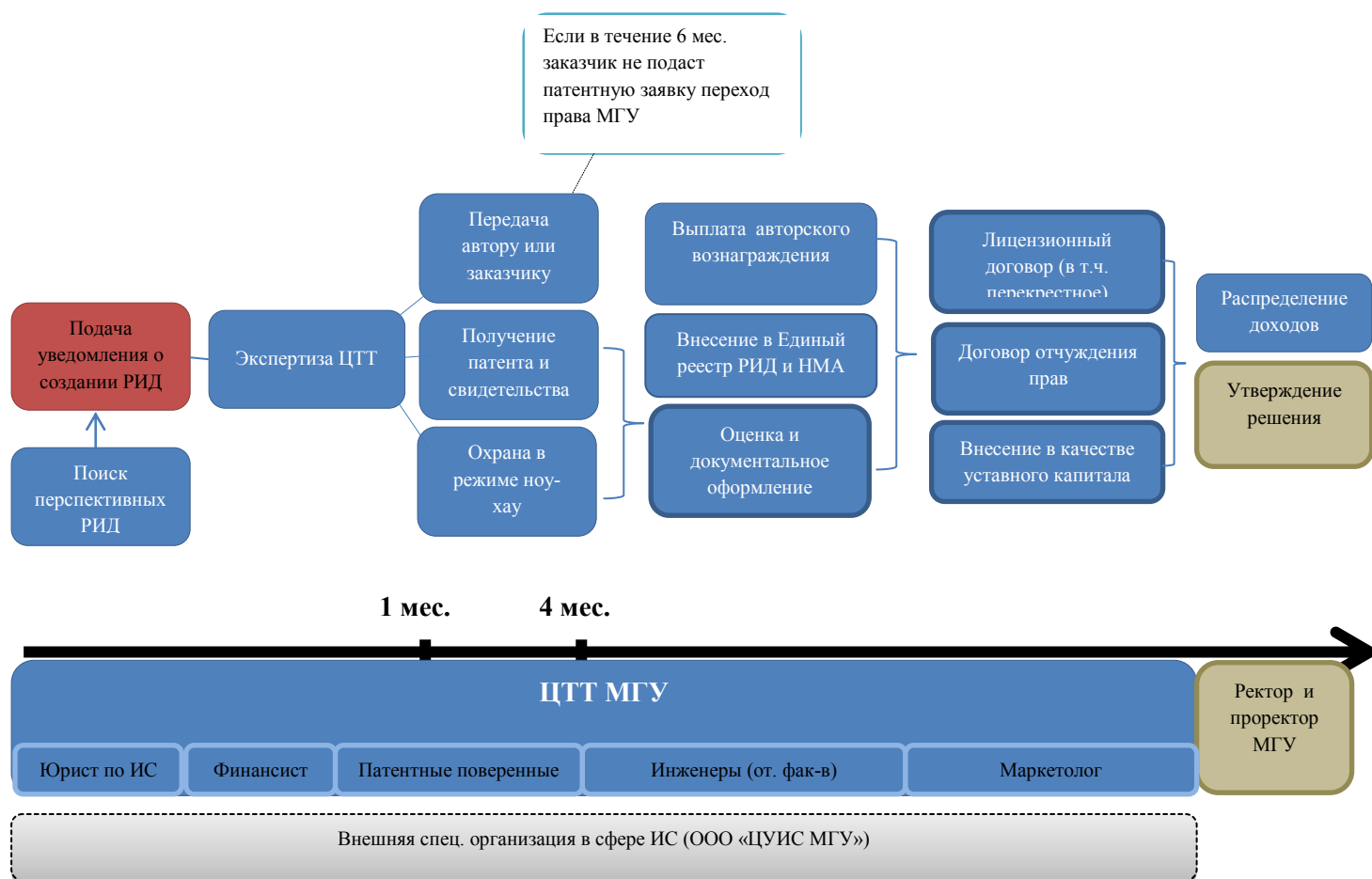
4. Автоматизация процессов информационного сопровождения управления ИС. Данная мера подразумевает введение единой открытой электронной системы учета РИД и НМА в университете, включающей электронные журналы учета уведомлений о создании РИД, делопроизводства по поданным заявкам, учета движения патентов и свидетельств о государственной регистрации РИД.

Данная система позволит не только повысить прозрачность и эффективность организации патентно-лицензионной деятельности для сотрудников и ученых МГУ, но и послужит общим ресурсом для работы ответственных работников (в качестве общего синхронизированного журнала, реестра учета РИД). Единая система учета РИД должна будет включать в себя сведения:

- о выполняемых НИОКР
- о поданных от имени университета заявках на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, на регистрацию товарных знаков, программ для ЭВМ;
- о полученных патентах и свидетельствах регистрации РИД;

- о лицензионных договорах МГУ с третьими лицами, о договорах об отчуждении исключительного права, о внесении ИС в уставные капиталы создаваемых по ФЗ-217 хозяйственных обществ и иных фактах использования ИС;
- о бухгалтерском учете объектов ИС в качестве НМА

Таким образом, с учетом предложенных рекомендаций, на наш взгляд усовершенствованная модель управления ИС в университете будет представлять схему взаимодействия субъектов патентно-лицензионной деятельности, наглядно изображенную на рисунке 20. В состав ЦТТ предполагается полная комплектация необходимых специалистов: юристов, маркетологов, патентных поверенных, инженеров. Таким образом, предлагается отстранение от процесса разработки и совершенствования лицензионной политики, подготовки решения о патентовании и коммерциализации других структурных подразделений. Усовершенствованная модель управления патентно-лицензионной деятельностью предотвратит дублирование функций структурных подразделений МГУ, излишнюю бюрократизацию организационного процесса, а также повысит прозрачность коммерциализации университетских РИД. В связи с передачей широких полномочий одному органу важно уделить пристальное внимание кадровому составу и обеспечивать постоянное профессиональное развитие работников путем обмена опытом с зарубежными специалистами.



----- Пунктирной линией соединены действия, выполняемые по решению сторон

Рис. 20. Усовершенствованная модель управления патентно-лицензионной деятельностью в МГУ²⁴¹

Грамотная организация лицензионной деятельности в университете открывает возможности для качественно нового уровня коммерциализации РИД. Международный опыт показывает, что эффективная лицензионная деятельность требует специальных навыков управления и институциональных структур (офисы лицензирования), нуждающихся в финансовой и административной гибкости. Подавляющая часть российских организаций, к сожалению, пока не имеют необходимых профессиональных знаний и опыта в области лицензионной деятельности, в особенности маркетинговой составляющей процесса. Управление нематериальными активами, являющиеся основой инновационного развития, не может происходить в рамках строгой бюрократической системы, присущей

²⁴¹ Источник: составлено автором

большинству классических российских университетов. Только гибкая и прозрачная система управления, ориентированная на коммерциализацию знаний, технологическое развитие и активное поощрение авторов, способна вывести трансфер университетских технологий на международный конкурентоспособный уровень.

Выводы по главе

- Основными факторами, усложняющими процесс управления и коммерциализации знаний в таких интеллектуалоемких организациях, как университеты являются: большой объем и интенсивность генерации знаний, широта исследований по областям науки, ограниченность финансовых, человеческих и иных ресурсов, необходимость высокой мотивации изобретателей преждевременно не раскрывать РИД научному сообществу.
- На основе анализа опыта управления ИС в ведущих зарубежных университетах выделены и описаны три основные модели позиционирования субъектов лицензионной деятельности в организационной структуре: распределенная модель (управление ИС в различных подразделениях), функционально-обособленная модель (управление осуществляется специальным структурным подразделением университета) и автономная модель (аутсорсинг функций управления ИС).
- Процесс лицензирования РИД в зарубежных университетах состоит из нескольких основных стадий: раскрытие создания РИД, оценка патентоспособности и коммерческих перспектив, подача заявок на охрану РИД, отбор лицензиатов, распределение роялти и мониторинг лицензионной деятельности.
- Для обеспечения деятельности по управлению ИС в университетах разрабатывается комплекс нормативно-правовых документов, которые условно разделяются на следующие группы: стратегические документы, документы, регулирующие отношения с авторами РИД и с контрагентами

и документы, регулирующие деятельность уполномоченного структурного подразделения.

- Выделены основные барьеры активизации деятельности университетов по управлению ИС в РФ: законодательный запрет на ведение предпринимательской деятельности университетов, ограничения по использованию университетом РИД, созданных по государственному или муниципальному контракту, бюрократические требования по регистрации организаций для получения налоговых льгот.
- На основе анализа практики управления ИС в российских классических университетах выделены основные правовые и организационные недочеты их патентно-лицензионной деятельности, включая: громоздкий, бюрократический характер системы управления ИС, упор на функции охраны, а не маркетинга перспективных ОИС, несовершенство механизмов коммерциализации ОИС и стимулирования изобретательской деятельности.
- С целью повышения эффективности управления патентно-лицензионной деятельностью в классическом университете (на примере МГУ имени М.В. Ломоносова) предложены рекомендации по усовершенствованию механизмов разработки и осуществления лицензионной политики, в том числе осуществление мониторинга охраноспособности и коммерческой перспективности РИД на ранних стадиях НИОКР, концентрация полномочий по управлению ИС в одной структурной единице организации, автоматизация процессов информационного сопровождения управления ИС и др.

Заключение

Возрастающее значение интеллектуальной собственности как источника конкурентоспособности компании стало очевидным не только для руководителей инновационных организаций, но и для всех современных компаний. Это привлекает все большее внимание к тем механизмам и инструментам, которые могут повысить эффективность управления ИС с целью получения стабильного конкурентного преимущества.

С этой целью были исследованы теоретические основы и специфика интеллектуальной собственности как объекта управления. Ввиду отсутствия четкого законодательного определения категориально-понятийного аппарата в области интеллектуальной собственности было уточнено понятие интеллектуальной собственности, согласно которому это совокупность социально-экономических и правовых отношений, возникающих по поводу создания, охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности. Поскольку современное понимание интеллектуальной собственности невозможно без учета ее междисциплинарного характера, с этой целью были сформулированы основные функции управления интеллектуальной собственностью: правовая, технологичная, маркетинговая и экономическая.

В исследовании было показано, что управление интеллектуальной собственностью сопровождается высокими транзакционными издержками не только из-за нематериального характера ИС, но из-за целого ряда проблем, классифицированных по следующим группам: 1. проблемы поиска информации (сложность идентификации правообладателей, пользователей ИС, сложности поиска подходящих объектов ИС); 2. проблемы информационной асимметрии (сложность оценки новизны и изобретательского уровня, а также экономической ценности ИС); 3. проблемы заключения договоров (определение цены и условий); 4. проблемы защиты прав (издержки защиты прав по контрактам и с третьими лицами,

риски оппортунистического поведения партнеров, работников); 5. проблемы, возникающие из-за разницы нормативного регулирования и деловой практики организаций.

В качестве основного внешнего фактора разработки организационной лицензионной политики было выделено государственное регулирование в области интеллектуальной собственности. На основе анализа российского и зарубежного опыта государственного регулирования института интеллектуальной собственности были выявлены проблемы, препятствующие эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в РФ. Для качественного преобразования российской экономики в инновационную экономику главными целями для государства должны быть создание стимулов для более активного участия субъектов предпринимательства в создании и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, своевременная адаптация нормативно-правовой базы, повышение престижа и размеров вознаграждения за изобретательскую деятельность и обеспечение гарантированного соблюдения прав собственников; установление благоприятного налогового, таможенного режима для инновационных компаний, развитие инновационной инфраструктуры. Было отмечено, что помимо совершенствования механизмов создания и коммерциализации научных разработок, созданных в России, государство должно помочь оптимизировать порядок обмена (или иных коммерческих операций) передовыми технологиями с зарубежными партнерами. В этом плане важнейшую роль играет стимулирование экспорта и импорта высокотехнологичной продукции. К сожалению, удельный вес России в глобальном экспорте высокотехнологичной продукции пока не превышает 0,3%, когда как Китай занимает 25%, Германия 10%, США – 8%, Япония 7%. Страны-центры генерации высоких технологий имеют общие интересы в глобальной защите ИС, что является основой партнерских отношений и сближения их механизмов государственного регулирования в сфере ИС.

На основе анализа зарубежного государственного регулирования лицензионной деятельности с учетом статистических данных Всемирного Банка об объемах лицензионных оборотов были выделены и описаны типы страновых лицензионных политик: «доноры лицензий» (США, Япония); развитые страны, применяющие политику импортно-экспортного баланса (Германия, Бельгия, Нидерланды, Израиль); «развитые потребители лицензий» (Китай, Сингапур, Корея, Ирландия, Канада, Италия); «догоняющие потребители лицензий» (Россия, Бразилия, Азербайджан, Польша, Таиланд); развивающиеся страны с эпизодическим характером лицензионной деятельности (Узбекистан, Таджикистан, Монголия и др.).

На основе анализа опыта организационного управления ИС была показана эволюция подходов управления ИС, характеризуемая 3 ступенями развития: от эпизодического, тактического к стратегическому управлению ИС. Несмотря на то, что большинство экономистов ограничиваются рассмотрением управления ИС как составной части инновационного менеджмента было обосновано, что наиболее целесообразным является выделение стратегии управления ИС на уровень самостоятельной функциональной стратегии. Отдельное позиционирование стратегии управления ИС в системе стратегического менеджмента организации во многом облегчает понимание механизмов ее разработки и реализации, помогает избежать дублирования функций и разобщенность стратегических целей внутри компании.

В рамках разработки стратегии управления ИС и лицензионной политики были выделены две основные задачи, требующие взвешенного решения в отношении как собственных, так и приобретенных РИД, а именно: правообладание и коммерциализация ИС.

Данная структуризация задач управления ИС позволила изобразить эти блоки в виде матрицы. Для каждого блока задач матрицы были систематизированы и предложены методы их реализации. В частности, для реализации стратегии охраны ИС выделены два принципа: комплексности

(комбинация нескольких способов охраны в отношении ключевых объектов ИС) и своевременности (подача патентной заявки как можно раньше для закрепления приоритетной даты за первым заявителем). Для определения способа коммерческого использования ИС большую роль играют цели коммерциализации, стоимость и качество охраны объекта ИС, спрос и предложение на рынке, характер конкуренции продавцов и покупателей, ожидаемая величина, продолжительность и вероятность получения доходов от использования объекта ИС.

В исследовании было показано, что для эффективного управления ИС недостаточно разработки соответствующей стратегии. Компания должна обладать эффективным инструментом ее операционализации, в качестве которого выступает лицензионная политика. На основе выявленных лучших зарубежных практик систематизированы основные этапы разработки лицензионной политики организации: согласование целей лицензирования с целями бизнес-стратегии организации; технологический аудит; формирование портфеля лицензируемых объектов интеллектуальной собственности; оценка полноты охраны лицензируемых объектов интеллектуальной собственности; определение круга лицензиатов и условий заключения лицензионных соглашений на портфель объектов интеллектуальной собственности. Положения лицензионной политики разъясняют всем вовлеченным в процесс коммерциализации субъектам порядок раскрытия результатов интеллектуальной деятельности, представляющих коммерческий интерес; права собственности на результаты исследований; порядок взаимодействия с третьими лицами; порядок публикации и конфиденциальности, порядок распределения доходов, порядок урегулирования споров и конфликтов интересов и др. Для детализации отношений, возникающих по поводу создания, учета, охраны, коммерциализации РИД, интеллектуалоемкие организации разрабатывают и применяют целый пакет документов, подробно систематизированный в исследовании. Они условно разделены на 4 группы: 1. стратегические

документы, 2. документы, регулирующие отношения с авторами РИД и 3. документы, регулирующие отношения с контрагентами и 4. документы, регулирующие деятельность уполномоченного структурного подразделения.

В исследовании были выявлены факторы, усложняющие процесс управления ИС в таких интеллектуалоемких организациях, как университеты: во-первых, более высокий объем и интенсивность генерации знаний, во-вторых, ограниченность финансовых, человеческих и иных ресурсов для обеспечения дорогостоящих процедур охраны, оценки и коммерциализации всего потока создаваемых РИД, в-третьих, конфликт интересов основных субъектов создания и коммерциализации объектов ИС.

На основе анализа лучших практик разработки и осуществления лицензионной политики ведущих зарубежных университетов (Стэндфордского университета, Массачусетского технологического института, Кембриджского университета и др.) были выделены три модели позиционирования субъектов управления лицензионной деятельностью в организационной структуре и проведен их сравнительный анализ: 1. распределенная модель; 2. функционально-обособленная модель; 3. автономная модель.

Анализ российской практики управления ИС в университетах показал, что большинство российских университетов либо совсем не занимаются вопросами управления их ИС, либо применяют ограниченный круг локальных документов, обеспечивающих процесс охраны и учета результатов интеллектуальной деятельности. Переход классических университетов в новую систему экономических отношений по поводу создания, охраны и использования интеллектуальной собственности выдвинул международные требования к организации лицензионной деятельности университета. Массовое упразднение патентных отделов и уход патентных специалистов из университетской среды в постсоветское время оказало пагубное влияние на состояние патентно-лицензионной деятельности вузов в настоящее время. Поэтому, неудивительно, что уровень

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности даже в ведущих университетах страны остается пока на низком уровне. В результате исследования принципов и механизмов управления ИС, нормативно-правового обеспечения и проектов локальных документов, устанавливающих порядок создания, охраны и использования РИД в российском классическом университете (на примере МГУ имени М.В. Ломоносова), были даны рекомендации по совершенствованию разработки и реализации лицензионной политики, включая: осуществление мониторинга охраноспособности и коммерческой перспективности РИД на ранних стадиях НИОКР; концентрацию полномочий по управлению ИС в одной организационной единице; автоматизацию процессов информационного сопровождения управления ИС. Предложенная в исследовании усовершенствованная модель разработки и реализации лицензионной политики поможет предотвратить дублирование функций структурных подразделений МГУ и излишнюю бюрократизацию организационного процесса, а также повысить прозрачность коммерциализации университетских РИД. Эффективное управление ИС в современной инновационной компании осуществляется лишь в условиях финансовой и организационной гибкости, при взаимовыгодном сотрудничестве всех вовлеченных субъектов коммерциализации ИС (авторов, университетов, спонсоров и др.).

Список литературы

1. Административный регламент Роспатента, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 г. №321, http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_9
2. Гражданский Кодекс РФ, часть 4, Парламентская газета №214-215, 21.12.2006 г.
3. Конвенция о выдаче европейских патентов, Инструкция по применению Конвенции о выдаче Европейских патентов // Делегация Европейской Комиссии в России, 2010 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://www.hqresult.ru/files/epc_v3.pdf
4. Концепция государственной стратегии по ИС ТПП РФ [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. http://www.tpprf.ru/common/upload/IS_koncept.pdf
5. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, Министерство имущественных отношений РФ, 26.11.2002 N СК-4/21297, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, <http://elementy.ru/Library9/Metod.htm>
6. Методические указания по применению примерной номенклатуры дел высшего учебного заведения, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 г. http://www.ysu.ru/content/docs/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=1&ELEMENT_ID=43
7. «Положение по организации работы в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности МГУ имени М.В. Ломоносова» (утверждено Ректором МГУ 16 марта 2012 года), <http://www.ctt.msu.ru>

8. Приказ МГУ от 18 января 2012 г. № 16 «Об оформлении заявлений о выдаче патентов Российской Федерации в МГУ имени М.В. Ломоносова», <http://www.ctt.msu.ru>

9. «Положение о Центре трансфера технологий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, <http://www.ctt.msu.ru>

10. Приказ МГУ о порядке участия МГУ имени М.В. Ломоносова в учреждении и деятельности хозяйственных обществ, созданных в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (утвержден Ректором МГУ 31 марта 2010 г.), <http://www.ctt.msu.ru>

11. «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), Приложение к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, ноябрь 2012 г. <http://www.buhgalteria.ru/modules/help/bpu/?id=22>

12. Федеральный закон от 02.08.2009 N 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", Российская газета №142, 04.08.2009

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О коммерческой тайне", "Парламентская газета", N 144, 05.08.2004

14. Азиз Бузауи, Влияние международной патентной системы в развивающихся странах, A/39/13 Add.2, ВОИС, Женева, 2003 г.

15. Анализ состояния и проблем развития предпринимательства в научно-технической сфере России / Под ред. проф. О.П. Молчановой. – М.: КДУ, 2010. – 204 с.

16. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: Ввод.курс:Учеб.пособие / Г.В.Бромберг,С.А.Лебедев,Б.С.Розов;Моск.гос.ун-т

им.М.В.Ломоносова.Фак.гос.упр.,Фак.доп.образования М. : МАКС Пресс, 2002, с. 140

17. Дашян М.С., Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд / - Москва Эксмо, 2010. – 304 с.

18. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. / Исслед. Центр частного права. – М.: Статут, 2003. – 416 с.

19. Карпычев М.В., Право интеллектуальной собственности: Учебное пособие. – Н.Новгород: Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т, 2006.

20. Ключева Т.В., Буч Ю.И., Доронина В.Б., Марков А.М. Организация патентно-лицензионной деятельности в вузах России // Организация работ в области ИС в системе управления научно-исследовательской деятельностью вуза: тез. Докл. / Семинар-совещание, Курск, 28-30 октября 1997 г. Ярославль: Изд-во Яросл. Гос. Техн. Ун-та, 1997 г., с. 120

21. Конов Ю.П., Гончаренко Л.П., Рынок интеллектуальной собственности: Учебник для вузов - Москва: Экономика, 2010. – 540 с.

22. Король Н.Г. Лицензионные соглашения в коммерциализации интеллектуальной собственности в РФ// Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №10(18), 2012 www.sisp.nkras.ru

23. Куприянова О.И. проект Методических рекомендаций по проведению поиска патентной информации в сети Интернет, рабочие материалы ЦУИС МГУ, 2012 г., с. 61

24. Лев М.Ю. Управление ИС в России: Сборник статей. – М.: Издание Гос. Думы, 2009 г. – 112 с.

25. Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. Интеллектуальные активы малого и среднего бизнеса: классификация, система охраны и

коммерциализация // Торгово-пром. палата РФ – Москва: Офсет Принт-М, 2011. – с. 136

26. Матюшенко С.В. Интеллектуальная собственность как явление: монография / С.В. Матюшенко. - Омск: Омская акад. МВД России, 2009.

27. Мухопад В.И. Коммерциализация интеллектуальной собственности/ Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010 – 512 с.

28. Мухамедшин И.С. Как эффективнее защитить, продать или купить научно-техническую продукцию М. : Моск.междунар.шк."Бизнес в пром-сти и науке": Буклет, 1993

29. Николаева Л.П. Анализ опыта университетов и научно-исследовательских центров РФ, стран СНГ, а также Европы, США по нормативному правовому обеспечению деятельности в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, материалы для ЦУИС МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2012 г. с. 110

30. Серго А.Г. Основы права интеллектуальной собственности: Курс лекций: Учеб.пособие/А.Г.Серго, В.С.Пушин.-М.:Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 2005 .-342 с.

31. Сумин А.В. Харламов В.Н., Абрамова А.В., Международная торговля интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2010. – 238 с.

32. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал: Новый источник богатства организаций / Томас А.Стюарт ; пер.с англ.В.А.Ноздриной М. : Поколение, 2007

33. Томпсон-мл. Артур А., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases. — 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 5

34. Анализ законодательства об ИС, коллектив авторов под рук. Молотникова, ЦТТ МГУ имени Ломоносова, Москва, 2012 г., с. 6

35. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.; Под редакцией д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. - М.: Вита-Пресс, 2001. - 97 с.

36. Механизмы государственной поддержки инновационного предпринимательства: анализ зарубежного опыта /Под ред. О.П. Молчановой: Монография. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – 94 с.

37. Национальные инновационные системы России и ЕС, под ред. В.В. Иванова (Россия), Н.И. Ивановой (Россия), Й. Розебума (Нидерланды), Х. Хайсберса (Нидерланды), М.: ЦИПРАН РАН, 2006.

38. Организация работ в области ИС в системе управления научно-исследовательской деятельностью вуза: тез. Докл. / Семинар-совещание, Курск, 28-30 октября 1997 г. Ярославль: Изд-во Яросл. Гос. Техн. Ун-та, 1997 г., с. 96

39. Резолюция Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» г. Москва, Конгресс-центр ТПП РФ, 21 апреля 2011 г.

40. Экономика фирмы: Учебник / Под общ. ред. Проф. Н.П. Иващенко. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 258 с.

41. Агапова И., История экономической мысли. Лекция 9. Теории общего равновесия и экономического развития, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/agap/09.php

42. Александров Е.Б. Внесение исключительных прав в уставный капитал. // Патенты и лицензии, 2005, № 11, с. 46.

43. Астахова М.А. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности: автореферат дис. ... к.ю.н.: 12.00.03 / М.А. Астахова. - Екатеринбург, 2007. – С. 5.

44. Дзамукашвили В. О понятии "Интеллектуальная собственность" / В. Дзамукашвили // Jurisprudence. - 2003. - № 1. - С. 17.

45. Бобрышев В.А., Концептуальные основы развития регионального рынка интеллектуальной собственности, Вестник Екатеринбургского института №4 (12), 2010, с. 57-64

46. Видякина О.В. Патентная политика университета для обеспечения коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности [Текст] / О.В. Видякина // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2010. – № 11. – С.31.

47. Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент: учебник – 5-е изд. стереотипн. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 576 с.

48. Дьяченко О.Г. Об организации работы в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в МГУ имени М.В. Ломоносова, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://www.ctt.msu.ru/ext/docs/pr_djyach_02-04-2012.pdf

49. Дьяченко О.Г., Директор Центра трансфера технологий МГУ имени М.В.Ломоносова, О практической реализации Федерального Закона от 2 августа 2009 года №217-ФЗ

50. Елисеев А.Н., Шульга И.Е. Институциональный анализ интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 192 с.

51. Еременко В. И. Вопросы интеллектуальной собственности в законодательных актах Российской Федерации/В. И. Еременко. //Государство и право.-2005.-N 11.- С. 30-38.

52. Еременко В.И. Гражданский кодекс Российской Федерации и интеллектуальная собственность //Государство и право .-2003 .-N1.-С.35-49.

53. Еременко В.И., Законодательство об интеллектуальной собственности во Франции // Законодательство и экономика, 2010 г.

[Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г.
http://www.juristlib.ru/book_7591.html

54. Захаров А., вице-президент ТПП РФ, интервью издания «Прямые инвестиции №8 (124) 2012, Инвестиционный климат, с. 80-82

55. Изобретая будущее: Введение в тему «Патенты для малых и средних компаний», публикация ВОИС № 917, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. с. 25
http://www.wipo.int/freepublications/ru/sme/917/wipo_pub_917.pdf

56. Кальчевская Е. Коммерческая концессия: особенности договора, преимущества и недостатки, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г.
<http://patentright.ru/docs/D83FEFF2E64D8AC5C32574420009A6C7.html>

57. Камил Идрис, Интеллектуальная собственность мощный инструмент экономического роста, ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 24 января 2013 г. с. 12
http://www.wipo.int/freepublications/ru/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf

58. Карпова Е.Н. Лицензионная торговля в условиях глобализации: автореф. диссер. канд. экон. наук М. 2007, с. 4-6

59. Катькало В. Организационные факторы конкурентных преимуществ фирм [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2013 г. http://kmttec.ru/publications/library/select/org_factor_kpf.shtml

60. Кряк В., Особенности национального лицензирования, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 25.01.2013 г.
http://bishelp.ru/svoe_delo/rasresh/2612_naclicenz.php

61. Концепция создания экосистемы технологического предпринимательства на примере МГТУ им. Баумана, «Наутех», Москва, 2011 г. с.232

62. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет // Теоретические и прикладные исследования, 23.04.2007 г. с 49-62

63. Коростылева О.П., Научно-образовательный материал «Инфраструктура поддержки инновационных проектов ранней стадии», НКО «Ассоциация московских вузов», Москва, 2011 г.
http://www.msu.ru/projects/amv/doc/h6_1_6_1_r3_nom20_1.pdf

64. Леонтьев Б.Б. Семь функций промышленной собственности в управлении бизнесом // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность №3, 2008, с. 22-40

65. Лопатин В.Н., Проблемы и перспективы формирования рынка ИС в России, «Имущественные отношения в РФ» №8 (83), 2008, с. 5

66. Мазур Е.А. Интеллектуальная собственность и результат интеллектуальной деятельности по гражданскому законодательству российской федерации / Е.А. Мазур // Юридический мир. - 2011. - № 12. - С. 38.

67. Матвиенко В., заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе СФ, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, <http://learnip.ru/main/podgotovka-gosudarstvennoy-strategii-v-oblasti-intellektualnoy-sobstvennosti-trebuetsya-kompleksnogo-i/>

68. Мовсисян О.В. Молодежное предпринимательство в ведущих университетах мира, научно-информационный материал, Электронный ресурс, Режим доступа: свободный, май 2012 г.
http://www.msu.ru/projects/amv/doc/h6_1_6_1_r3_nim5.pdf

69. Муравьева М., «МГУ не нужны фирмы-однодневки», Интервью директора Центра трансфера технологий Дьяченко О.Г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г.
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=39423

70. Мустафин Б., Бусыгин Е., Эффективность управления интеллектуальной собственностью // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность №2, февраль 2012 г. с. 37-43

71. Мызникова М.Н., Рынок интеллектуальной собственности в условиях инновационного развития экономики, Вестник КГФЭИ 4(21) 2010, 33-39 с.

72. Нарезный В., Объекты интеллектуальной собственности как инструмент налоговой оптимизации, Levant&Partners, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 08.02.2013
www.levantlegal.com/images/foto/RCN.ppt

73. Никитенко С.М., Рынок интеллектуальной собственности в международном технологическом обмене, Вестник КемГУ №4, 2009

74. Патентное право, Понятие и источники патентного права [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г.
<http://www.webarhimed.ru/page-490.html>

75. Пронина М.М., Специфика трансакционных издержек на рынке интеллектуальной собственности в России, Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2007. № 2. С. 160-164.

76. Рузакова О., Договор залога исключительных прав // Журнал «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права» № 2, 2008 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г.
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=82

77. Руководство Осло, Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 г.
<http://old.mon.gov.ru/files/materials/7766/ruk.oslo.pdf>

78. Сольская И. и Видякина О., Формирование патентной политики университета, «ИС. Промышленная собственность», Москва, №5, 2010 г.

79. Уэсли Д. Блейкли, Политика в отношении ИС, управление ИС и роль Центра трансфера технологий, Международная конференция «Трансфер технологий и управление ИС в вузах», МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, 15.09.2011 г.

80. Фишбек Й., доклад «Патентование изобретений и полезных моделей на территории Евросоюза», Немецкий и европейский патентный поверенный, Юридическая фирма «Винтер, Брандл и партнеры», Москва, Научный парк МГУ, 27 сентября 2012.

81. Фокин Г.В., ИС. Менеджмент без премудростей. «Вопросы инновационной экономики» № 7 за 2011 год, стр. 42-52

82. Шейх Т. Коммерческая тайна и лояльность работников // ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, http://www.wipo.int/sme/ru/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html

83. Шумилов В.М. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС): влияние на сферу образования в мире в свете предстоящего вступления России в ВТО, Вестник международных организаций №1 (16), 2008, с. 38-45

84. Энговатова А.А. Модели организации инновационной инфраструктуры российских вузов // Кандидатская диссертация, Экономический факультет МГУ, Москва, 2013 г. с 197

85. Эннан Р.Е. Правовая охрана изобретений в зарубежных странах, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=435>

86. An Impressive IP Strategy Model - The Dome Group, WIPO, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 http://www.wipo.int/sme/en/case_studies/the_dome.htm

87. Boldrin M., D. Levine. Growth and intellectual property, NBER Working paper 12769 www.nber.org/papers/w12769

88. Clark B.R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Issues in Higher Education. Oxford: Pergamon Press for International Association of Universities, 1998.

89. Copyright: Basic Information & Guidelines [Faculty Handbook Category #1], Электронный ресурс, Режим доступа: свободный, март 2013 г. http://www.stolaf.edu/services/iit/video/documents/copyright_handbook.pdf

90. Jean-François Bretonnière, Melanie Howlett and Grégoire Corman, Licensing strategies: defensive protection and active exploitation// Baker & McKenzie SCP, Paris. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, декабрь 2013 г. <http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=5789fb19-ece0-4b4c-a33b-2288ad4a971e>

91. Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, A Training Manual, WIPO and ITC, 2005 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, с. 19, ноябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf

92. Entrepreneurial Impact: The Role of MIT, Edward B. Roberts and Charles Eesley, MIT Sloan School of Management, February 2009, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июнь 2012 , http://entrepreneurship.mit.edu/sites/default/files/files/Entrepreneurial_Impact_The_Role_of_MIT.pdf

93. Etzkowitz H., и Leydesdorff L. ed. Universities and the Global Knowledge Economy, Pinter, 1997, p.145

94. Keith E. Maskus INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES FOR THE UNITED STATES AND JAPAN: DISPUTES AND COMMON INTERESTS// Conference "Issues and Options for the Multilateral, Regional, and Bilateral Trade Policies of the United States and Japan," University of Michigan, Ann Arbor, MI, October 5-6, 2000., s. 4

95. Patrick Sullivan and Suzanne Harrison IP and Business: Managing IP as a Set of Business Assets, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, апрель 2013 г. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0008.html

96. Philip Mendes, Partner, Innovation Law, Brisbane, License a patent or to assign it: the factors influencing the choice, ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, октябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/license_assign_patent.htm

97. Recommendations for improving the patent system 2012 Statement by the EPO Economic and Scientific Advisory Board [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г.
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/835DA6DA218CB760C1257B2C004E809E/\\$FILE/ESAB_statement_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/835DA6DA218CB760C1257B2C004E809E/$FILE/ESAB_statement_en.pdf)

98. Ruth Taplin Transforming intellectual property in Japan // The Thomson Corporation, 2007, s. 1 <http://ip-science.thomsonreuters.com/i/klnl/8398180/8398184/japan.pdf>

99. Technology Transfer at Caltech, Kenneth A. Pickar, Visiting Professor of Mechanical Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, CA, April 28, 2010

100. Technology Transfer and Licensing – The US Perspective, a discussion with Lita L Nelsen, Director, MIT Technology Licensing Office, источник <http://www.touchbriefings.com/pdf/2489/Nelsen.pdf>

101. The Innovation Incubator: Technology Transfer at Stanford University [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный, май 2012 г.
<http://www.strategy-business.com/article/13494?gko=e8e48>

102. Информационный портал об инновациях, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г.
<http://triplehelixinnovation.com/what-universities-can-learn-from-ibms-ip-licensing-strategies/1998>

103. Информационное Интернет-издание <http://www.lsureveille.com>

104. Информационное Интернет-издание <http://elementy.ru>

105. Информационное Интернет-издание <http://gpravo.ru>

106. Информационное Интернет-издание <http://determiner.ru>

107. Информационное Интернет-издание <http://en.wikipedia.org>

108. Информационное Интернет издание «The New York Times»
<http://www.nytimes.com>

109. Информационное Интернет-издание <http://www.strategy-business.com>

110. Официальный сайт IBM [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, сентябрь 2012 г. <http://www.ibm.com/ibm/licensing/>
111. Официальный сайт Stanford University <http://www.stanford.edu/>
112. Официальный сайт Massachusetts Institute of Technology <http://web.mit.edu/>
113. Официальный сайт Cambridge University <http://www.cam.ac.uk/>
114. Официальный сайт НИУ ВШЭ <http://www.hse.ru>
115. Официальный сайт МГУ имени М.В. Ломоносова <http://www.msu.ru>
116. Официальный сайт ЦТТ МГУ имени М.В. Ломоносова <http://www.ctt.msu.ru>
117. Официальный сайт Томского государственного университета <http://www.tsu.ru>
118. Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного университета <http://spbu.ru>
119. Официальный сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности <http://www.wipo.int>
120. Официальный сайт Департамента по МСП ВОИС <http://www.wipo.int/sme/en/>
121. Официальный сайт European Union www.europa.eu
122. Официальный сайт Association of European Science & Technology Transfer Professionals <http://www.astp.net/>
123. Официальный сайт Association of University Technology Managers <http://www.autm.net>
124. Официальный сайт Association for University Research and Industry links <http://www.auril.org.uk/>
125. Официальный сайт The Collegiate Licensing Company <http://www.clc.com>
126. Официальный сайт Wisconsin Alumni Research Foundation <http://www.warf.org>

127. Онлайн-сервис в области ИС «IPR Helpdesk» <http://www.ipr-helpdesk.org/>

128. Онлайн-сервис в области ИС E-Learning for SME, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, май 2012 г. <http://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1507&lngcdd=true&la=en>

129. Официальный сайт Патентного ведомства Великобритании <http://www.ipo.gov.uk>

130. Официальный сайт Патентного ведомства ФРГ <http://www.dpma.de/>

131. Официальный сайт Патентного ведомства США, <http://www.uspto.gov>

132. Официальный сайт Патентного ведомства Японии, <http://www.jpo.go.jp>

133. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: свободный сентябрь 2011 г. www.gks.ru

134. Официальный сайт Всемирной торговой организации, <http://www.wto.org>

135. Официальный сайт Всемирного банка, Статистика, <http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD>

136. Официальный сайт ЦИСН, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, март 2013 г. <http://www.csrs.ru/reestr/default.htm>

Глоссарий

Термин	Пояснение
Авторство	факт принадлежности результата интеллектуальной деятельности физическому лицу, творческим трудом которого он создан.
Заявитель	физическое или юридическое лицо, подающее заявку в патентное ведомство и обладающее правом на получение патента.
Изобретение	техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) (согласно ст. 1350 ГК РФ).
Интеллектуальный капитал	совокупность нематериальных ценностей компании, участвующей в создании и увеличении рыночной стоимости компании.
Интеллектуальная собственность (ИС)	совокупность социально-экономических и правовых отношений, возникающих по поводу создания, охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.
Интеллектуалоемкая организация	организация, чьи интеллектуальные ресурсы составляют существенную долю в структуре капитала компании.
Ключевой патент	патент, охраняющий основные технологии, продукты и услуги компании. Такие патенты, главным образом, обеспечивают конкурентоспособность компании на рынке.
Коммерческая тайна	режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (№98-ФЗ, п.1 статьи 3).
Коммерциализация технологий	процесс, связанный с извлечением экономических выгод из созданных или приобретенных технологий, включая выведение технологии на рынок, лицензирование, продажу технологии существующему бизнесу или внесение в качестве уставного капитала.
Коммерческое обозначение	обозначение, обладающее достаточными различительными признаками и употребляемое правообладателем в публичных местах и/или в фирменной документации для индивидуализации своего предприятия, известного в пределах определенной территории.
Комплексная охрана ИС	использование нескольких возможных видов охраны ИС. Например, сочетание получения патента на конструкцию, патента на способ, патента на внешний вид и охрану как ноу-хау дополнительной информации, способствующей наиболее эффективной реализации запатентованного

	технического решения.
Лицензирование технологий	передача прав на интеллектуальную собственность в обмен на материальное вознаграждение в форме единовременных и/или периодических платежей, а также в обмен на долю в бизнесе.
Лицензиар	лицо, дающее разрешение получателю лицензии на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности, ограниченное по объему прав, территории и сроку действия.
Лицензиат	лицо, получающее право пользования объектом интеллектуальной собственности за соответствующую плату на определенный срок и в пределах, зафиксированных в лицензионном договоре.
Лицензионная политика	совокупность конкретных правил и методов, определяющих деятельность организации по реализации стратегии управления ИС.
Лицензия	документ, содержащий временное разрешение получателю лицензии на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности, ограниченное по объему прав, территории и сроку действия
Лицензия принудительная	документ, содержащий временное разрешение на возмездное пользование объектом ИС, предоставляемое по решению суда заинтересованному лицу в случаях неиспользования или недостаточного использования данного объекта ИС правообладателем.
Лицензия открытая	лицензия, выдаваемая любому заинтересованному лицу.
Наименование мест происхождения	обозначение, содержащее полное или сокращённое, современное или историческое название страны, города, местности или другого географического объекта, а также производные от такого наименования, ставшие известными в результате использования его для обозначения данного товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями.
Нематериальные активы (НМА)	нефизические объекты в составе внеоборотных активов компании, приносящие доход.
Патент	охраненный документ, выдаваемый патентным ведомством и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на объект патентования в течение срока действия патента.
Патентная чистота	свойство объекта интеллектуальной собственности не нарушать исключительные права третьих лиц.
Патентный портфель	совокупность патентов, объединенных одним или несколькими признаками (например, единым патентообладателем или определенной отраслью применения), удостоверяющих исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца правообладателя.
Паушальный платеж	единовременный установленный между сторонами размер платежа за лицензию.
Полезная модель	устройство, отвечающее критериям новизны и

	промышленной применимости.
Промышленный образец	художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющего его внешний вид.
Раскрытие изобретения (invention disclosure)	подача автором заявочных документов в уполномоченное структурное подразделение организации, раскрывающих суть созданного результата интеллектуальной деятельности.
Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)	согласно ст. 1225 ГК РФ исчерпывающий перечень выраженных в материально-вещественной форме результатов интеллектуально-трудовой деятельности человека, которым может предоставляться государственная охрана, а именно: произведения науки, литературы и искусства; программ для ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.
Роялти	периодические отчисления лицензиару от дохода лицензиата в течение периода действия лицензионного соглашения, сумма которых определяется в зависимости от экономических результатов использования объекта лицензии (процент от полученной лицензиатом прибыли или объема продаж инновационной продукции и т.п.)
Селекционное достижение	сорта растений или породы животных, которые независимо от охраноспособности отличаются от других групп растений или животных по определенным признакам и/или свойствам.
Средства индивидуализации	обозначения, служащие для различения товаров, услуг, предприятий, организаций и других объектов в сфере хозяйственного оборота. К средствам индивидуализации относят фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки и знаки обслуживания, доменные имена, наименования места происхождения.
Сублицензирование (сублицензия)	передача лицензиатом по договору права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу при письменном согласии лицензиара. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. (ст.1238 ГК РФ 4 часть)
Технология	систематизированная совокупность знаний, с помощью

	которых патентные права, научные знания, результаты исследований и разработок применяются в производстве товаров и услуг. (Карпова Н.Н. Интеллектуальная собственность в системе мировых хозяйственных связей. Дисс. На соискание ученой степени доктора экон. наук. М., 2002. с.96)
Товарные знаки и знаки обслуживания	обозначения, служащие для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Требуется получение свидетельства о регистрации в национальном патентном ведомстве, действующее в течение 10 лет с правом неограниченного продления.
Трансфер технологий	процесс создания, охраны и коммерциализации научных разработок, включающий в себя следующие этапы: финансирование научных исследований, раскрытие сущности изобретения, оценка изобретения с точки зрения рыночных перспектив и выбора способа защиты интеллектуальной собственности, анализ возможностей лицензирования или продажи (маркетинг), выбор стратегии лицензирования, распределение доходов между участниками.
Фирменное наименование	наименование юридического лица, определенное учредительными документами и включенное в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) при регистрации юридического лица.