



А. Квашнин

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью

Проект EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий»
2006

Серия методических материалов «**Практические руководства для центров коммерциализации технологий**» подготовлена под руководством Питера Линдхольма (inno AG), директора проекта, представляющего консорциум inno AG (Германия), AEA Technology (Великобритания), TNO (Нидерланды)

при участии

С. Клесовой (Франция), В. Иванова, О. Лукши (Россия), А. Бретта (Великобритания)

Программа сотрудничества ЕС и России (бывш. Тасис) является инструментом практической реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано между Россией и ЕС в июне 1994 года. В рамках Программы осуществляется обмен опытом между Россией и странами-членами Евросоюза по широчайшему спектру направлений, которые имеют огромное значение для обеих сторон, включая развитие малых и средних предприятий, финансы, реформу самоуправления, ядерную безопасность и многие другие. Программа сотрудничества в настоящее время включает более 250 проектов и является крупнейшей на территории СНГ. В реализации проектов участвуют в равной степени как европейские, так и российские эксперты. С 1991 года было успешно реализовано более 1700 проектов на сумму около 2,6 млрд евро.

Данный материал опубликован при поддержке Европейского Союза. Содержание публикации является предметом ответственности авторов и не отражает точку зрения Европейского Союза

Предисловие к серии руководств

Настоящее руководство является составной частью серии методических материалов «Практические руководства для центров коммерциализации технологий», подготовленных в рамках проекта EUROPEAID «Наука и коммерциализация технологий».

Этот проект осуществлялся в течение 2005 – 2006 г.г. при поддержке Представительства Европейской Комиссии в России консорциумом из трех европейских организаций – лидеров в области инновационного развития. Консорциум возглавила фирма inno (Германия), www.inno-group.com, – ведущая компания по работе в области экономического развития, специализирующаяся на разработке инновационной политики, поддержке инновационной инфраструктуры и прямом управлении процессом коммерциализации научных результатов. Другими членами консорциума являлись AEA Technology (Великобритания) www.aeat.co.uk – компания по работе в области развития и коммерциализации технологий, специализирующаяся на инновациях, энергетике и охране окружающей среды, а также TNO – Организация по прикладным исследованиям Нидерландов, www.tno.nl.

Все члены консорциума имеют налаженные контакты с Россией и богатый опыт в области политики коммерциализации, равно как и опыт конкретной практической коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Основным партнером проекта – Российская академия наук.

Проект сосредоточил свою деятельность вокруг двух важнейших направлений:

- Разработка рекомендаций для РАН и федеральных органов власти с целью проведения результативной инновационной политики.
- Поддержка 7 пилотных и 7 ассоциированных центров коммерциализации научно-технических результатов, с целью способствовать получению реальных доходов из результатов деятельности научно-исследовательских организаций.

Пилотные центры проекта были представлены следующими структурами:

ТОМСК – Томский региональный центр коммерциализации результатов научных исследований.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – Региональный центр коммерциализации результатов научных исследований Северо-Западного Федерального Округа РФ на базе Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе.

ВЛАДИВОСТОК – Дальневосточный региональный центр коммерциализации научно-технических результатов.

МОСКВА – Центр коммерциализации результатов исследований в области энергетики, энергоснабжения и ресурсосбережения, альтернативной стационарной и транспортной энергетики (в т.ч. водородной).

ЕКАТЕРИНБУРГ – Региональный научно-образовательный центр коммерциализации технологий.

СТАВРОПОЛЬ – Региональный центр трансфера технологий в Ставропольском крае.

РОСТОВ-НА-ДОНУ – Ростовский центр трансфера технологий

Поддержка со стороны проекта позволила этим центрам создать возможности для обеспечения организационных, технических, юридических, финансовых и маркетинговых аспектов их деятельности.

Меры поддержки пилотных центров включали в себя целый комплекс взаимосвязанных мероприятий:

- Консультации по развитию бизнеса с учетом индивидуальных запросов от каждого центра.
- Разработка трехлетнего плана развития и стратегии маркетинга, направленных на продвижение отобранных научно-технических разработок на национальном и международном уровнях.
- Предоставление оборудования для укрепления материально-технической базы центров.
- Обеспечение связи с потенциальными клиентами на национальном и международном уровнях, содействие в установлении коммерческих связей.
- Подготовка Плана действий по коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности.
- Интеграция в российские и европейские сети трансфера технологий.
- Обучение персонала центров.
- Содействие интеграции в международные научно-исследовательские консорциумы.

Следующие ассоциированные центры участвовали в тренинговых программах и получали методическую поддержку проекта вместе с пилотными центрами:

Москва – Центр инноваций в биотехнологии и медицине.

Дубна – Центр коммерциализации научных исследований и разработок в особой экономической зоне в Дубне.

Саратов – Центр коммерциализации результатов научных исследований в области микроэлектроники, фотоники и нанотехнологий.

Троицк – Центр физического приборостроения Института общей физики им.А.М.Прохорова РАН.

Черноголовка – Центр коммерциализации научно-технических разработок Института проблем химической физики РАН.

Саров – Региональный центр коммерциализации на базе Открытого технопарка вблизи г. Саров

Новосибирск – Центр коммерциализации лазерных и волоконно-оптических технологий

Одним из итогов работы проекта с центрами коммерциализации стала подготовка этой серии практических руководств, которые основаны на реальном опыте работы российских и европейских центров коммерциализации технологий, отражая наиболее актуальные аспекты деятельности подобных структур.

Все руководства размещены на сайте www.ras-stc.ru, который после его окончания трансформируется в сайт сети центров коммерциализации. Кроме того на этом же сайте размещены и дополнительные методические материалы, которые не вошли в серию руководств, но будут очень полезны в работе центров коммерциализации.

Содержание

Вступление	7
1. Введение во взаимодействие центров коммерциализации с научно-исследовательскими учреждениями и инновационными компаниями	11
2. Система управления интеллектуальной собственностью	13
3. Основы управления интеллектуальной собственностью	15
3.1. Понимание важности интеллектуальной собственности	16
3.2. Проблемы осознания важности интеллектуальной собственности	16
3.3. Роль центров коммерциализации в осознании разработчиками важности интеллектуальной собственности	19
4. С чего центр коммерциализации должен начать работу с изобретателями?	21
5. Оценка интеллектуальной собственности	25
5.1. Предварительная оценка интеллектуальной собственности	31
5.2. Подробная оценка интеллектуальной собственности и перспектив ее коммерциализации.	32
6. Защита интеллектуальной собственности.....	35
7. Маркетинг интеллектуальной собственности	39
8. Оценка условий коммерциализации интеллектуальной собственности	41
8.1. Условия коммерциализации	41
8.2. Формы коммерциализации	42
8.3. Способы коммерциализации интеллектуальной собственности	44
8.4. Как рассчитать цену интеллектуальной собственности?	47
9. Политика управления интеллектуальной собственностью в научно-исследовательских организациях.	51
10. Проблемы управления интеллектуальной собственностью	53
Контактная информация по сайтам, посвященным управлению интеллектуальной собственностью.....	57
Основные источники информации.....	59

Вступление

Деятельность центров коммерциализации направлена в первую очередь на оказание разработчикам широкого спектра услуг по коммерческой реализации результатов научных исследований и разработок. В связи с этим, направлениями деятельности центров коммерциализации могут быть:

- Содействие трансферу технологий.
- Содействие осуществлению совместных научных исследований.
- Организационно-юридическая деятельность в поддержку реализации проектов коммерциализации технологий.
- Тренинговая, коучинговая и консультативная деятельность.
- Продвижение проектов коммерциализации технологий.
- Пропаганда и реклама проектов деятельности как самих центров коммерциализации, так и проектов коммерциализации технологий.

В свою очередь каждое из направлений включает в себя специфические виды деятельности. Управление портфелем технологий и интеллектуальной собственностью относится к организационно-юридической деятельности, тренинговой, коучинговой и консультативной деятельности. В рамках этого направления деятельности задачами центров коммерциализации являются:

- Проведение отбора и оценки проектов коммерциализации технологий, обладающих высоким коммерческим потенциалом.
- Создание портфеля технологий, предназначенных для коммерциализации, а также портфеля заказов на научные разработки, требуемые рынком.
- Оказание услуг по организации проведению патентных исследований.
- Оказание услуг по обеспечению охраны различных видов интеллектуальной собственности и ноу-хау.
- Обеспечение подготовки лицензионных соглашений, контрактов на оказание инженерно-консультационных услуг, договоров о научно-техническом и производственном сотрудничестве и т.п.
- Проведение оценки интеллектуального вклада в создаваемые инновационные предприятия.

- Оказание правовой помощи в случае нарушения прав патентообладателей и недобросовестной конкуренции.
- Осуществление управления созданными фирмами для коммерциализации результатов научных исследований и разработок.

При этом основными получателями перечисленных выше услуг центров коммерциализации являются разработчики и владельцы коммерциализуемых технологий, взаимодействие с которыми осуществляется посредством совместной работы центров коммерциализации и разработчиков над проектами коммерциализации технологий, находящимися на разных стадиях развития.

Анализ целей, задач, функций и видов деятельности центров коммерциализации, а также анализ среды деятельности центров коммерциализации и их взаимодействия с различными участниками внутреннего и внешнего окружения процесса коммерциализации технологий, показывает, что центр коммерциализации следует рассматривать как организацию, оказывающую содействие реализации ряду проектов коммерциализации технологий, которые должны быть объединены в портфель проектов коммерциализации технологий. Таким образом, эффективная работа центров коммерциализации может быть обеспечена посредством эффективного управления портфелем проектов коммерциализации технологий или, более кратко, управления портфелем технологий. В связи с тем, что краеугольным камнем любого проекта коммерциализации технологий является вопрос защиты и управления интеллектуальной собственностью, то к задаче управления портфелем технологий добавляется и задача управления интеллектуальной собственностью.

Руководство и сотрудники центров коммерциализации должны владеть методиками:

- Отбора проектов коммерциализации технологий для включения в портфель технологий центра коммерциализации.
- Определения приоритетов проектов коммерциализации технологий с целью обеспечения эффективной работы центров коммерциализации.
- Распределения приоритетов и ресурсов выполнения проектов коммерциализации технологий.

Управление интеллектуальной собственностью позволяет:

- Эффективно управлять инновационной деятельностью.
- Повышать эффективность вывода инновационных технологий на рынок посредством коммерциализации результатов НИОКР.
- Получать финансовую выгоду от нематериальных активов НИИ и инновационных предприятий.

Важность управления интеллектуальной собственностью состоит в том, что в настоящее время большинство самых успешных на рынке компаний извлекают больше выгоды из управления интеллектуальной собственностью (части нематериальных активов), чем из управления материальными активами. Так до 85% активов компаний входящих в список Fortune 1000 может состоять из нематериальной части, т.е. интеллектуальной собственности, защищенной патентами, авторскими правами, торговыми марками, коммерческими секретами и др. Интеллектуальная собственность может быть источником значительных доходов НИИ и инновационных предприятий – владельцев интеллектуальной собственности.

Управление интеллектуальной собственностью реализуется посредством перехода от одной стадии работы с интеллектуальной собственностью к другой (см. Рис. 1).



Рис. 1. Процессы управления интеллектуальной собственностью

Для эффективного управления интеллектуальной собственностью необходим широкий спектр знаний (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Знания, необходимые для управления интеллектуальной собственностью

Маркетинговые исследования	Управление вознаграждением за ИС	Технологический Аудит	Оценка ущерба от потери ИС
Экономический анализ	УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ		Стратегия управления ИС
Оценка ИС	Стратегические партнеры	Стратегия управления налогообложением	Лицензирование

Полный цикл управления интеллектуальной собственностью показан на рисунке 2.



Рис. 2. Цикл управления интеллектуальной собственностью

В руководстве рассмотрены основные положения по управления интеллектуальной собственностью. Необходимость управления интеллектуальной собственностью подтверждается высказываниями крупнейших мировых корпораций, которые строят свой бизнес на постоянном внедрении новых технологий. Боб Грейтцмахер, Директор по Лицензированию Бизнеса, корпорация ДюПон (Bob Greutzmacher, Licensing Business Director, DuPont) так определил такую необходимость: «Нематериальные активы представляют собой растущую долю активов компании и во многих случаях обеспечивают компании способность выделиться и конкурировать на очень жестких рынках. Поэтому объединение интеллектуальной собственности со стратегией ведения бизнеса и управление ими как единым объектом является императивом».

Введение во взаимодействие центров коммерциализации с научно- исследовательскими учреждениями и инновационными компаниями

В сегодняшней экономике интеллектуальная собственность становится особо ценным активом, а научно-исследовательские институты могут рассматриваться как создатели потенциально ценных активов. При этом возникает проблема управления этими активами и извлечения выгод из этих активов.

Традиционно исследователи публикуют результаты работ в научных журналах и выступают с докладами на конференциях. Это является их основной мотивацией и критерием успеха. Однако сегодня, когда становится очевидной потенциальная ценность результатов научных исследований, необходимо предпринимать меры по управлению интеллектуальной собственностью, чтобы избежать ее «утечки» из-за простой небрежности или преждевременного раскрытия сути в средствах массовой информации.

При этом защита интеллектуальной собственности от «утечки» информации должна сочетаться с конфиденциальным раскрытием части информации на ранних этапах посредством снятия «барьеров», окружающих разработку.

Важно, чтобы научно-исследовательские институты внедряли эффективные методы, системы, процедуры и ресурсы, которые позволяли бы в условиях конфиденциальности рассматривать результаты НИОКР для того, чтобы оценить потенциал их коммерциализации и инвестировать средства в те работы, которые позволят осуществить эффективную коммерциализацию выбранных разработок.

В настоящее время государство и частный капитал вкладывают огромные средства в научные исследования. Задачей становится получение выгод от этих инвестиций. Данное руководство представляет некоторые практические системы управления интеллектуальной собственностью, процедуры и инструменты, которые помогают осуществлять такое управление.

Настоящее руководство предназначено для руководителей и сотрудников центров коммерциализации, а также научно-исследовательских институтов, которые должны владеть системами идентификации, управления и эксплуатации результатов НИОКР.

В настоящее время владельцы интеллектуальной собственности определяют формирование нового устройства мира, потому что знание или интеллектуальная собственность и ее эксплуатация бизнесом с целью извлечения прибыли является ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности и экономического роста. Поэтому в настоящее время большая часть инноваций может быть описана как «права интеллектуальной собственности». Поэтому объекты интеллектуальной собственности, то есть нематериальные активы, а не продукция и услуги, произведенные с их применением, признаются в настоящее время наиболее ценными активами.

Поэтому встает вопрос, где частные компании и государственные организации могут получить доступ к новому знанию? Ключевым источником к новым идеям, конечно, являются результаты НИОКР и интеллектуальная собственность, созданная научно-исследовательскими институтами. Поэтому многие считают, что именно научно-исследовательские институты являются локомотивом движения наукоёмкой экономики вперед.

Продукцией бизнеса являются товары и услуги, в то время как результатом деятельности научно-исследовательских учреждений являются интеллектуальные активы, которые могут приносить выгоды от эксплуатации на международных рынках.

Однако довести новую идею, основанную на результатах НИОКР, до коммерческого успеха, является трудной задачей. Простых ответов и единого набора правил для этого не существует. Однако необходимо знать, с какими проблемами придется столкнуться на этом пути и иметь рекомендации по их решению.

Настоящее руководство посвящено практическим вопросам управления и эксплуатации интеллектуальной собственности, созданной в результате выполнения НИОКР. Центрам коммерциализации следует выстраивать собственную систему управления интеллектуальной собственностью и работы с исследователями на основе общих подходов, с учетом имеющихся у центров коммерциализации ресурсов, возможностей привлечения внешних специалистов и специфики НИИ, с которыми работает центр коммерциализации.

2.

Система управления интеллектуальной собственностью

Система управления интеллектуальной собственностью может быть структурирована кратко на первом этапе, а затем, по мере осуществления деятельности по управлению интеллектуальной собственностью, развиваться до более детальных документов. На первом этапе достаточно выделить следующие разделы такой системы:

1. Описание форм защиты интеллектуальной собственности, с которыми работает центр коммерциализации:
 - Конфиденциальная информация
 - Патенты
 - Авторское право
 - Полезные модели
 - Торговые марки и знаки
 - Другие формы защиты интеллектуальной собственности
2. Описание обладателей прав на интеллектуальную собственность в зависимости от различных схем создания интеллектуальной собственности и финансирования работ:
 - Финансирование из собственных средств НИИ
 - Финансирование из государственных средств
 - Финансирование различными фондами поддержки и спонсорскими организациями
 - Целевые исследования по заказу промышленных предприятий
3. Руководство по действиям с целью установления охраны объектов интеллектуальной собственности:
 - С кем и какими организациями необходимо контактировать для обеспечения охраны объектов интеллектуальной собственности
 - Как финансируется работа по защите объектов интеллектуальной собственности
 - Как проводить оценку интеллектуальной собственности
 - Как разработать стратегию защиты и последующей эксплуатации интеллектуальной собственности
4. Определение вознаграждений или распределение доходов от эксплуатации интеллектуальной собственности.

ПРИМЕР 1

Роль центра коммерциализации в защите интеллектуальной собственности

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Центр коммерциализации может оказать содействие исследователям и разработчикам в следующих видах работ:

- **Поиск финансирования** для выполнения работ по защите интеллектуальной собственности. Работа с различными источниками финансирования, включая:
 - Финансирование из средств промышленных предприятий, заинтересованных в результатах НИОКР
 - Финансирование за счет государственных средств, в частности, средств государственной поддержки инновационной деятельности в субъектах РФ
 - Финансирование за счет российских программ поддержки развития малых и средних инновационных предприятий (например, программа СТАРТ)
 - Финансирование за счет международных грантов и программ содействия
 - Финансирование в рамках проектов совместных исследований
- **Составление договоров** на финансирование и проведение переговоров о финансировании дополнительных работ с целью создания объектов интеллектуальной собственности.
- **Обеспечение прав** исследований и разработчиков на результаты работ.
- **Предоставление образцов документов** для выполнения совместных исследований, выполнения контрактных исследований по заказу промышленных предприятий, контрактов на оказание консультационных услуг в области защиты интеллектуальной собственности и др.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Центр коммерциализации может оказать содействие исследователям и разработчикам в следующих видах работ:

- **Выделение объектов интеллектуальной собственности** из результатов НИОКР
- Оказание содействия в **обеспечении защиты** интеллектуальной собственности
- **Маркетинг и продвижение** защищенных объектов интеллектуальной собственности
- Поиск финансирования работ по защите интеллектуальной собственности
- **Предоставление образцов документов** по соблюдению конфиденциальности, использованию объектов интеллектуальной собственности, лицензированию, передаче в других формах и т.д.

3.

Основы управления интеллектуальной собственностью

Процесс эксплуатации интеллектуальной собственности начинается с того, что руководство центров коммерциализации, руководство НИИ и университетов обеспечивает такую ситуацию, в которой создатель интеллектуальной собственности понимает, что за объект он производит, а также раскрывает информацию об этом нужным людям. Весь процесс, который в конце концов должен в идеальном случае привести к созданию прибыли от эксплуатации интеллектуальной собственности, начинается с того, что разработчик раскрывает суть своей разработки.

Таким образом, любое управление интеллектуальной собственностью начинается с обеспечения понимания исследователями и разработчиками важности защиты интеллектуальной собственности. Такое понимание обеспечивается посредством информирования исследователей и разработчиков о следующих вопросах:

- Что такое интеллектуальная собственность и что такое защита интеллектуальной собственности?
- Интеллектуальная собственность отличается от научных открытий, она не является рывком или прорывом в какой-то области, это небольшой шаг в развитии технологий, который имеет промышленную и коммерческую ценность.
- Из каких процессов состоит обеспечение охраны объектов интеллектуальной собственности?
- Как обеспечить доказательства авторства на объекты интеллектуальной собственности (на примере ведения журналов лабораторных работ, журналов испытаний и т.д.)?
- Как защита отдельного объекта интеллектуальной собственности соотносится с политикой НИИ, инновационной компании или другой организации в отношении управления интеллектуальной собственностью?

3.1. Понимание важности интеллектуальной собственности

Если разработчик не раскрывает существа разработки и не защищает ее с помощью охранных средств, может произойти публикация результатов исследований и тогда надежда на защиту и последующую эксплуатацию результатов исследований может быть утрачена. Результаты НИОКР являются собственностью большой ценности, как и материальные активы. Как и материальными активами, интеллектуальной собственностью необходимо управлять. Поэтому очень важно обеспечить, чтобы разработчики понимали важность защиты интеллектуальной собственности и управления интеллектуальной собственностью.

Однако недостаточно только осознать важность интеллектуальной собственности. Разработчики должны понимать, что защита, управление и эксплуатация интеллектуальной собственности являются специальной деятельностью, которая требует специальной квалификации и ресурсов, которые включают, но не ограничиваются квалификацией в области защиты интеллектуальной собственности, коммерциализации интеллектуальной собственности, юриспруденции, договорной деятельности. Для защиты и эксплуатации интеллектуальной собственности нужны денежные ресурсы и время. Поэтому роль центров коммерциализации состоит в установлении с разработчиками доверительных отношений и в предоставлении им всего спектра услуг собственными силами и силами привлеченных специалистов.

3.2. Проблемы осознания важности интеллектуальной собственности

К несчастью, слишком часто разработчики не понимают ценности собственных разработок или целей финансирующих их организаций. Например, исследовательские проекты в области медицины финансируются с целью создания разработок, которые приведут к созданию новой продукции, призванной улучшить услуги в области здравоохранения для улучшения здоровья людей. Но инвесторы не вложат огромные средства в доведение результатов исследований до рынка, если они не получат некоторого монопольного положения, которое в общем обеспечивается патентами или другими формами интеллектуальной собственности. Если исследователи опубликуют (часто из-за небрежности) результаты исследований до их защиты, они могут обесценить их для инвесторов и поставить под удар любые исследования в этой области. Это ключевой вопрос, который встает перед учеными и разработчиками во всех странах мира постоянно, так как ежегодно появляются новые ученые, которые хотели бы осуществить коммерциализацию результатов своих работ.

Поэтому семинары по защите интеллектуальной собственности должны проводиться для исследователей и разработчиков, а также для студентов вузов на ежегодной основе для того, чтобы они понимали основы защиты интеллектуальной собственности, могли выделять объекты интеллектуальной собственности в своей работе и правильно оформлять ее. Они также должны понимать, что их действия по отношению к создаваемой ими интеллектуальной собственности регулируются также и политикой НИИ, где они работают, в сфере интеллектуальной собственности, системой патентования и отношений с центрами коммерциализации.

Основной проблемой является преждевременная открытая публикация результатов исследований разработчиками. Однако «ученые живут для публикации результатов своих исследований и публикуют для того, чтобы жить». Поэтому призывать их не публиковать результаты исследований или задерживать такие публикации не является эффективным. Однако, если они понимают, как работает система защиты интеллектуальной собственности, они могут одновременно

публиковать данные о своих исследованиях и обеспечивать защиту созданной ими интеллектуальной собственности. К сожалению, существует огромное количество «подводных камней», из-за которых происходит преждевременное раскрытие сути изобретения. Например, нужно опасаться ниже перечисленных потенциальных «ловушек» для ученых, не все из которых являются скрытыми:

- Публикации в открытых источниках
- Включение информации в тезисы докладов или другие доступные для публики документы, депонированные в библиотеках
- Размещение информации в Интернет
- Устное или письменное описание результатов работ на выставках, научных и практических конференциях, в стендовых докладах
- Препринтные издания статей или докладов
- Любые демонстрации результатов на выставках, днях открытых дверей, на коллоквиумах или в лекциях
- Рассказ о результатах работ посетителям института, лаборатории или инновационной компании, доклад о результатах работ в стенных газетах
- Утечка информации о результатах экспериментов или испытаний без каких-либо усилий по предотвращению таких утечек информации

Для того, чтобы объект был патентоспособным, необходимо, чтобы он обладал изобретательским уровнем. Это не должно быть «тривиальным» изменением, внесенным в устройство или способ или вещество. И это должно создавать ясно ощутимый и значительный эффект по сравнению с известным уровнем техники. Таким образом, суть изобретения не должна быть очевидна для лица, которое является специалистом в этой области.

Согласно Патентному закону Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ «Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Однако, новизна может являться тем «подводным камнем», на который может натолкнуться заявитель на выдачу патента, потому что новизна может оспариваться в будущем, когда патент уже будет выдан, лицензии на него начнут продаваться и приносить прибыль. Например, при описании успешной разработки изобретатель может использовать такие выражения:

«Сидоров и Иванова продемонстрировали это. Поэтому мы решили испытать это». «Мы предсказывали, что это произойдет, и эти результаты подтвердили наши предположения».

Эти слова звучат так, будто бы было совершенно очевидно то, что испытывалось, и поэтому успех в испытаниях был достигнут. Такие высказывания могут быть использованы для оспаривания действительности патента.

Должно проводиться обучение правильному ведению лабораторных журналов. Это является базовым требованием к исследователям. Для всех форм защиты интеллектуальной собственности «бремя» защиты и доказательства, как интеллектуальной собственности, так и даты ее создания, лежит на изобретателе. При этом «бремя» доказательства редко ложится на тех, кто злоупотребляет интеллектуальной собственностью. Это особенно часто встречается в случае нарушения авторских прав и нерегистрируемых прав на конструктивные разра-

ботки. Однако и для тех видов интеллектуальной собственности, которые требуют регистрации, таких, например, как патенты, «бремя» доказательства лежит на создателе изобретения – только на более ранней стадии.

Обычно считается хорошей практикой, когда исследователи, разработчики и инженеры ведут журнал наблюдений или журнал работ. Многие ведут такие журналы, но не в том виде, который мог бы применяться для доказательств авторства в суде. Непрерывная и хронологическая запись об исследованиях и разработках является ценным активом для любой организации, будь то малая или большая. Такие журналы обеспечивают непрерывность исследований и разработок и являются источником информации, который не зависит от смены персонала или провалов в памяти.

Обеспечение стандарта ведения отчетов о выполнении научно-исследовательских работ в организации помогает обеспечивать ситуацию, в которой создаваемая интеллектуальная собственность не будет утеряна, но и более того, будет выявлена на более ранних стадиях ее создания. Любая организация, вовлеченная в процесс создания интеллектуальной собственности, должна вести журнал учета всех идей и изобретений. Такие журналы должны быть собственностью научно-исследовательского учреждения или собственников интеллектуальной собственности. Они должны постоянно обновляться. Записи должны вестись при свидетелях. При этом журналы необходимо постоянно проверять на определение потенциала создания интеллектуальной собственности.

Правильное использование лабораторных журналов для записи всех проводимых работ, относящихся к проекту, имеет огромное значение не только в целях патентования изобретений, но также и для создания других форм интеллектуальной собственности, таких как: авторское право, торговые марки и др. Таким образом, лабораторные журналы являются чрезвычайно ценным инструментом. Необходимо призывать всех исследователей использовать его.

Если лабораторные журналы ведутся правильным образом, то они могут быть в будущем доказательством того, что, когда и кем было сделано в рамках какого-либо проекта. Если же журналы ведутся не должным образом, будет трудно доказать, что было задумано и сделано, а также в какие дни проводились работы. Все это может привести к большим расходам и большим потерям средств. Поэтому важно вести лабораторные журналы таким образом, чтобы сама их форма обеспечивала доступ к доказательствам авторства. С юридической точки зрения записи в лабораторных журналах должны быть достаточны для доказательства определенных фактов, таких как зарождение идеи, испытание модели, результаты опытов. Необходимо таким образом вести журналы наиболее подробно и ясно, чтобы они сами не стали обузой для разработчиков.

3.3. Роль центров коммерциализации в осознании разработчиками важности интеллектуальной собственности

Недостаточно только осознать важность защиты интеллектуальной собственности. Исследователи также должны понимать, что защита, управление и эксплуатация интеллектуальной собственности является сложной задачей, которая требует специальных знаний и ресурсов, о которых уже говорилось ранее. В равной степени важно, чтобы между центрами коммерциализации и разработчиками сложились доверительные отношения в части работы с объектами интеллектуальной собственности.

Поэтому очень важно рекламировать профессиональные услуги центров коммерциализации, например, в части защиты и управления интеллектуальной собственности.

Центры коммерциализации должны обмениваться мнениями с разработчиками по проблемам защиты интеллектуальной собственности. Нужно создать такую ситуацию, в которой разработчик при достижении потенциально ценного результата думал бы в первую очередь о том, чтобы обратиться за помощью в защите такого результата к сотрудникам центров коммерциализации.

Поэтому сотрудниками центров коммерциализации должны быть обеспечены постоянные контакты с разработчиками. Некоторые примеры инструментов для поддержания таких контактов приводятся ниже:

- **Личные контакты**
Невозможно постоянно проводить время со всеми изобретателями, поэтому при планировании такой работы необходимо расставлять приоритеты, выделяя время для встреч только с важными или влиятельными исследователями.
- **Семинары**
Семинары создают хорошие возможности для донесения сведений до аудитории. Однако, не все исследователи посещают семинары, поэтому семинары нужно регулярно повторять. Важно проводить такие семинары в начале каждого академического года и приглашаться на них, например, директором, должны как минимум все новые члены коллектива исследователей. На таких семинарах кроме обсуждения важности защиты интеллектуальной собственности и роли центров коммерциализации в такой защите должно быть и освещение политики научно-исследовательского учреждения в области защиты интеллектуальной собственности.
- **Информационные письма**
Информационные письма хорошо использовать для донесения до тех разработчиков, с которыми не удастся встретиться лично и которые не посещают семинары, различных сообщений, новостей, историй успеха. Информационные письма требуют небольших затрат средств, особенно, если использовать электронную почту – все разработчики имеют адреса электронной почты и регулярно их проверяют. Такие письма являются хорошим напоминанием разработчикам о существовании центров коммерциализации.
- **Другие издания**
Любые другие публикации, такие как «пресс-релизы», новые буклеты, новые страницы в Интернет, извещения о проведении семинаров, курсов, выставок, ярмарок и другие публикации являются поводом для возобновления контактов с разработчиками и напоминанием о роли и деятельности центров коммерциализации технологий.

- **Особые даты**

Для поддержания контактов можно использовать особые даты. Например, рождество, когда посылаются открытки, поздравления, начало и окончание учебного, академического или финансового года.

- **Групповая рассылка**

Базы данных групп исследователей, профессоров и других важных лиц могут быть инструментом для быстрого распространения информации заинтересованному кругу лиц.

В целом задачей такого внутреннего маркетинга и повышения осведомленности разработчиков о проблемах защиты и эксплуатации интеллектуальной собственности является призыв к разработчикам приходить в центры коммерциализации как можно раньше для того, чтобы защитить ценную интеллектуальную собственность и предотвратить преждевременное раскрытие сути изобретения.

4.

С чего центр коммерциализации должен начать работу с изобретателями?

Сотрудникам центров коммерциализации рекомендуется устроить встречу с изобретателем (или изобретателями) для того, чтобы не только получить как можно более полное впечатление об изобретении, но и установить рабочий контакт с изобретателем, который является очень важным в процессе работы по коммерциализации технологий. В ходе таких встреч сотрудникам центра коммерциализации, прежде всего, необходимо идентифицировать объект интеллектуальной собственности и определить состояние этого объекта на момент контакта с разработчиком. Для этого сотрудники центра коммерциализации могут составить список типовых вопросов, который поможет им структурировать переговоры с разработчиком. Вот пример такого типового вопросника:

1. Обеспечил ли изобретатель конфиденциальность информации о своей разработке?

Изобретатель имеет право предоставлять информацию о потенциальном патенте только на условиях соглашения о конфиденциальности. Такое конфиденциальное разглашение информации не является препятствием для подачи заявки на выдачу патента и для последующей выдачи патента. Однако, если разработчик выступил на выставке или конференции и раскрыл суть своего изобретения, то патентная защита разработки не может быть обеспечена. Но если подана заявка на выдачу патента, то может выполняться раскрытие информации под грифом «Подана заявка на выдачу патента». Такое раннее раскрытие информации об изобретении и о том, что оно патентуется, может также иметь коммерческую ценность.

2. Является ли новая разработка новым устройством (позволяющим производить что-то более эффективно); новым способом (позволяющим делать что-то более экономично); новым материалом или веществом?

Если идея воплощается в устройстве, способе, веществе, штамме, то она может быть запатентована. Но если идея состоит в разработке бизнес плана, новом способе представления информации, то она не может быть запатентована. Если идея – новое программное обеспечение, строящееся на принципиально новых решениях, то она может быть запатентована или защищена авторским правом. Поэтому необходимо выяснить, что представляет собой идея, в чем она может быть воплощена.

3. Изменяет ли разработка существующие устройства, способы или вещества?

Если разработка изменяет существующие устройства, способы или вещества, то она все равно может быть запатентована, т.к. основное количество патентов связано с повышением эффективности, улучшением качества, снижением энергоемкости и затрат существующих технологий.

4. Имеется ли описание разработки или идеи?

Если у разработчика имеется только модель устройства или способа, то этого еще не достаточно для патентования. Необходимо иметь подробное техническое описание, чертежи и доказательства технической осуществимости идеи для того, чтобы подать заявку на выдачу патента.

5. Кем была создана разработка или идея?

Если разработка создана в рамках служебного задания, то разработчик является ее автором, но владельцем разработки и в последующем патентообладателем будет работодатель. Таким образом, нужно определять в каких условиях была создана интеллектуальная собственность, кто является ее автором, а кто будет заявителем на выдачу патента и собственником патента.

Кроме этого, можно задать и следующие вопросы:

6. Попробуйте описать суть изобретения в нескольких фразах.
7. На каком рынке имеется потенциал коммерциализации изобретения?
8. На какой стадии находится разработка (например, существует прототип, нужны дополнительные исследования для проверки концепции и др.)?
9. С кем изобретатели обсуждали результаты своих исследований? Какова была цель и каково содержание этих обсуждений? Подписывалось ли соглашение о конфиденциальности перед проведением таких обсуждений?
10. Опишите содержание письменных документов, в которых упоминается изобретение.
11. Публиковались результаты, представлялись ли результаты на конференциях, в тезисах и т.д.?
12. Посылалась ли информация об изобретении по электронной почте? Обсуждалось ли изобретение с коллегами через Интернет, например, в форумах?
13. Велись ли журналы научно-исследовательских работ (например, журналы лабораторных работ)?
14. Будет ли использоваться информация об изобретении в кандидатских или докторских диссертациях до опубликования патента?
15. Проводились ли патентные исследования?

16. Были ли у изобретателей обсуждения с частными компаниями о лицензировании или инвестировании в разработку? Каким были результаты этих обсуждений?
17. Можно ли определить тип компаний или организаций, которые смогли бы стать лицензиатами?
18. Какова конкуренция в сфере НИОКР в области изобретения? Какая конкуренция ожидает разработанную технологию на рынке?
19. Каковы на взгляд изобретателей те уникальные параметры конечной продукции, производимой с использованием разработанной технологии, которые будут способствовать продажам продукции?
20. Что является главным преимуществом внедрения новой разработки – снижение себестоимости/цены или новые потребительские свойства?

Такие же перечни вопросов могут разрабатываться и для обсуждения состояния интеллектуальной собственности с разработчиками полезных моделей и товарных знаков.

Удобным средством для того, чтобы начать работу с изобретателями, является информационная форма о технической сущности изобретения. Пример такой формы приведен ниже:

ПРИМЕР 2 ФОРМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ (РАСКРЫТИЯ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ)

Контактное лицо:											
Дата контакта:											
Возможная форма интеллектуальной собственности:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Патент</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Товарный знак</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Полезная модель</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Авторское право</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Конфиденциальная информация (know-how)</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Патент	<input type="checkbox"/>	Товарный знак	<input type="checkbox"/>	Полезная модель	<input type="checkbox"/>	Авторское право	<input type="checkbox"/>	Конфиденциальная информация (know-how)	<input type="checkbox"/>
Патент	<input type="checkbox"/>										
Товарный знак	<input type="checkbox"/>										
Полезная модель	<input type="checkbox"/>										
Авторское право	<input type="checkbox"/>										
Конфиденциальная информация (know-how)	<input type="checkbox"/>										
Техническое описание:	Описание должно быть достаточно подробным и содержать чертежи, фотографии и описание прототипов.										
Предполагаемый уровень новизны:	Необходимо включить описание технологии и на какой стадии она находится										
Потенциальное коммерческое использование и рынки:	Описать известные способы применения, известных производителей, существующие лицензионные соглашения на аналоги										
Источники интеллектуальной собственности:	Кто владеет разработкой, из которой создана интеллектуальная собственность?										
Публикации об исследованиях:	Обзор сделанных публикаций										
Изобретатели / Авторы:	Ф.И.О., должность, форма финансирования исследований.										
Другая информация:											

Глава 5.

Оценка интеллектуальной собственности

Дональду Питерсону, Исполнительному Вице-Президенту и Главному Финансовому Директору компании Lucent Technologies Inc., которая является одной из ведущих компаний в мире по внедрению интеллектуальной собственности в производство, принадлежит высказывание: «Essentially, treating intellectual property strategically means you're aware of the value of the assets» – «По существу, стратегический подход к интеллектуальной собственности означает, что вы знаете стоимость ваших активов»

Роль центров коммерциализации должна состоять во всемерном содействии разработчикам в оценке интеллектуальной собственности. При этом при работе с научно-исследовательскими институтами может быть внедрена система регулярной оценки интеллектуальной собственности с участием сотрудников центров коммерциализации. Удобной формой проведения оценки интеллектуальной собственности является использование различных форм, которые включали бы в себя оценку таких факторов, как потенциальный рынок, влияние интеллектуальной собственности на развитие рынка, конкурирующие продукты и услуги, сроки вывода интеллектуальной собственности на рынок, возможные формы защиты интеллектуальной собственности и другие. При этом важно, чтобы разработчики самостоятельно, либо с помощью сотрудников центров коммерциализации провели патентный поиск для определения патентной чистоты, изучили конкуренцию и провели маркетинговые исследования. При этом для расстановки приоритетов и оценки значимости интеллектуальной собственности как в портфеле научно-исследовательского учреждения, так и в портфеле объектов интеллектуальной собственности, продвигаемой центром коммерциализации, необходимо вводить систему баллов или систему ранжирования интеллектуальной собственности. Один из практических вариантов формы проведения оценки интеллектуальной собственности приведен ниже.

Необходимость постоянной оценки интеллектуальной собственности и соотнесение возможности ее эксплуатации с потребностями рынка вытекает из самой сути деятельности центров коммерциализации. Центры коммерциализации работают над задачей коммерциализации результатов НИОКР. Но известно, что «... существует гораздо больше новых идей и инновационных проектов, чем ресурсов, необходимых для их коммерциализации». (Cooper, Robert G., «Selecting Winning New Product Projects: Using the NewProd System,» Journal of Product Innovation Management, 1985:2:34-44.) Поэтому серьезной проблемой является то, что большинство инновационных идей вообще не может быть коммерциализовано на данном конкретном этапе развития рынка.

Сложность процессов отбора новых проектов, основанных на положительной оценке возможностей коммерциализации интеллектуальной собственности, в портфель технологий центра коммерциализации в существенной степени зависит от категорий проектов коммерциализации технологий и от опыта сотрудников центра коммерциализации по работе с определенными технологиями и проектами. Основное внимание центров коммерциализации может быть сконцентрировано на 6 категориях наукоемких проектов:

- Медико-биологические (биотехнологические) проекты.
- Проекты в области информационных технологий.
- Проекты в области энергетики и энергосбережения.
- Проекты в области оборудования и приборостроения.
- Проекты в области ресурсосберегающих технологий и материалов.
- Проекты в области транспорта и строительства.

Хотя каждая из категорий проектов коммерциализации технологий предполагает применение разных подходов для отбора проектов, процесс отбора в рамках всех категорий строится на применении трех основных целей управления портфелем технологий:

- Повышение ценности портфеля технологий для центра коммерциализации за счет успешного достижения целей отдельных проектов коммерциализации технологий и портфеля технологий в целом.
- Баланс портфеля проектов коммерциализации технологий. Наиболее распространенным методом установления баланса в рамках портфеля проектов является:
 - баланс проектных рисков и выгод, приобретаемых владельцами технологий при выполнении проектов коммерциализации технологий,
 - баланс простоты выполнения проекта и привлекательности проекта для центра коммерциализации с точки зрения инновационной технологии, ее рыночного потенциала и коммерческой привлекательности.
- Связь проектов коммерциализации технологий со стратегией деятельности центра коммерциализации.

Поэтому для отбора проектов коммерциализации технологий центрам коммерциализации рекомендуется применять, помимо других, четыре метода:

- Метод оценки технологии с точки зрения создания выгоды/пользы для общества.
- Метод определения экономической эффективности проекта коммерциализации технологий.
- Метод привязки к имеющимся проектам или программам, над реализацией которых работает центр коммерциализации технологий.
- Метод предварительных маркетинговых исследований.

При отборе проектов коммерциализации результатов НИОКР необходимо учитывать фазу исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ, в которой находится разработка технологии. С позиций управления проектами коммерциализации технологий и портфелями таких проектов рекомендуется учитывать, что научно-исследовательские и инновационные проекты могут находиться на трех отдельных фазах, каждая из которых должна производить результат определенного вида. Пример разделения всего процесса НИОКР на фазы приведен в Таблице 3.

Таблица 3 Фазы и результаты научно-исследовательских работ и проектов коммерциализации технологий

Фаза научно-исследовательских и инновационных проектов	Результат завершения фазы
Фаза научных исследований	Отчет о результатах исследований
Опытная фаза с проведением преинвестиционных исследований и предварительных технико-экономических обоснований эффективности технологий	Прототипы, результаты лабораторных или опытных испытаний
Фаза разработки способов промышленного применения новой технологии.	Проект новой продукции или новых услуг, производимых с применением новой технологии

Рекомендуется производить отбор объектов интеллектуальной собственности и основанных на них технологиях для включения их в портфели технологий центров коммерциализации на основе следующих 8 параметров проектов или результатов проектов:

1. Превосходство результатов проекта, качество и уникальность результатов проекта.
2. Соответствие результатов проекта существующему уровню науки и техники.
3. Рыночная потребность в результатах проекта.
4. Экономические преимущества, создаваемые для конечных пользователей, результатами проекта.
5. Новизна результатов проекта.
6. Соответствие результатов проекта технологическим возможностям пользователей.
7. Конкурентоспособность результатов проекта.
8. Широта возможностей применения результатов проекта.

ПРИМЕР 3 ФОРМА ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Наименование проекта (интеллектуальной собственности) _____

Наименование параметра	Балл	Вес параметра	Итого
Защита интеллектуальной собственности, включая форму защиты, новизну, изобретательский уровень, план по использованию интеллектуальной собственности	5
Размер рынка (размер платежеспособного спроса)	5
Поддержка эксплуатации интеллектуальной собственности изобретателем (опыт предоставления инжиниринговых услуг, участие во внедрении и эксплуатации интеллектуальной собственности и др.)	4
Влияние интеллектуальной собственности на состояние рынка предлагаемой продукции или услуг	3
Сроки публикации информации об интеллектуальной собственности – немедленное раскрытие информации (да=1; нет=10)	1
Срок вывода интеллектуальной собственности в режим эксплуатации (длительный = 1; короткий = 10)	1
Опыт работы центра коммерциализации в области применения объектов данной интеллектуальной собственности (возможность квалифицированной поддержки, возможность представления изобретателя в переговорах, прецеденты)	1
ИТОГО:			
Дополнительная информация:	_____		
Результаты патентных исследований	_____		
Результаты маркетинговых исследований	_____		

Примечание: Баллы выставляются по 10-ти бальной шкале. Максимальная итоговая оценка составляет 200 баллов.

ПРИМЕР 4 ФОРМА ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Необходимо поставить правильную оценку	5	4	3	2	1	Балл
Экспертиза заявки на выдачу патента	Может быть положительной	Противопоставлений не было	Предварительная экспертиза прошла	Заявка отклонена/идет переписка	Заявка отклонена окончательно	/5
Срок действия патента (оставшийся)	больше 15 лет	10 -15 лет	5-10 лет	3-5 лет	1-3 лет	/5
Другие экспертные заключения на заявку на выдачу патента	Может быть положительной	Противопоставлений не было	Предварительная экспертиза прошла	Заявка отклонена/идет переписка	Заявка отклонена окончательно	/5
Сущность изобретения	Фундаментальное	Почти фундаментальное	Крупный шаг в развитии технологий	Умеренное улучшение технологий	Малое улучшение технологий	/5
Насколько сильна защита интеллектуальной собственности	Очень сильная	Сильная	Средняя	Слабая	Очень слабая	/5
Возможность противопоставлений других изобретений	Риска нет	Имеется малое количество аналогов	Имеется среднее количество аналогов	Имеются сходные технологии	Имеется большое количество сходных технологий	/5
Тип охраны: имеется ли только одна форма защиты или несколько?	Имеется набор сильных форм охраны				Единственная форма защиты	/5
Потенциал усилить защиту патента или создать портфель объектов интеллектуальной собственности (существуют ли другие патенты, которые в совокупности с предлагаемым усиливают позицию основного патента)	Очень сильный	Сильный	Средний	Слабый	Очень слабый	/5
Потенциал усиления патента путем проведения дополнительных НИОКР	Очень сильный	Сильный	Средний	Слабый	Очень слабый	/5
Свободна ли интеллектуальная собственность от обязательств?	Обязательств нет		Не уверен, может быть		Имеются обязательства по использованию ИС	/5
Суммарный балл						/50

При проведении оценки интеллектуальной собственности важно, чтобы сотрудники центра коммерциализации вели журнал встреч с изобретателями и обсуждения проблем защиты интеллектуальной собственности. Такой журнал может отражать состояние обсуждений по интеллектуальной собственности, действия, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и ее последующую коммерциализацию. Пример такого журнала приведен ниже. Представленные здесь формы и пример журнала состояния объектов интеллектуальной собственности могут применяться как для предварительной, так и для детальной оценки интеллектуальной собственности.

ПРИМЕР 5 ЖУРНАЛ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Журнал состояния объекта интеллектуальной собственности

№ для ссылок:

Научно-исследовательское учреждение:

Название НИОКР или проекта:

Дата :

Ответственный сотрудник центра коммерциализации (ОТТ):

Исследователи/изобретатели:

.....

А. Активности по отношению к результатам НИОКР

1. Действий со стороны ОТТ не было – пересмотреть черезмесяца: К (дата)
2. Необходимо содействие со стороны ОТТ (см. ниже) – встретиться с исследователями/изобретателями в следующий раз через месяцев: К (дата)
3. Содействия со стороны ОТТ не требуется. См. комментарии.

Б. Содействие со стороны центра коммерциализации

Виды содействия

Внутренняя информация

Внешняя информация

1. Сущность разработки
2. Область применения (индустрия)
3. Маркетинговые и другие исследования
4. Подготовка предложений по защите ИС
5. Защита интеллектуальной собственности
 - 5.1. Анализ интеллектуальной собственности
 - 5.2. Стандартное соглашение о конфиденциальности
 - 5.3. Нестандартное соглашение о конфиденциальности
 - 5.4. Патенты или другие формы защиты ИС
6. Соглашения и контракты об использовании ИС – стандартные
7. Соглашения и контракты об использовании ИС – нестандартные
8. Другая информация
9. Комментарии
10. Копию направить:

5.1. Предварительная оценка интеллектуальной собственности

При проведении оценки интеллектуальной собственности необходимо определить возможность патентования или использования других форм защиты интеллектуальной собственности. Нужно определить, насколько просто или сложно будет экспертам отклонить заявку на выдачу патента и противопоставить ему ближайшие аналоги и прототипы.

При первоначальной оценке интеллектуальной собственности, которую могут проводить сотрудники центра коммерциализации, необходимо провести предварительный (не подробный) поиск аналогов по литературе, бюллетеням патентов, для того, чтобы определить, имеет ли результат НИОКР, предлагаемый в качестве интеллектуальной собственности, изобретательский уровень, новизну, какие исследования и разработки уже проводились в данной области. При этом может оказаться, что то, что казалось новой технологией, построенной на оригинальной идее, уже где-то разработано и применяется. Задачей такого предварительного исследования является определение направлений дальнейших действий по отношению к результатам НИОКР. Ведь если патентный поиск покажет, что существуют подобные разработки, это сэкономит массу средств и времени. Поэтому центры коммерциализации технологий уже на этом этапе могут прибегать к услугам профессиональных патентоведов, патентных поверенных и других специалистов в области оценки, защиты и управления интеллектуальной собственностью. Для поиска могут использоваться самые современные средства, такие как Интернет (например, в России это может быть сайт www.fips.ru, на котором имеются как бесплатные, так и платные ресурсы в виде реестров изобретений, патентов, полезных моделей и др., за рубежом это может быть www.espacenet.com). Частью этих ресурсов можно пользоваться бесплатно. Если патентный поиск выявил существующие патенты в рассматриваемой центром области технологий, то результаты такого поиска могут привести к корректировке заявок на выдачу патента или на подачу заявок на выдачу патентов, которые усовершенствуют существующие и повышают эффективность применения технологий.

Оценка состояния интеллектуальной собственности на первых этапах работы с изобретателями/исследователями может быть субъективной. Однако ее должно быть достаточно, чтобы сотрудники центра коммерциализации смогли сформировать свое собственное мнение о потенциале данного объекта интеллектуальной собственности и его возможной коммерческой ценности. При этом необходимо помнить, что ценны не только те объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть запатентованы, но и те, которые могут быть представлены в форме know-how. Далее сотрудники центра коммерциализации должны принять решение, продолжать ли работать с данным изобретением, как его защищать, как им управлять и, в конечном счете, как осуществить его коммерциализацию.

Если центр коммерциализации решает продолжать работать с данной разработкой, то уже на этом этапе необходимо определить кто и на каких условиях будет владеть данной интеллектуальной собственностью, как будут распределяться права собственности и авторство на изобретение между исследователями/изобретателями и научно-исследовательским учреждением. Для этого заключается патентное соглашение между всеми участниками процесса патентования, из которого будет ясно, что (а) научно-исследовательский институт будет заинтересован в коммерциализации идеи и изобретения, а (б) изобретатели подтвердят, что являются авторами данной разработки и будут поддерживать процесс коммерциализации и участвовать в нем. Если же научно-исследовательский институт не заинтересован в коммерциализации разработки, то патентное соглашение между участниками процесса должно давать изобретателям возможность на определенных условиях заниматься коммерциализацией результатов НИОКР самостоятельно.

5.2. Подробная оценка интеллектуальной собственности и перспектив ее коммерциализации

Основная проблема оценки перспектив коммерциализации интеллектуальной собственности состоит в том, что необходимо оценить потребность рынка в новой продукции или услугах, которые могут еще не существовать, а пользователи могут даже не догадываться о них. Поэтому в основе оценки перспектив коммерциализации лежит минимизация рисков и расширение возможностей эксплуатации объектов интеллектуальной собственности, при этом необходимо понять, что полностью исключить риски нельзя, но ими можно управлять, предотвращать и снижать. Поэтому для подробной оценки интеллектуальной собственности целесообразно использовать структурированный подход с четкой методологией оценки перспектив коммерциализации.

Кто лучше всех оценит изобретение?

Этот же вопрос можно задать иначе: «Кто лучше всех оценит ценность изобретения?» Отвечать на него должны не только технологи, патентоведы. Необходимо учесть мнение широкого круга людей, которые оценят ценность изобретения. Поэтому нужно опросить и систематизировать отзывы руководителей коммерческих предприятий, которые могут использовать изобретение, разработчиков (изобретателей), патентоведов, юристов и других специалистов. Оценка технологии и лежащей в ее основе интеллектуальной собственности, с одной стороны, и оценка рынка, с другой, очень сильно влияют на проблемы коммерциализации технологии.

Сильные стороны и сфера применения интеллектуальной собственности

Сильные стороны – это не только изобретательский уровень, новизна и возможности технического использования в индустрии. Сильные стороны интеллектуальной собственности возникают тогда, когда пользователи захотят использовать продукцию/услуги, произведенные с применением запатентованной технологии.

Необходимо оценить сферу применения изобретения. Имеет ли патент сильные стороны и широкую область применения?

Владение интеллектуальной собственностью

Обладание интеллектуальной собственностью является критической проблемой. Если ситуация с владением интеллектуальной собственностью неясна, то трудно оценить перспективы коммерциализации. Ответ на этот вопрос всегда сложен, когда интеллектуальная собственность создана в результате выполнения коллаборативного проекта, либо с участием не работающих в организации специалистов, например, студентов или повышающих квалификацию исследователей. Здесь важно ответить на следующие вопросы

- Защищены ли основные признаки интеллектуальной собственности?
- Каким образом обеспечена защита интеллектуальной собственности, на каких территориях?
- Кто владеет интеллектуальной собственностью, созданной в рамках НИОКР?
- Используется ли какая-либо предшествующая интеллектуальная собственность в конечном продукте, созданном с использованием разработанной интеллектуальной собственности?
- Кто обладает правами на эту предшествующую интеллектуальную собственность?
- Существуют ли патенты, способные блокировать конечный продукт?
- Выдавались ли лицензии на право использования интеллектуальной собственности? Какие, кому, когда?

Определить возможности и слабости интеллектуальной собственности

Для определения возможностей и слабостей интеллектуальной собственности применяют самые различные методики. Примером таким методик является построение диаграммы частот цитирования тематики изобретения или методика построения тематических карт. Существует несколько компаний, которые разрабатывают инструментарий для построения частот цитирования или тематических карт. Одной из таких компаний является Micropatent с ее программным продуктом Aureka (см. www.micropatent.com).

Создание портфеля интеллектуальной собственности и определение возможностей сотрудничества с другими разработчиками

Определив карту применения интеллектуальной собственности можно рассмотреть вопрос расширения областей применения разработки. Первое изобретение обычно является только началом. На основе результатов НИОКР можно создавать целый портфель объектов интеллектуальной собственности, который позволит усилить позиции ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, в частности, через сотрудничество с другими разработчиками и исследователями.

Возможности использования

Насколько связано использование разработанной интеллектуальной собственности с необходимостью применения лицензий третьих лиц. Это может сильно повлиять на коммерческую возможность использования интеллектуальной собственности. Для прояснения ситуации необходимо ответить на следующие вопросы:

- На какой стадии развития находится технология? Насколько она близка к конечному продукту?
- Было ли продемонстрировано реальное применение технологии?
- Доступны ли демо-версии или прототипы?
- Проведено ли сравнение продукта/технологии с имеющимися альтернативами?
- Что нового в продукте, чем он уникален?

Описание продукции/услуг

Необходимо ответить на вопросы:

- Каковы конечные продукты (товары/услуги), получаемые в результате применения созданной интеллектуальной собственности?
- Какие потребности пользователей будут удовлетворяться в результате применения разработанной технологии?
- Какие аспекты интеллектуальной собственности вносят вклад в потребительскую привлекательность конечного продукта/услуг?
- Каковы преимущества конечной продукции/услуг в сравнении с существующими на рынке?

Целевые рынки

При определении рынков необходимо не забывать о разных временных масштабах, в которых развиваются технологии на разных рынках:

- Большие и быстро растущие рынки.
- Рынки с большими и неудовлетворенными потребностями.
- Возможности лицензирования и создания новых предприятий на целевых рынках.

Для определения целевых рынков необходимо изучить информацию в Интернет, специальные отчеты, провести опрос компаний и исследователей. Целесообразно проанализировать возможности технологии через участие в торговых выставках и ярмарках. Какие вопросы следует задать при выявлении целевых рынков?

- Какой рынок является оптимальным для вывода продукции/услуг?
- Кто конечные пользователи продукции/услуг, созданных с применением новой технологии, и каковы их потребности?
- Каков размер рынка и скорость его роста?
- Какие конкурирующие решения применяются для удовлетворения нужд рынка (непосредственно или опосредованно)?
- Каковы единственные в своем роде параметры, которые будут способствовать продажам продукции/услуг, созданных с применением новой технологии?
- Нужны ли дополнительные технологии, чтобы создавать «продаваемый» пакет для пользователей?
- Кто являются потенциальными покупателями лицензий? Будут ли это крупные транснациональные корпорации или малые и средние предприятия?
- Имеются ли ограничения юридического или сертификационного характера?
- Каковы другие барьеры вхождения на рынок (например, минимальная величина инвестиций)?

Возможности и ограничения для продвижения коммерциализуемой технологии в конечный продукт и на рынок

- Возможности и опыт собственного производства (в том числе малосерийного производства).
- Опыт разработчиков в коммерциализации технологий.
- Управленческая команда для коммерциализации технологий.
- Требования для получения лицензий/разрешений/сертификатов.
- Другие достоинства и недостатки.
- Другие возможности и опасности / риски.

Выявление потенциальных партнеров для коммерциализации технологии

- Производитель конечного продукта
- Производитель промежуточного продукта
- Посредники в производстве
- Посредники в передаче технологии
- Другие

В заключение необходимо сказать, что вопросы рынка, применения технологий и оценка возможностей применения интеллектуальной собственности будут трудными и их нужно решать для того, чтобы минимизировать риски коммерциализации.

6.

Защита интеллектуальной собственности

В основе защиты интеллектуальной собственности лежит знание законодательства Российской Федерации и международного законодательства.

Защита интеллектуальной собственности в Российской Федерации регулируется следующим законодательством об интеллектуальной собственности:

- Авторское право.
- Патентное право.
- Законодательство о средствах индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
- Законодательство о нетрадиционных объектах интеллектуальной собственности.

Ссылки на законодательство РФ в области защиты интеллектуальной собственности приведены в «Источниках информации».

Конвенция об учреждении Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), а также законодательные акты в области патентного и авторского права России, являющейся членом ВОИС, предусматривают, что объектами права интеллектуальной собственности являются:

- литературные, художественные произведения и научные труды;
- исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи;
- изобретения во всех областях человеческой деятельности;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименования и обозначения, в том числе указания на источник происхождения и наименования места происхождения;
- пресечение недобросовестной конкуренции.

Международные соглашения по охране промышленной собственности включают в себя Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности.

- Основной принцип Парижской Конвенции: принцип национального режима.

- Основное положение Парижской Конвенции, относящееся к охране изобретений – принцип независимости патентов: патенты, выданные в разных странах-участницах Парижской Конвенции, независимы друг от друга.
- Важнейшее преимущество, предоставляемое участникам Парижской Конвенции – это право конвенционного приоритета.

Международные соглашения по охране промышленной собственности, заключенные в рамках Парижской Конвенции содействуют в решении следующих проблем:

- Получении правовой охраны отдельных объектов промышленной собственности.
- Проведении поиска информации об изобретениях и товарных знаках.
- Установлении международной охраны объектов промышленной собственности.

Договор о Патентной Кооперации – Patent Cooperation Treaty (PCT) – Международная кооперация по проведению патентного поиска и экспертизы заявленных решений основана на преимуществе международного разделения труда в патентно-правовой сфере.

Цели Договора о Патентной Кооперации:

- устранение дублирования в работе патентных ведомств;
- облегчение подачи заявок на выдачу патентов в зарубежные страны;
- ускорение проведения экспертизы заявок на выдачу зарубежных патентов;
- ускорение распространения информации о новых достижениях.

Договор о патентной кооперации включает:

- Положение о международной заявке (заявка PCT).
- Положение о международной экспертизе.
- Не затрагивает прав государств – членов кооперации.
- После международного поиска и, возможно, экспертизы материалы направляются на рассмотрение в указанные заявителем страны, где решается вопрос о выдаче НАЦИОНАЛЬНОГО патента.

Региональные конвенции и соглашения

- Конвенция о выдаче европейского патента (Европейская Патентная Конвенция)
 - Действует на территории стран ЕС. Регулирует процедуру выдачи европейского патента, который, будучи выданным, действует в указанных заявителем странах в НАЦИОНАЛЬНОМ режиме.
- Евразийская Патентная Конвенция
 - Действует на территории стран бывшего СНГ. Регулирует процедуру выдачи евразийского патента, который, будучи выданным, действует в указанных заявителем странах в НАЦИОНАЛЬНОМ режиме.

Интеллектуальная собственность – это права на результаты умственной деятельности человека. Интеллектуальная собственность может быть защищена авторским правом и правом промышленной собственности. Различия между этими двумя правами приведены в Таблице 4.

Таблица 4. Сравнение авторского права и права промышленной собственности

	Авторское право	Право промышленной собственности
Содержание права	Право на копирование произведений науки искусства, литературы.	Право на использование результатов технического творчества во всех областях человеческой деятельности.
Отношение к государственной регистрации	Возникает в момент создания произведения, регистрация необязательна.	Возникает в момент регистрации охранного документа.

Объекты права промышленной собственности и соответствующие охраняемые документы приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Объекты охраны	Критерии охраноспособности	Документ
1. ИЗОБРЕТЕНИЕ	1. Новизна; 2. Изобретательский уровень; 3. Промышленная применимость.	ПАТЕНТ
2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ	1. Новизна; 2. Оригинальность; 3. Промышленная применимость.	ПАТЕНТ
4. ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ	1. Новизна; 2. Промышленная применимость	ПАТЕНТ
3. ТОВАРНЫЙ ЗНАК	Различительная способность	СВИДЕТЕЛЬСТВО
4. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Возможность идентификации	СВИДЕТЕЛЬСТВО
5. МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА	Влияние географической среды на свойства товара из данной местности	СВИДЕТЕЛЬСТВО
6. KNOW-HOW (ноу-хау)	Не охраняется	

Объекты, охраняемые авторским правом

- Изобретения. Критериями охраноспособности изобретения являются:
 - новизна,
 - изобретательский уровень и
 - промышленная применимость.
- Полезные модели (конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей):
 - новизна и
 - промышленная применимость.
- Промышленные образцы (художественно-конструкторские решения изделия, определяющие его внешний вид):
 - новизна,
 - оригинальность и
 - промышленная применимость.
- Товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования (обозначения, способные отличать, соответственно, товары и услуги одних лиц (юридических или физических) от однородных товаров и услуг (далее – товары) других лиц).
- Ноу-хау (Термин «ноу-хау» впервые был применен в США в 1916 г.):
 - организационная и/или коммерческая информация, составляющая секрет производства;
 - различного рода технические знания и опыт, не имеющие правовой охраны;
 - знания (опыт) административного, экономического, финансового или иного порядка.
- Ноу-хау в технической сфере:
 - конструкционные чертежи;
 - результаты опытов и их протоколы;
 - перечень проведенных исследовательских работ, общепринятые таблицы и результаты расчетов в их специальном применении для производства определенного продукта;
 - статистические расчеты;
 - формулы и рецепты;
 - данные о качестве материалов;
 - список деталей;

- чертежи поставляемого оборудования, включая инструкции по обработке;
 - перечни норм, которые дают сведения о результатах проведенных работ по разработке норм;
 - данные о произведенных улучшениях; рабочие планы с указанием времени и допусков.
- Ноу-хау в коммерческой сфере:
 - картотека клиентов;
 - картотека поставщиков;
 - данные об организации производства;
 - документация о программировании в коммерческой сфере;
 - документация об организации сбыта и распространения;
 - данные о финансировании;
 - методы рекламы;
 - обучение коммерческого персонала другого предприятия.

Основной формой защиты интеллектуальной собственности является патентование.

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование.

- Сроки действия (патент на изобретение – 20 лет, свидетельство на полезную модель – 5 лет)
- Ввод в коммерческий оборот через лицензионные договоры

Патент как договор представлен в Таблице 6.

Таблица 6

	Патентообладатель	Общество
Права сторон:	Право запрещать третьим лицам использовать объект охраны	Право на информацию об объекте охраны
Обязанности сторон:	Обязанность раскрывать информацию об объекте охраны	Обязанность поддерживать монополию патентообладателя

Патентная монополия исключена из сферы действия антимонопольных законодательств, определяет полномочия патентообладателя и ограничивает права патентообладателя следующим образом:

- Полномочия патентообладателя:
 - Временная монополия на использование объекта, характеризующегося патентной формулой на некоторой фиксированной территории.
- Ограничения прав патентообладателя:
 - Отсутствие использования запатентованного изобретения рассматривается как злоупотребление правом на патент.

Критерии целесообразности патентования включают в себя ответы на следующие вопросы:

- Каков технический уровень объекта интеллектуальной собственности?
- Какова экономическая эффективность его коммерциализации?
- Какова значимость конкретного изобретения в объекте техники?
- Имеется ли ноу-хау?
- Имеется ли возможность доказательства нарушения патента?
- Имеется ли рынок?
- Имеется ли интерес со стороны конкурентов?

7.

Маркетинг интеллектуальной собственности

- Опубликованные патенты являются ценным источником технической и коммерческой информации. Патентная информация:
- является большим источником информации, собранной в одном месте;
 - позволяет постоянно следить за разработкой новых технологий;
 - позволяет определять конкуренцию еще на очень ранних стадиях ее формирования;
 - может сэкономить значительные средства на проведение НИОКР;
 - является источником бесплатной информации о доступных технологиях, срок охранной защиты которых истек;
 - может показать возможности лицензирования новых технологий.

Поиск по патентным базам данных позволяет:

- Определить уровень развития технологии в определенном секторе индустрии (что было сделано ранее).
- Выявить конкуренцию – информацию о патентах конкурентов, которые покажут направление исследований и область исследований.
- Определить потенциальных покупателей лицензий – найти компании, которые активно вовлечены в процесс внедрения определенных технологий.

Использование патентного поиска может помочь НИИ и университетам правильно выбирать направления дальнейших исследований с целью их последующей коммерциализации.

Информация о патенте обычно публикуется через 18 месяцев с даты подачи заявки на выдачу патента. Частью подачи заявки является определение международной классификации потенциального патента. Большое количество организаций создает электронные базы данных о патентах. Комбинация электронных форматов и детальных классификационных систем делает эти базы данных эффективным инструментом патентного поиска.

Патентный поиск может проводиться по четырем различным категориям:

- Новизна
- Действительность патента
- Нарушения патентного права
- Уровень развития технологии

Новизна – поиск по критерию «Новизна» позволяет определить, является ли патент новым. Если изобретение уже было запатентовано или было описано в открытой печати в любой стране мира в любое время перед подачей заявки на выдачу патента, то изобретение не обладает признаком новизны. Для повышения эффективности поиска по новизне нельзя ограничиваться только патентным поиском. Необходимо вести и другие виды поиска (открытые издания, Интернет и др.).

Действительность патента – такой поиск должен определить новизну патента на момент подачи заявки на выдачу патента.

Нарушения патентного права – поиск проводится с целью определения возможного нарушения прав других патентов в случае если заявка на выдачу патента будет удовлетворена. Необходимо провести поиск глубиной 20 лет и определить были ли заявления о нарушении патента.

Уровень развития технологии показывает обзор патентов в выбранном разделе классификации. Такой поиск может проводиться по кодам классификации, наименованиям компании. Результаты поиска дадут общий обзор состояния технологии.

8.

Оценка условий коммерциализации интеллектуальной собственности

8.1. Условия коммерциализации

Условия коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности основаны на принципах патентного права:

- Принцип свободы творчества как конституционный принцип
- Принцип исключительности прав патентообладателя
- Принцип соблюдения интересов, как патентообладателя, так и общества
- Принципы инициативы и доверительного сотрудничества субъектов патентного права
- Принцип обязательной новизны объектов охраны
- Принцип охраны результатов только творческой деятельности
- Принцип обязательного государственного признания объектов охраны
- Принцип морального и материального стимулирования авторов

Оценка потенциала коммерциализации объектов интеллектуальной собственности строится на следующем принципе:

- Интеллектуальная собственность создает целый ряд затрат, которые должны быть противопоставлены ряду возможностей по генерированию дохода для тех, кто эксплуатирует эту интеллектуальную собственность.

Целесообразность патентования определяется целями использования интеллектуальной собственности. Можно выделить две основные цели использования объектов интеллектуальной собственности:

- Продажа (экспорт) продукции собственного производства
- Продажа (экспорт) технологии как цели патентования

Критерии целесообразности патентования включают в себя следующие:

- технический уровень объекта;
- экономическая эффективность;
- значимость конкретного изобретения в объекте техники;
- наличие ноу-хау;
- возможность доказательства нарушения патента;
- наличие рынка;
- наличие интереса конкурентов и т.п.

8.2. Формы коммерциализации

Формы передачи объектов интеллектуальной собственности в приложении к техническим объектам или объектам промышленной собственности разделяются на виды, представленные в таблице 7.

Таблица 7 Рынок научно технической продукции

Лицензии	Патентные пулы	Патенты	Ноу-хау
Разрешительные документы	Единый блок закрытый для аутсайдеров	Документы по защите интеллектуальной собственности	Знания и опыт различного характера
Товарные знаки			
Промышленные образцы			
Инжиниринг			

Формы коммерциализации объекта интеллектуальной собственности могут быть представлены схематично следующим образом:

- Разработка → производство → рынок.
- Разработка → передача прав на объект интеллектуальной собственности.
- Разработка → создание совместного производства (предприятия).

В основе коммерциализации лежит заключение лицензионных соглашений. Лицензионное соглашение – это соглашение о долгосрочном научно-техническом сотрудничестве конкурентов – тех, кто создает и владеет интеллектуальной собственностью, и теми, кто не владеет этой интеллектуальной собственностью и кому эта интеллектуальная собственность необходима для обеспечения достижения собственных целей. Заключение лицензионного соглашения осуществляется в тех случаях, когда:

- доход от продажи лицензии превосходит издержки по контролю использования лицензии и
- доход от продажи лицензии превосходит размер упущенной выгоды при отказе от монополии на передаваемую технологию на данном рынке.

Лицензионное соглашение – это документ разрешающий использовать в коммерческих целях:

- Конструктивные разработки
- Технологические разработки
- Методы
- Модели
- Программные средства

Лицензионное соглашение определяет Право на использование объектов интеллектуальной собственности, и передается от лицензиара лицензиату на основе взаимного лицензионного соглашения. Лицензия имеет следующие разновидности:

- Лицензия полная
- Лицензия исключительная
- Лицензия простая

Лицензия полная лицензиара полностью лишает прав самостоятельного использования объекта лицензии и выдачи аналогичных лицензий другим лицам, а лицензиату разрешается использовать объект лицензии монополично на условиях и в течение срока действия.

Лицензия исключительная лицензиара частично лишает прав самостоятельного использования объекта лицензии и выдачи аналогичных лицензий другим лицам, а лицензиату разрешается использовать объект лицензии монопольно, но только на определенной территории на условиях и в течение срока действия.

Лицензия простая лицензиара не лишает прав самостоятельного использования объекта лицензии и выдачи аналогичных лицензий другим лицам, лицензиату разрешается использовать объект лицензии на условиях и в течение срока действия.

Основные понятия лицензионного соглашения

- Роялти – основа для определения всех других видов платежей по лицензии.
- Цена лицензии – баланс интересов лицензиара и лицензиата.

Основные показатели лицензионного соглашения

- **База роялти** (цена единицы или всей продукции по лицензии; объем продукции, изготовленной с применением способа; при широком ассортименте продукции стоимость определенного сырья; прибыль).
- **Ставка роялти** (типовая для данной отрасли или для других лицензий того же лицензиара и/или лицензиата).
- **Срок лицензии** (определяется сроком морального старения объекта лицензии, не может быть больше срока действия патента или меньше, чем характерный срок освоения производства в данной отрасли).

Минимальные роялти должны покрыть расходы лицензиара на оформление и поддержание в силе прав интеллектуальной собственности, затраты на проведение предварительных переговоров по заключению лицензионной сделки, расходы лицензиара на осуществление обязанностей по лицензионному соглашению (обучение, техническая помощь, поставка узлов и деталей, сырья). Принимаются во внимание затраты лицензиара на НИОКР и освоение производства продукции по патенту.

Максимальные роялти определяются на основе оценки затрат лицензиата на реализацию наилучшей альтернативы приобретению лицензии (проведение НИОКР, приобретение другой лицензии, отказ от приобретения лицензий).

Территория действия лицензионного соглашения

- ЛИЦЕНЗИАР и ЛИЦЕНЗИАТ стремятся не допустить или свести к минимуму конкуренцию между собой.
- Они включают в лицензионное соглашение условие, оговаривающее предоставление лицензиату определенной территории, на которой ему предоставляется право производства и сбыта лицензионной продукции.

Цена лицензии – Виды лицензионных платежей

- Периодические платежи (процентные отчисления) в течение срока действия лицензионного соглашения – Роялти.
- Фиксированные платежи, производимые одновременно или в рассрочку – Паушальные платежи.
- Комбинированные (смешанные) платежи – Роялти в сочетании с Паушальными платежами.

Передача ноу-хау

Сделка по передаче ноу-хау – это предоставление беспатентной лицензии.

Основные отличия передачи ноу-хау состоят в следующем:

- большой риск, связанный с раскрытием конфиденциального существа ноу-хау до заключения контракта и утечкой ноу-хау от получателя третьим лицам после заключения контракта;
- необратимый характер передачи ноу-хау;
- постоянно присутствующий временной фактор;
- неопределенность периода сохранения конфиденциальности ноу-хау (быстрое развитие технологии делает общедоступным ноу-хау, являвшееся секретным).

Способы платежей:

- наличные (паушальные платежи и роялти или их комбинация);
- встречные поставки товаров или оказание услуг;
- смешанная форма (наличные, бартер, услуги).

Соглашения о неразглашении тайны могут применяться для защиты идей, информации, данных, концепций, не оформленных в виде защищенного объекта интеллектуальной собственности. При этом существуют следующие формы защиты:

- Коммерческая тайна (неразглашение сущности инновации никому)
- Подписание Соглашений о Неразглашении Тайны – Non-Disclosure Agreement, подписывается только в том случае, если
 - имеется доверие к стороне, которой разглашается тайна и которая берет на себя обязательство не разглашать эту тайну
 - имеется финансовая возможность остановить дальнейшее разглашение тайны в случае несанкционированного разглашения.

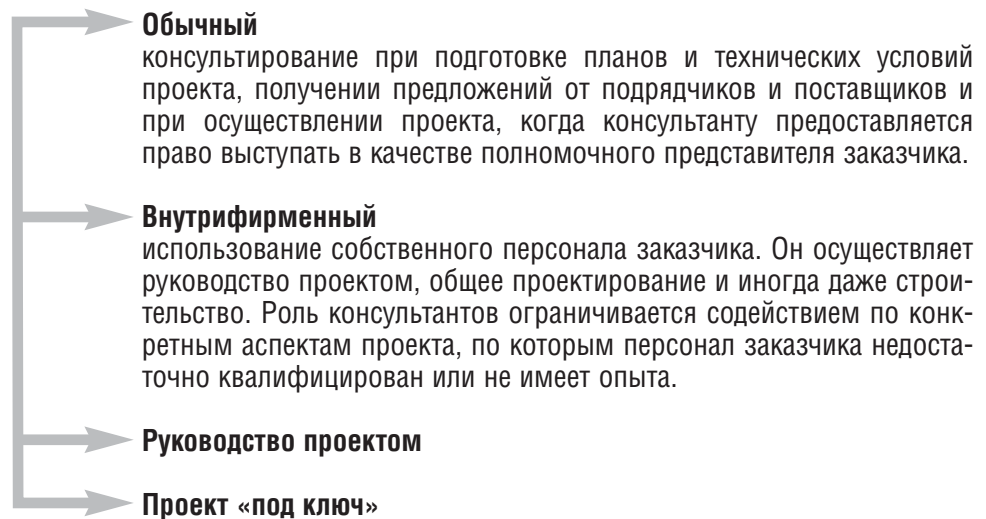
Обычная реакция инвесторов на предложение подписать соглашение о неразглашении тайны – не подписывать соглашение о неразглашении тайны. Это связано с тем, что инвесторы по определению не склонны рисковать, и с тем, что инвесторы сталкиваются с большим количеством похожих идей и концепций и не подписывают все соглашения, которые им предлагают. Какой же выход можно предложить? Следует рекомендовать исследователям и изобретателям работать с теми консультантами и инвесторами, которым держатель идеи доверяет. Поэтому лучший способ действий – это четко определить моменты, охраняемые соглашением о неразглашении тайны. При этом необходимо в любом случае обеспечить сохранение коммерческой тайны в тайне и провести процедуру надлежащей ответственности по отношению к консультантам и инвесторам, которым будет раскрыта коммерческая тайна.

8.3. Способы коммерциализации интеллектуальной собственности

Какие способы коммерциализации интеллектуальной собственности существуют? Это инжиниринг, промышленная кооперация, передача технологий в рамках совместных предприятий, техническая помощь, франшизинг, лизинг.

Инжиниринг – это совокупность проектных и практических работ, относящихся к инженерно-технической области и необходимых для осуществления проекта. Примером таких услуг являются (а) консультативные услуги, связанные с интеллектуальными услугами при проектировании объектов, разработкой планов проведения и контроля работ; (б) технологические услуги, связанные с предоставлением заказчику технологий и (в) строительные услуги, связанные с поставкой и монтажом технологического оборудования, строительством технологических линий и производств «под ключ».

Основные методы инжиниринга



Промышленная кооперация – это форма коммерциализации технологий, когда обеспечивается интенсивный технологический обмен. При коммерциализации технологий в форме промышленной кооперации заключаются соглашения о производственной кооперации, в рамках которых помимо прямых или взаимных поставок (продаж и закупок) продукции или оказания услуг между сторонами создается длительная общность интересов, направленных на получение дополнительной взаимной выгоды. Кооперационные соглашения заключаются по следующим причинам:

- получение или разделение технических знаний;
- поиск лучших условий для производства и использования трудовых ресурсов;
- увеличение серийности и специализации производства;
- поиск новых рынков сбыта;
- уменьшение производственных издержек и т.п.

Передача технологий в рамках Совместных предприятий осуществляется тогда, когда заинтересованные партнеры из разных стран объединяют усилия, знания и опыт в производстве новой для данного рынка продукции с разделением совместного риска.

Техническая помощь – это технические услуги и помощь, которые оформляются двумя способами:

- Техническая помощь является главным предметом соглашения.
- Техническая помощь включается разделом в соглашение о передаче технологии или поставках оборудования.

Особенность соглашений о предоставлении технической помощи состоит в том, что:

- Объект контракта – «неосязаемый» товар – технические услуги, выполнение исследований, обучение и подготовка кадров.
- Наличие элементов инжиниринговых услуг, подрядных работ, контрактов на аренду приборов и инструментов.

В соглашение включаются:

- положение о неразглашении полученных в процессе обучения конфиденциальных сведений;
- вопросы бытового устройства инструкторов и обучающихся;
- транспортные расходы, обязательства по страхованию и услуги переводчиков за счет принимающей стороны;

- меры по содействию обеих сторон друг другу в получении виз и разрешений на работу для стажеров и инструкторов. Формы вознаграждения за различные виды обучения оговариваются в контракте или включаются в лицензионное соглашение о передаче технологии. Отдельные виды обучения осуществляются безвозмездно (например, командированный лицензиаром или поставщиком технологии специалист по монтажу и наладке оборудования обучает местных рабочих и мастеров).

Франшизинг – это мобильная и гибкая форма передачи технологий. Преимущества франшизинга для разных участников процесса состоят в следующем:

- для франшизора (предоставляющего франшизу)
 - быстрое внедрение
 - на новом рынке
 - без значительных инвестиций
- для франшизата (получателя франшизы)
 - начало нового вида деловой активности
 - с меньшей опасностью неудачи и провала, благодаря поддержке со стороны франшизора, включающей передачу определенных навыков, приемов и услуг, а также оказание помощи и обучение персонала;
- для потребителя
 - расширение выбора товаров и услуг на местном рынке
 - соответствующее (часто гарантированное) фирменное качество
 - конкурентные цены.

Привлекательность франшизинга как формы коммерциализации технологии состоит в том, что франшизинг обеспечивает пробную эксплуатацию рынка, помогает определить реальную емкость рынка и потребности рынка. При этом такая форма коммерциализации не создает необходимости в больших капитальных затратах. По результатам франшизинга можно провести обоснование дальнейшей экспансии технологии на рынке, сделать вывод о целесообразности организации производства с применением инновационной технологии. Следующий за франшизингом этап сотрудничества – сделка по передаче технологии, например, закупка лицензии на производство и сбыт аналогичного товара на местном или региональном рынке.

Лизинг – специфика лизинга применительно к коммерциализации технологии состоит в следующем:

- аренда прав и технологии;
- опасность риска, связанного с нарушением прав третьих лиц. В большинстве лизинговых сделок патентные риски являются ответственностью арендодателя, если в контракте нет «патентной оговорки», регламентирующей взаимоотношения сторон в случае предъявления арендатору патентных претензий и исков от патентовладельца или исключительного лицензиата;
- арендатор имеет право использовать переданное ему ноу-хау по окончании срока аренды оборудования и технологии, если в контракте нет соответствующей оговорки;
- возможен лизинг лицензий: арендодатель покупает право использования патента на определенный срок и на определенной территории с правом предоставления сублицензии и по лизинговому контракту передает это право в аренду арендатору. То есть купленная лизинговой компанией лицензия передается арендатору в форме своеобразной сублицензии. Такие соглашения могут заключаться в пакете с лизинговым контрактом на технологическое оборудование и самостоятельно.

8.4. Как рассчитать цену интеллектуальной собственности?

При оценке перспектив коммерциализации интеллектуальной собственности всегда встает вопрос: Как рассчитать цену на объект интеллектуальной собственности?

В докладе ЮНИДО в 1994 г говорится, что «... не существует стандартной методики определения цены на технологию, но есть значительное количество рецептов, которые специалисты могут предложить Вам». При определении стоимости объектов интеллектуальной собственности анализируются его научно-технические, коммерческие и правовые характеристики, цели, условия и результаты использования, полученные посредством маркетинговых и патентных исследований. В связи с большим количеством факторов, вовлеченных в оценку объектов интеллектуальной собственности, применяют различные методы оценки, которые зависят не только от самого объекта интеллектуальной собственности, но и от стратегии его использования в дальнейшем.

В частности, в России основные методы расчета цены объектов, включая объекты промышленной собственности, определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки». Согласно этому постановлению рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции. Однако, результаты НИОКР, закрепленные в объектах интеллектуальной собственности, следует оценивать методами, отличными от оценки товаров, свободно обращающихся на рынке. Это связано с тем, что чаще всего продажа объектов интеллектуальной собственности на открытом рынке невозможна в связи с тем, что требует дополнительных затрат для превращения объекта интеллектуальной собственности в конечный товар – технологию, устройство, вещество и т.д.

Выделяют три подхода к оценке объектов интеллектуальной собственности:

- **Затратный подход** – совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки – сумма затрат на создание технологии, аналогичной оцениваемой технологии, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, или сумма затрат на создание технологии, идентичной оцениваемой технологии, с применением идентичных НИОКР, материалов и технологий.
- **Сравнительный (или рыночный) подход** – совокупность методов оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, основанных на сравнении технологии с аналогичными технологиями, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. Таким образом, основной метод при применении этого подхода – метод сравнения продаж объектов интеллектуальной собственности.
- **Доходный подход** – совокупность методов оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности, основанных на определении ожидаемых доходов от технологии для конкретного лица при заданных инвестиционных целях. Для применения доходного подхода используется большое разнообразие методик. К основным из них относятся:
 - метод расчета роялти;
 - метод исключения ставки роялти;
 - методы DCF (Discounted Cash Flow);
 - методы прямой капитализации;

- экспресс – оценка;
- метод избыточной прибыли;
- метод основанный на «правиле 25%»;
- экспертные методы.

Из всей совокупности методов оценки в рамках указанных выше подходов для оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности чаще всего применяются следующие:

- Монопольное ценообразование
- От затрат
- Смешанный подход

Монопольное ценообразование – это расчет цены исходя из позиций монопольного ценообразования. Владелец научно-технического знания, имеющего правовую охрану, выступая монополистом на рынке, может продать свой товар по той цене, которую он сочтет приемлемой. Однако в реальной ситуации на цену будут воздействовать различные рыночные факторы, которые определяют рыночную, а не монопольную цену. «Технология стоит столько, за сколько Вам удалось ее продать, не больше и не меньше».

Метод оценки «**От затрат**» предусматривает расчет цены исключительно из величины затрат на проведенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также получение патентных прав. При этом применение метода «От затрат» может быть реализовано тремя основными способами:

- Метод стоимости замещения.
- Метод восстановительной стоимости.
- Метод исходных затрат.

Смешанный подход основан на использовании обеих стратегий. При оценке снизу выбирается затратная стратегия, а при оценке сверху – в стоимости технологии учитывается реальная прибыль при введении объекта интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.

Какие факторы влияют на ценообразование объекта интеллектуальной собственности? Эти факторы приведены ниже, но список этот далеко не полный:

- стадия разработки научно-технического новшества;
- его правовая охрана;
- его техническая и коммерческая ценность;
- объем передаваемых прав;
- условия платежа;
- наличие ноу-хау;
- наличие патентной защиты и объем патентных прав;
- надежность правовой охраны соответствующего объекта;
- спрос на рынке на технологию и продолжительность спроса;
- наличие на рынке аналогичных решений;
- возможность оцениваемого объекта свободно применяться на рынке без нарушения прав третьих лиц (показатель патентной чистоты объекта);
- возможность оказания технической помощи;
- необходимость поставки сырья, материалов, специального оборудования, комплектующих и т.п. для коммерческого использования объекта интеллектуальной собственности;
- технико-экономическая значимость объекта интеллектуальной собственности;
- издержки владельца исключительных прав на создание (разработку) объекта интеллектуальной собственности;

- издержки владельца исключительных прав на патентование (регистрацию) объекта промышленной собственности, включая пошлины, сборы и другие расходы на поддержание охраняемых документов в силе, а также оплату услуг патентного поверенного или представителя;
- издержки на организацию использования объекта промышленной собственности, включая затраты на его маркетинг;
- затраты на страхование рисков, связанных с объектом промышленной собственности;
- срок действия охранного документа (патента, свидетельства) на момент оценки его стоимости или срок действия лицензионного договора;
- издержки владельца интеллектуальной собственности на разрешение правовых конфликтов по оцениваемому объекту промышленной собственности, в том числе в судебном или добровольном порядке (на приобретение прав третьих лиц);
- ожидаемые поступления лицензионных платежей по данному объекту промышленной собственности;
- срок полезного использования оцениваемого объекта интеллектуальной собственности;
- фактор морального старения оцениваемого объекта интеллектуальной собственности;
- среднестатистические ставки роялти для данного вида объектов правовой охраны;
- промышленную (производственную) готовность оцениваемого объекта;
- расходы, связанные с необходимостью уплаты налогов и сборов.

ПРИМЕР

Определение стоимости приобретения прав на объект интеллектуальной собственности методом DCF (Discounted Cash Flow)

Необходимо определить стоимость приобретаемых прав на объект интеллектуальной собственности. Срок выставленного на продажу контракта на использование объекта интеллектуальной собственности – 5 лет.

Ежегодный прогнозируемый доход от эксплуатации технологии, основанной на использовании объекта интеллектуальной собственности, в текущих ценах составляет 3 млн. руб. Исследования рынка показали, что в течение ближайших 5 лет доля продаж не изменится. Юридический срок службы объекта интеллектуальной собственности – 10 лет. Ставка дисконтирования – 12%. Расчет стоимости объекта интеллектуальной собственности осуществляется по формуле:

$$M_n = \sum_{t=1}^n CF_t * (1 + i)^t = 22\,440 \text{ тыс. руб.}$$

Где:

CF_t – поток выгод (денежный поток) в году t от использования объекта интеллектуальной собственности.

M_n – стоимость объекта интеллектуальной собственности через n лет.

i – ставка дисконтирования.

Таким образом, стоимость контракта на приобретение прав на объект интеллектуальной собственности составляет 22 440 тыс. руб.

9.

Политика управления интеллектуальной собственностью в научно-исследовательских организациях

Когда центр коммерциализации оказывает содействие в разработке политики управления интеллектуальной собственностью в научно-исследовательских организациях, целесообразно задать руководству НИИ следующие группы вопросов.

Какие вопросы задать при оценке и защите интеллектуальной собственности, разработанной в научно-исследовательском институте или университете?

- Необходима ли традиционная форма защиты интеллектуальной собственности и какой является цена интеллектуальной собственности?
- Как сформулировать стратегию управления интеллектуальной собственностью?
- Можно ли ее сформулировать как более сильную связь между управлением интеллектуальной собственностью и стратегией развития научно-исследовательского института?
- Как конкурировать с теми, кто создает интеллектуальную собственность в той же области знаний?
- Как учитывать ускорение жизненного цикла продукции/технологии – как ускорить процессы создания, оценки и защиты интеллектуальной собственности?
- Как выбрать стратегических партнеров для сохранения конкурентоспособности на рынке интеллектуальной собственности?

Какие вопросы нужно задать, чтобы максимизировать результат коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, созданной в научно-исследовательском институте или университете?

- Знаем ли мы, какая интеллектуальная собственность у нас имеется?
- Оценивались ли объекты интеллектуальной собственности на предмет наилучшей коммерциализации с точки зрения получения максимальной прибыли?
- Кто занимается коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности в организации?
- Повышает ли наша стратегия управления интеллектуальной собственностью ценность нашей организации с точки зрения заказчиков?
- Какие стимулы имеются в организации по повышению эффективности коммерциализации объектов интеллектуальной собственности?
- Исследуем ли мы возможность выхода наших разработок на новые рынки?
- Исследуем ли мы возможность создания новых стратегических партнерств?
- Имеется ли в нашей организации система управления ИС?
- Все ли созданные объекты интеллектуальной собственности мы хотим коммерциализовать сейчас или какие-то хотим «положить под сукно»?

Проблемы управления интеллектуальной собственностью

Управление интеллектуальной собственностью нередко сталкивается с целым рядом проблем. Часто встречающиеся проблемы управления интеллектуальной собственностью приведены ниже:

- Проблемы на стадии совместной разработки
 - Споры между Заказчиком (Инвестором) НИОКР и Исполнителем (право собственности) – при подаче заявки на выдачу патента указывают заявителя (заявителей), который становится обладателем патента и которым чаще всего является заказчик, и автора (авторов).
 - Большое количество совладельцев разработок (для управления интеллектуальной собственностью, например, продажи лицензии, требуется согласие всех совладельцев)
- Заключение договоров на использование патента не с собственником, а с разработчиком – часто авторов патента путают с заявителями (патентообладателями), только они имеют право распоряжаться патентом в коммерческих целях.
- Необходимость государственной регистрации договоров на использование патентов.
- Отсутствие понятия «ноу-хау» в Гражданском Кодексе (может рассматриваться как раскрытие служебной тайны).
- Возможность недобросовестной трактовки понятия «конфиденциальности» стороной, получающей права на «ноу-хау».
- Беспатентная ИС может передаваться для апробации без реальных коммерческих результатов (на собственника могут быть обращены иски других держателей ИС).
- Тема, защищена патентом – информация опубликована в бюллетене: Сущность изобретения раскрыта до такой степени, что вполне возможна его реализация без участия авторов?
 - Раскрытие в описании к патенту сущности изобретения с полнотой, необходимой для его осуществления нецелесообразно.
 - Патентный закон требует раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, считая лишними необходимые сведения.

- Ценность патента тем выше, чем больше разница между этими достаточностью и необходимостью.
 - Если автор сам осуществил (использовал, воспроизвел, испытал, освоил, внедрил) изобретение, то он обладает сведениями существенно более широкими, чем попавшие в описание к патенту.
 - В передаче технологий – для реализации технологий главное значение имеет наличие у автора таких опыта и знаний (это и есть ноу-хау).
 - Если автор технологии обладает опытом и знаниями – работа по передаче технологий приобретает смысл, если нет, что означает, что разработка закончена на стадии доступных более-менее образованным людям умозаключений, технология вряд ли кого интересует.
- Охотно ли соглашаются авторы на передачу ноу-хау?
 - Авторы и владельцы прав на технологию сначала всегда с подозрением относятся к предложениям о передаче ноу-хау.
 - Покупатель технологии как раз и рассчитывает получить нечто, ранее никому не известное, поэтому, интересы покупателя и продавца в таких сделках совпадают.
 - Авторы отказывают в предоставлении определенных сведений, а иногда они и сами их не имеют или предоставляют недостоверные данные.
- Кому можно предложить объекты, защищенные или находящиеся в процессе защиты полезными моделями?
 - Все объекты технического творчества являются изобретениями
 - Патентоспособны они или нет, и в какой степени (патент на изобретение или свидетельство на полезную модель) – не принципиально.
 - Если есть возможность получения патентной защиты в стране покупателя технологии – это лучше, так как это может повысить цену
 - Разница – только количественная.
- Наличие договоров с авторами технологий, позволяющих авторам не выпасть в процессе передачи технологии из цепочки ее участников при передаче ноу-хау и тех объектов, которые еще не защищены патентами?
 - Договоры о порядке использования предоставленных сведений.
 - Параллельно подписывается договор о конфиденциальности.
 - Такие договоры – первый официальный документ, по которому можно установить, что у авторов вообще есть какие-либо материалы.
 - Договор обязателен и для консультантов. Если у посредника нет договора с автором или владельцем технологии – он не объяснит, откуда у него эти материалы.
- Существует ли возможность для автора оформить заявку силами заинтересованных лиц за рубежом?
 - Такая возможность существует.
 - Как найти заинтересованных лиц.
 - Иметь патент в другой стране и не знать там заинтересованных лиц неправильно.
 - Работать на чужом, отдаленном и незнакомом рынке на свой страх и риск опасно.
 - Поэтому нужно сразу искать, кто возьмет в свои руки внедрение технологии на зарубежном рынке – в интересах этого лица и должен быть получен патент.

- Каким образом автор может закрепить юридически свою позицию в цепочке трансфера, включающую как автора, так и консультанта (посредника)?
 - Все лица, законно (по договору) получившие право определенным образом (например, передавая другим лицам) распоряжаться материалами по технологии, созданной легально (то есть с известными и подписавшими исходные документы авторами и/или владельцами технологии) могут просто продолжать образовавшуюся цепочку по передаче технологии, заключая с разрешения своих партнеров договоры с новыми участниками процесса.
 - Важно, чтобы в договорах между каждой парой партнеров в цепочке оговаривалась возможность такой многократной передачи.
- Насколько действенны соглашения о конфиденциальности в случаях незащищенности передаваемого объекта патентом?
 - Даже при наличии патентной защиты в стране интереса из России трудно проконтролировать нарушение патентных прав, поскольку это нарушение производится неизвестным нам лицом в чужой жизни.
 - Соглашение о конфиденциальности заключается с конкретным и известным лицом.
 - Это лицо контролировать трудно, но его согласие подписывать соглашение о конфиденциальности налагает на него обязательства.
 - Если зарубежный партнер добросовестный, он может проследить за нарушениями патента.

Контактная информация

по сайтам, которые могут быть использованы для продвижения технологий

- 6-ая Рамочная Программа Евросоюза 2002 — 2006. 6-ая Рамочная Программа призвана стимулировать деятельность в области научных исследований и инноваций — <http://europa.eu.int/comm/research/fp6/>
- ЭВРИКА — Европейская программа научно-технического сотрудничества в области высоких технологий и инноваций — <http://www.eureka.be/home.do>
- Международный научно-технический центр (МНТЦ) — www.istc.ru
- Фонд «Новая Евразия» — <http://www.neweurasia.ru/>
- Фонд «Научный потенциал» — <http://www.hcfoundation.ru>
- Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP) — www.astp.net
- European Association of Research Managers & Administrators (EARMA) — www.earma.org
- CORDIS (Community Research and Development Information System) — <http://cordis.lu>
- Европейско-Азиатская Ассоциация Менеджеров по Трансферу Технологий — www.eattm.net
- Национальная сеть бизнес — ангелов «Частный Капитал» <http://www.private-capital.ru/>
- Московская Сеть Бизнес Ангелов — www.business-angels.ru
- Региональный фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга — www.rfntr.neva.ru

Основные источники информации

- Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями на 20 июля 2004 года)
- «Патентный закон Российской Федерации» (с изменениями на 7 февраля 2003 года)
- Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями на 24 декабря 2002 года)
- Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (с изменениями на 24 декабря 2002 года)
- Бернская конвенция в редакции 1971 года
- Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 1971 года
- Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм в редакции 1971 года
- Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года
- Постановление ВС РФ от 23.09.92 г. № 3518-1 «О введении в действие Патентного закона РФ»
- Постановление ВС РФ от 09.07.93 г. № 5352-1 о порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»
- Постановление ВС РФ от 23.09.92 г. № 3521-1 «О введении в действие Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
- Постановление ВС РФ от 23.09.92 г. № 3522-1 о повторном рассмотрении Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
- Постановление ВС РФ от 23.09.92 г. № 3524-1 о порядке введения в действие Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»
- Постановление ВС РФ от 23 сентября 1992 г. N 3527-1 «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О правовой охране топологии интегральных микросхем»
- Постановление СМ — Правительства РФ от 12.08.93 № 793 «Об утверждении Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем» (с изменениями от 23 апреля, 12 августа 1994 г., 9 октября 1995 г., 12 августа 1996 г., 16 апреля, 20 августа 1997 г., 31 марта 1998 г.)
- Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков,

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров.

- Положение о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем
- Постановление СМ — Правительства РФ от 12.02.93 № 122 «Об утверждении Положения о патентных поверенных».
- Положение о патентных поверенных.
- Инструкция к Договору о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.)
- Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.)
- Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (Москва, 24 сентября 1993 г.)
- Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по состоянию на 14 июля 1967 г.)
- Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.)
- Всемирная конвенция об авторском праве (подписанная в Женеве 6 сентября 1952 г.)
- Евразийская Патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.)
- Страсбургское соглашение о международной патентной классификации от 24 марта 1971 г.
- Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию промышленных образцов, от 8 октября 1968 г.
- Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.
- Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г.)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки».
- Dr. Eugene Sweeney. International IP Exploitation Masterclass, St. Petersburg, 27th-30th March 2006.
- Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках). Учеб. М.: Юрист.1999. С. 38.
- Бовин А.А, Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность: экономический аспект. Учеб.пособие. М.: ИНФРА-М, Новосибирск: НГАЭиУ. 2001.С.118.
- Шипова Е.В. Оценка интеллектуальной собственности. Учебное пособие. Иркутск. Издательство БГУЭП. 2003.

