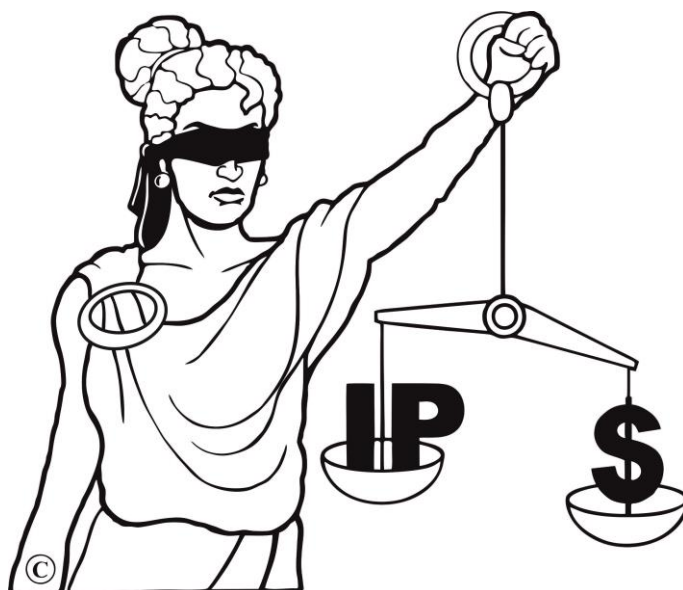


О.Е. Котенева, А.С. Николаев

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ



**Санкт-Петербург
2020**

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

О.Е. Котенева, А.С. Николаев

**МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ**

учебно-методическое пособие

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО

по направлениям подготовки (специальности)

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью»

в качестве учебно-методического пособия для реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования
магистратуры

 **УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Санкт-Петербург

2020

УДК 347.77

Котенева О.Е., Николаев А.С. Методы управления интеллектуальной собственностью.: учебно-методическое пособие / О.Е. Котенева, А.С. Николаев. – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 108 с.

Рецензент: Новиков Андрей Юрьевич, к.э.н., Первый заместитель главного конструктора ПАО «Техприбор», Санкт-Петербург.

В пособии рассмотрены законодательные аспекты получения правовой охраны объектов патентных прав и методы и технологии управления патентоспособными результатами интеллектуальной деятельности на всех этапах их жизненного цикла. Рассматриваются основные положения ГК РФ, касающиеся патентного права, методы и виды патентных исследований, различные способы международного патентования и современные патентные технологии. Обучающиеся должны получить навыки самостоятельного составления заявления, описания, формулы и других документов, необходимых для подачи заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

 **УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Университет ИТМО – ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, один из немногих российских вузов, получивших в 2009 году статус национального исследовательского университета. С 2013 года Университет ИТМО – участник программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как проект «5 в 100». Цель Университета ИТМО – становление исследовательского университета мирового уровня, предпринимательского по типу, ориентированного на интернационализацию всех направлений деятельности.

© Университет ИТМО, 2020

© Котенева О.Е., Николаев А.С., 2020

Содержание

Введение	6
Раздел I. Методика управления интеллектуальной собственностью	7
Глава 1. Особенности управления интеллектуальной собственностью	7
1.1 Основные принципы управления интеллектуальной собственностью	7
1.2 Объекты интеллектуальной собственности.....	10
1.2.1 Понятие объекта интеллектуальной собственности.....	10
1.2.2 Объекты авторского права и смежных прав.....	11
1.2.3 Объекты патентных прав.....	12
1.2.4 Средства индивидуализации товаров и производителей	14
1.2.5 Ноу-хау (секреты производства).....	15
1.2.6 Селекционные достижения	15
1.3 Этапы жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности	16
1.4 Этапы управления правами на результат интеллектуальной деятельности .	17
Глава 2. Управление правами на интеллектуальную собственность.....	22
2.1 Управление результатом интеллектуальной деятельности на этапе планирования	22
2.2 Управление результатом интеллектуальной деятельности на этапе создания и выявления.....	26
2.3 Управление результатом интеллектуальной деятельности на этапе получения правовой охраны	30
2.4 Управление правами на объект интеллектуальной собственности на этапе учета и использования	37
2.5 Оценка интеллектуальной собственности	40
2.6. Защита интеллектуальной собственности	43
2.7 Управление правами на объект интеллектуальной собственности на этапе коммерциализации	44
2.8 Оценка технико-экономических показателей результата интеллектуальной деятельности и перспектив его коммерциализации	49
2.9 Определение технического уровня и экономической эффективности результата интеллектуальной деятельности в ходе проведения патентных исследований.....	50
2.10 Условия успешной коммерциализации.....	51
2.11 Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности, созданного в организации.....	52
2.12 Пути продажи объекта интеллектуальной собственности, созданного в научной организации или изобретателем – одиночкой	52
2.13 Основные пункты инновационного проекта или бизнес-плана.....	54
2.14 Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности через интернет- аукционы интеллектуальной собственности и площадки для стартапов	55
2.15 Господдержка инноваций.....	59

2.16 Внешнеторговые сделки с участием интеллектуальной собственности. Международная регистрация интеллектуальной собственности.....	61
2.17 Экспертиза с целью выявления результата интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ.....	64
2.18 Экспорт интеллектуальной собственности из РФ и экспортный контроль	65
Раздел II. Система управления интеллектуальной собственностью	
организации.....	68
Глава 3. Служебные результаты интеллектуальной деятельности.....	69
3.1 Способы получения результата интеллектуальной деятельности.....	69
3.2 Порядок оформления служебного результата интеллектуальной деятельности.....	69
3.3 Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору.....	74
3.4 Особенности взаимоотношений РФ, исполнителя и соисполнителей при работе по государственному контракту.....	75
Глава 4. Методы управления интеллектуальной собственностью в различных организациях.....	77
4.1 Основные объекты интеллектуальной собственности различных организаций.....	77
4.2 Методы управления интеллектуальной собственностью в государственных корпорациях, концернах и холдингах.....	78
4.3 Методы управления интеллектуальной собственностью в научно- производственных организациях.....	79
4.4 Управление интеллектуальной собственностью в малых предприятиях.....	80
4.5 Управление интеллектуальной собственностью в университетах.....	82
4.6 Управление интеллектуальной собственностью в научно-.....	83
исследовательских институтах и научных организациях.....	83
4.7 Управление интеллектуальной собственностью в производственно-торговых организациях и фирмах.....	84
4.8 Организации, управляющие авторскими и смежными правами на коллективной основе.....	85
4.9 Патентные поверенные и их фирмы.....	86
4.10 Патентные тролли.....	87
Глава 5. Управление интеллектуальной собственностью в научно- производственной организации.....	89
5.1 Общая характеристика системы управления интеллектуальной собственностью научно-производственной организации.....	89
5.2 Система управления интеллектуальной собственностью научно- производственной организации.....	91
5.3 Действия подразделения по управлению интеллектуальной собственностью на различных этапах жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности.....	92

5.5 Показатели эффективности управления интеллектуальной собственностью организации.....	97
Заключение.....	102
Список рекомендованной литературы	103

Введение

В последние годы тема управления интеллектуальной собственностью и инновациями приобретает все большую актуальность и активно входит в реальную жизнь, влияя на эффективность экономики. Важность этой темы в рамках современной инновационной стратегии трудно переоценить. Достаточно напомнить, что Нобелевская премия 2018 года в области экономики была присуждена именно за создание теории, описывающей влияние инвестиций в научные исследования и инновации на экономический рост.

В настоящем пособии, адресованном магистрантам, обучающимся по направлению 27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью» по дисциплине «Управление созданием и защитой интеллектуальной собственности», рассмотрены практические пути превращения интеллектуальной собственности в инновации.

Целью учебного пособия является ознакомление обучающихся с теорией и практикой управления интеллектуальной собственностью в организациях различного типа и возможными путями применения полученных знаний на практике. Для достижения поставленной цели необходимо:

1. Изучить методы управления различными объектами интеллектуальной собственности;
2. Рассмотреть понятие жизненного цикла и этапов жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности;
3. Ознакомиться с основными этапами управления интеллектуальной собственностью;
4. Проанализировать процессы и особенности управления основными объектами интеллектуальной собственности на всех этапах их жизненного цикла, начиная с планирования, создания и получения правовой охраны и заканчивая использованием и коммерциализацией;
5. Изучить системы и методы управления интеллектуальной собственностью в различных организациях, в том числе в научно-производственных предприятиях, университетах и научных организациях;
6. Обобщить рассмотренный материал с целью определения оптимальных методов управления результатами интеллектуальной деятельности на практике в целях повышения рентабельности интеллектуальной собственности.

В пособии изложен порядок действий на соответствующих им этапах жизненного цикла, предпринимаемых в отношении результатов интеллектуальной деятельности для того, чтобы они приносили прибыль или хотя бы нематериальную выгоду. Ведь сама по себе интеллектуальная собственность без ее дальнейшей коммерциализации далеко не всегда приносит доход. Описаны наиболее эффективные современные методы управления объектами интеллектуальной собственности на всех этапах их жизненного цикла и пути их совершенствования.

Раздел I. Методика управления интеллектуальной собственностью

Глава 1. Особенности управления интеллектуальной собственностью

Основные принципы управления интеллектуальной собственностью

Управлением называется процесс формирования воздействий, обеспечивающих требуемое состояние и поведение объекта.

Иными словами, управлять объектом-значит воздействовать на него таким образом, чтобы получить требуемый результат. Для получения того или иного результата необходимо знать, что именно нужно сделать с объектом, т.е. знать закон или правило управления. Контроль за правильностью воздействия и получением желаемого результата осуществляется с помощью обратной связи объекта управления с его субъектом.

Таким образом, **необходимыми условиями управления являются:**

- Наличие объекта и субъекта управления;
- Правило управления;
- Управляющее воздействие;
- Обратная связь;
- Контроль состояния объекта;
- Коррекция обратной связи.

Основным и наиболее значимым фактором управления является наличие обратной связи.

Закон управления с использованием обратной связи относится к числу фундаментальных и наиболее универсальных законов природы (рисунк 1).



Рисунок 1. Общая схема управления объектом.

Управление объектом обеспечивается с помощью управляющих воздействий, формируемых субъектом управления на основании сведений о состоянии объекта.

Изменение состояния объекта контролируется с помощью обратной связи, по которой информация о результатах управляющего воздействия на объект передается субъекту управления. Для повышения эффективности управления эта информация может определенным образом корректироваться.

Применительно к управлению интеллектуальной собственностью универсальный закон управления остается неизменным, изменяются лишь названия объектов, субъектов и воздействий, что наглядно иллюстрируется следующей схемой.

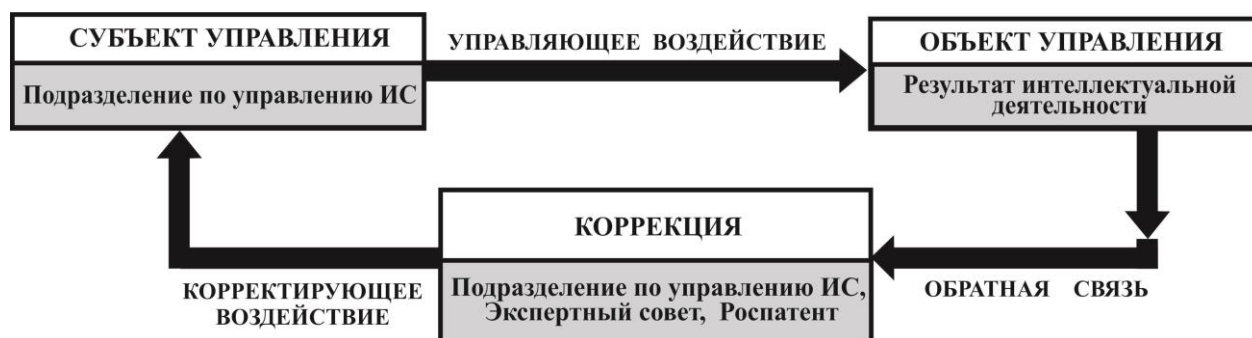


Рисунок 2. Схема управления интеллектуальной собственностью.

Управление интеллектуальной собственностью включает в себя несколько составляющих.

1 Объект управления – объект интеллектуальной собственности, т.е. результат интеллектуальной деятельности, которому может быть предоставлена правовая охрана, в том числе изобретение, полезная модель, промышленный образец, секрет производства, программа для ЭВМ, научное произведение или товарный знак.

2 Субъект управления – организация или частное лицо, обладающие правами на результат интеллектуальной деятельности, или желающие приобрести такие права.

3 Методика управления - свод определенных законов, норм, правил, методов и способов управления интеллектуальной собственностью.

Управление интеллектуальной собственностью является сложным многоэтапным процессом, который можно соотнести с жизненным циклом объекта интеллектуальной собственности.

это совокупность последовательных этапов его существования.

Жизненный цикл объекта интеллектуальной собственности включает в себя этапы создания, получения правовой охраны, коммерциализации и другие, менее важные этапы.

Управление должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности, начиная от возникновения идеи о его создании и заканчивая прекращением срока действия.

Процесс управления интеллектуальной собственностью должен соответствовать этапу жизненного цикла конкретного объекта интеллектуальной собственности. Это означает, что, наряду с общими правилами, на каждом из этапов существуют свои специфические процедуры управления интеллектуальной собственностью.

Управление интеллектуальной собственностью – это управление результатами интеллектуальной деятельности и правами на объекты интеллектуальной собственности на всех этапах их жизненного цикла.

Целью управления интеллектуальной собственностью является ее планомерное создание и эффективное использование. Под эффективным использованием понимается получение дохода или нематериальной выгоды.

Управление объектами интеллектуальной собственности должно производиться поэтапно. Вначале - это планирование и управление созданием охраноспособного результата интеллектуальной деятельности. Затем – получение правовой охраны, учет, использование и защита прав на объект интеллектуальной собственности.

Завершающий этап - управление коммерциализацией объекта интеллектуальной собственности, то есть превращение интеллектуальной собственности в доходную инновацию.

При этом весьма важным этапом жизненного цикла, коренным образом, влияющим на дальнейшую рыночную судьбу результата интеллектуальной деятельности, является этап его **создания**. При неэффективном управлении на этом этапе вновь разработанный результат интеллектуальной деятельности может оказаться неконкурентоспособным и никогда не превратиться в инновацию.

Для достижения целей управления интеллектуальной собственностью в организации, помимо управляющих воздействий, необходим **контроль** эффективности управления. Контроль эффективности управления должен осуществляться на всех этапах жизненного цикла интеллектуальной собственности либо постоянно, либо периодически, поэтапно.

Как уже отмечалось, взаимное согласование контроля состояния объекта с управляющим воздействием производится с помощью **обратной связи**, т.е. информации об изменении фактического состояния объекта и его показателей, произошедшим в результате управляющего воздействия.

В зависимости от степени прерывистости процесса управления различают разовое и эпизодическое, периодическое и постоянное, дискретное, дискретно-непрерывное и непрерывное управления.

Примером разового управления объектом интеллектуальной собственности может служить получение патента изобретателем-одиночкой, периодического – ежеквартальная инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности в организации, дискретно-непрерывного – процесс управления интеллектуальной собственностью в крупном научно-производственном предприятии.

Чтобы лучше понять сущность методики управления интеллектуальной собственностью, вначале следует рассмотреть сами объекты интеллектуальной собственности и этапы их жизненного цикла. Затем следует изучить процессы управления объектами интеллектуальной собственности на всех этапах их жизненного цикла и в конце остановиться на различных субъектах управления интеллектуальной собственностью и индивидуальных особенностях в их подходе к управлению.

1.2 Объекты интеллектуальной собственности

Понятие объекта интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность – это совокупность нематериальных объектов, представляющих собой результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставлена правовая охрана в соответствии с положениями четвертой части ГК РФ.

Объект интеллектуальной собственности обладает весьма важным свойством: на него распространяется действие исключительного права. Это означает, что обладатель права на объект интеллектуальной собственности может его монопольно использовать в течение определенного времени и запретить такое использование третьим лицам. Исключительное право охраняется законом, оно прописано в ст.1226 ГК РФ.

На некоторые объекты интеллектуальной собственности государство в лице Роспатента выдает охранные документы – патент или свидетельство, другие объекты охраняются по факту их создания.

Важно понимать, что исключительное право на объект интеллектуальной собственности обеспечивает его владельцу монополию распоряжаться этим объектом и использовать его в течение всего срока действия права. В этом кроется коренное отличие объектов интеллектуальной собственности от других инноваций, на которые действие исключительного права не распространяется.

Перечень объектов, которые могут быть признаны интеллектуальной собственностью, приведенный в ст. 1225 ГК РФ, является закрытым. Закрытость означает, что ни на какие другие результаты интеллектуальной деятельности действие исключительного права не распространяется.

Перечень объектов интеллектуальной собственности, ст. 1225 ГК РФ.

1. Произведения науки, литературы и искусства.
2. Программы для ЭВМ.
3. Базы данных.
4. Исполнения.
5. Фонограммы.
6. Сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач.
7. Изобретения.
8. Полезные модели.
9. Промышленные образцы.
10. Селекционные достижения.
11. Топологии интегральных микросхем.
12. Секреты производства (ноу-хау).
13. Фирменные наименования.
14. Товарные знаки и знаки обслуживания.
15. Наименования мест происхождения товаров.
16. Коммерческие обозначения.
17. Географические указания.

Среди объектов интеллектуальной собственности, в зависимости от режима их правовой охраны, выделяют несколько групп.

1 Объекты авторского права и смежных прав:

- произведения науки, литературы и искусства;
- Программы для ЭВМ, базы данных;
- топологии интегральных микросхем;
- исполнения, фонограммы;
- сообщения радио- или телепередач.

2 Объекты патентного права:

- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы.

3 Средства индивидуализации:

- товарные знаки и знаки обслуживания;
- фирменные наименования, коммерческие обозначения;
- наименования мест происхождения товара.

4 Ноу-хау – неохраемые объекты интеллектуальной собственности.

5 Селекционные достижения – патентоспособные объекты интеллектуальной собственности, находящиеся в ведении министерства сельского хозяйства РФ.

Все эти объекты обладают различными свойствами: режимом правовой охраны, целью использования, инновационной ценностью, этапностью жизненного цикла и, в соответствии с последним, этапностью управления.

При управлении объектами интеллектуальной собственности такие их свойства как **правовой статус и реальность обеспечения защиты** имущественных прав играют первостепенную роль.

Подробно особенности правовой охраны различных объектов интеллектуальной собственности описаны в четвертой части ГК РФ, а также в одноименных пособиях, см., например, О.Е. Котенева «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности», Университет ИТМО, 2018 г. Здесь мы лишь кратко рассмотрим те основные особенности объектов интеллектуальной собственности, которые наиболее важны в процессе управления этой собственностью и создания инноваций.

Рассмотрим основные группы объектов интеллектуальной собственности с точки зрения особенностей управления ими и их важности в процессе создания инноваций.

Объекты авторского права и смежных прав

Произведения и другие объекты авторского права охраняются по факту их создания.

Для того, чтобы у автора возникло исключительное право на новое произведение, достаточно зафиксировать произведение на материальном носителе (бумаге, флешке, диске). Обязательная регистрация не предусмотрена.

На программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем можно получить свидетельство, но оно не увеличивает объема прав автора.

На объект авторского права достаточно просто получить правовую охрану, однако в минимальном объеме, т.к. авторское право охраняет только форму, но не содержание объекта. Срок охраны произведений – при жизни автора и 70 лет после его смерти.

Пример. Серия романов Д. Емеца про приключения Тани Гроттер, очевидно, копирует идею и сюжетные линии романов о Гарри Потере. Однако прямых совпадений в конкретных деталях нет. Следовательно, книги о Тане Гроттер, как это ни печально, нельзя считать плагиатом.

Пример. Программа для ЭВМ, отличающаяся от программы конкурента всего лишь одним знаком, считается оригинальным объектом интеллектуальной собственности.

Наибольшую ценность с точки зрения научно-технического прогресса представляют такие объекты авторского права, как **программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также произведения науки.**

Однако, как объекты интеллектуальной собственности, они обладают слабой защитой, поскольку авторское право не охраняет содержание произведения и описанные в нем идеи и методы, в то время как для инноватики ценность представляют содержание статей, алгоритмы программ и состав и расположение элементов ИМС.

Поэтому большинство организаций, разрабатывающих и выпускающих аппаратуру со встроенным программным обеспечением и оригинальной топологией, **охраняет собственные программы для ЭВМ и топологии** не в качестве объектов интеллектуальной собственности, **а при помощи различных технических средств защиты** (кодирование, пароли, программы антивзлома, засекречивание производителей чипов и т.п.).

Объекты патентных прав

К объектам патентных прав относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы. От большинства остальных объектов интеллектуальной собственности их отличает то, что они защищены государственным охраняемым документом – патентом.

Патент выдается после государственной регистрации, которая возможна только после прохождения тщательной экспертизы в Роспатенте.

Вначале Роспатент проводит формальную экспертизу заявки на соответствие условиям охраноспособности в соответствии со ст. 1350,1351 и 1352 ГК РФ. Затем, в ходе экспертизы по существу, проверяется патентоспособность заявленного технического решения.

Изобретения и полезные модели должны быть новыми и промышленно применимыми, причем для изобретений необходимо, кроме того, наличие изобретательского уровня. Срок действия патентов на изобретения и полезные

модели составляет соответственно 20 и 10 лет. Промышленные образцы должны быть новыми и оригинальными. Суммарный срок действия патента на промышленный образец – 25 лет.

Примеры изобретений. Уникальная технология очистки сточных вод, новая система управления полетом, новый лекарственный препарат.

Примеры полезных моделей. Велосипед с подсвеченными спицами, карандаш с флэшкой на конце, чашка с прорезью в ручке для пакетированного чая.

Примеры промышленных образцов. Ваза в виде кобры, аэросани, стилизованные под белого медведя, дизайн новой версии автомобиля.

Патентоспособные объекты интеллектуальной собственности представляют собой новые технические или дизайнерские решения, направленные на создание материальных инновационных продуктов. **Их ценность возрастает в десятки раз при внедрении в конкретных изделиях или технологиях.**

Поэтому в процессе управления интеллектуальной собственностью организации, разрабатывающей и выпускающей инновационную продукцию, патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности должны стоять на первом месте. Соблюдение условий патентоспособности позволяет получить на изобретение, полезную модель или промышленный образец государственный охранной документ - патент. А это условие обеспечивает защиту продукции, в которой они использованы. Патенты с грамотно составленными патентными формулами обеспечивают правообладателям возможность монополюно выпускать или запрещать выпуск соответствующей продукции.

Рассмотрим изобретение, полезную модель и промышленный образец более детально.

Объектами патентных прав являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

Изобретение – это новое, обладающее существенными отличиями, техническое решение задачи в любой области народного хозяйства (ст. 1350 ГК РФ).

Полезная модель – это новое устройство, относящееся к любой области народного хозяйства (ст. 1350 ГК РФ). Полезную модель называют "малое изобретение".

Промышленный образец - это решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (ст. 1352 ГК РФ).

Во многих случаях один и тот же объект можно запатентовать либо как изобретение, либо как полезную модель, либо как промышленный образец.

Чтобы техническое решение относилось к объектам патентного права и было патентоспособным в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, необходимо соблюдение целого ряда условий.

Условия охраноспособности изобретения (ст. 1350 ГК РФ).

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток) или способу, в том числе к их применению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является **новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.**

Условия охраноспособности полезной модели (ст. 1351 ГК РФ).

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Основными отличиями изобретения и полезной модели являются, во-первых, то, что изобретение относится к продукту (в том числе к устройству), способу и к их применению, а полезная модель относится только к устройству, во-вторых, то, что изобретение, в отличие от полезной модели, должно обладать изобретательским уровнем.

Отметим, что первое отличие существенно расширяет ассортимент продукции, защищаемой патентом на изобретение, по сравнению с полезной моделью.

Условия охраноспособности промышленного образца.

В качестве промышленного образца, согласно ст. 1352 ГК РФ) охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

Главным условием патентоспособности является новизна. Чтобы определить, обладает ли изобретение (или полезная модель) новизной, эксперты сравнивают его поочередно со всеми известными в мире сходными техническими решениями, чтобы избежать повторения.

При этом изобретение должно обладать абсолютной новизной, то есть иметь неизвестный ранее отличительный технический признак.

Для полезной модели достаточна относительная новизна. Все признаки полезной модели по отдельности могут быть известны, но, если не существует точно такое же изделие или технология с точно таким же набором признаков, полезная модель считается новой.

При экспертизе на патентоспособность изобретения или полезной модели учитываются только технические признаки изделия, технологии или вещества. Нетехнические признаки, такие, например, как художественное оформление, стоимость или наименование, во внимание не принимаются.

Средства индивидуализации товаров и производителей

Наиболее популярным и значимым объектом в этой группе является товарный знак. Товарные знаки и другие средства индивидуализации никак не участвуют в создании самих продуктов, но, тем не менее, в создании инноваций они играют весьма важную роль.

С позиций управления интеллектуальной собственностью инновация – это успешно коммерциализированный объект интеллектуальной собственности, т.е. объект конкурентоспособный, востребованный на рынке и приносящий прибыль.

Любая инновация содержит две составляющие: научно-техническую и коммерческую.

Именно в маркетинге и рекламе продукции средства индивидуализации используются самым активным образом. Если патентоспособные объекты интеллектуальной собственности составляют научно-техническую часть инновации, то средства индивидуализации относятся к ее маркетинговой и коммерческой частям.

Пример. Такие всемирно известные бренды, как Кока-кола и Мальборо, завоевали рынок не столько из-за качества довольно обычного товара, сколько благодаря умелому продвижению на рынке с помощью брэндов, воплощенных в товарных знаках, в продвижение которых было вложено гораздо больше средств, чем в создание самих продуктов.

Ноу-хау (секреты производства)

Согласно ГК РФ, к ноу-хау относят, во-первых, результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, во-вторых - способ осуществления хозяйственной деятельности.

В научно-производственных организациях в режиме ноу-хау охраняют, как правило, незапатентованные по разным причинам потенциальные изобретения и полезные модели, а также информативные технические документы – инструкции, методики и прочее.

Ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, который не охраняется государством, т.е. его охрану обеспечивает сам обладатель секрета производства, например, организация, в режиме конфиденциальности или коммерческой тайны.

Поэтому проходить сложную процедуру патентования и получения патента для ноу-хау не нужно. Чтобы секрет производства превратить в объект интеллектуальной собственности, необходимо вначале выделить и идентифицировать ноу-хау как объект интеллектуальной собственности, описав его содержание на отдельном материальном носителе и присвоив индивидуальное название с датой создания. Затем в отношении ноу-хау необходимо ввести режим ограниченного доступа для третьих лиц. Но все остальные черты объектов интеллектуальной собственности присущи и ноу-хау.

Селекционные достижения

В правовом отношении селекционные достижения мало чем отличаются от объектов патентных прав и, также как они, защищаются патентами и соответствуют условиям патентоспособности, которые по своей сути мало отличаются от условий патентоспособности полезной модели.

Формальной особенностью селекционных достижений является то, что их регистрация осуществляется не Роспатентом, а Минсельхозом, им же выдается и соответствующий патент.

Специфическим условием процесса управления селекционными достижениями как объектами интеллектуальной собственности является

необходимость их постоянного поддержания в неизменном состоянии. Это связано с тем, что сорт растения и порода животного могут выродиться или переродиться в течение времени.

1.3 Этапы жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности

Управление процессом создания, охраны и использования патентоспособного результата интеллектуальной деятельности производится поэтапно во времени. Этапы управления результатом интеллектуальной деятельности соответствуют этапам его жизненного цикла.

Жизненный цикл продукта - это совокупность последовательных этапов его существования.

Жизненным циклом результата интеллектуальной деятельности называется поэтапный процесс его существования, начиная от планирования результата интеллектуальной деятельности и кончая переходом созданного на его основе объекта интеллектуальной собственности в общественное достояние.

Большинство литературных источников выделяют три основных этапа жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности и соответствующие этапы его сопровождения компетентными специалистами:

1. Создание результата интеллектуальной деятельности.
2. Получение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности.
3. Использование / коммерциализация объекта интеллектуальной собственности.

Чтобы сделать процесс создания результата интеллектуальной деятельности **непрерывным и цикличным, выделяют пять этапов управления правами на этот результат.**

1. Планирование результата интеллектуальной деятельности.
2. Создание результата интеллектуальной деятельности.
3. Получение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности.
4. Учет и использование прав на объект интеллектуальной собственности.
5. Коммерциализация прав на объект интеллектуальной собственности.

На каждом из этапов жизненного цикла интеллектуальной собственности (ИС) мы имеем дело с различными формами ее воплощения. На первом этапе речь идет о созданном в ходе НИОКР результате интеллектуальной деятельности (РИД). После получения охранного документа РИД становится объектом интеллектуальной собственности (ОИС). При постановке на бухгалтерский учет ОИС превращается в нематериальный актив (НМА). Наконец, в результате успешной коммерциализации, интеллектуальная собственность начинает приносить доход и становится инновацией.

В таблице 1 показаны основные действия, которые следует предпринимать подразделению по управлению интеллектуальной собственностью организации на различных этапах, а также различные формы воплощения интеллектуальной собственности.

Таблица 1. Основные действия службы управления интеллектуальной собственностью на этапах жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности (РИД).

Этапы жизненного цикла РИД	Форма воплощения РИД	Действия подразделения по управлению ИС на каждом этапе
1 Планирование РИД	Объект НИОКР	Исследование тенденций развития отрасли и технического уровня
2 Создание РИД	Охраноспособный РИД	Исследование патентоспособности и патентной чистоты
3 Получение правовой охраны	Переход РИД в ОИС	Выбор режима регистрации прав на РИД
4 Учет и использование ОИС	ОИС и НМА	Учет в качестве НМА. Оформление акта об использовании
5 Коммерциализация ОИС	Инновация	Заключение договора лицензии или передачи прав

1.4 Этапы управления правами на результат интеллектуальной деятельности

Одна из целей эффективного управления результатом интеллектуальной деятельности - сделать процесс создания и существования результата интеллектуальной деятельности не только **непрерывным, но и цикличным**.

Для этого завершающий этап коммерциализации полученного объекта интеллектуальной собственности должен совпадать или перетекать в предваряющий этап создания последующего результата интеллектуальной деятельности, созданного на базе ранее полученного, то есть давать начало жизненному циклу нового результата, как это показано на спиральном графике.

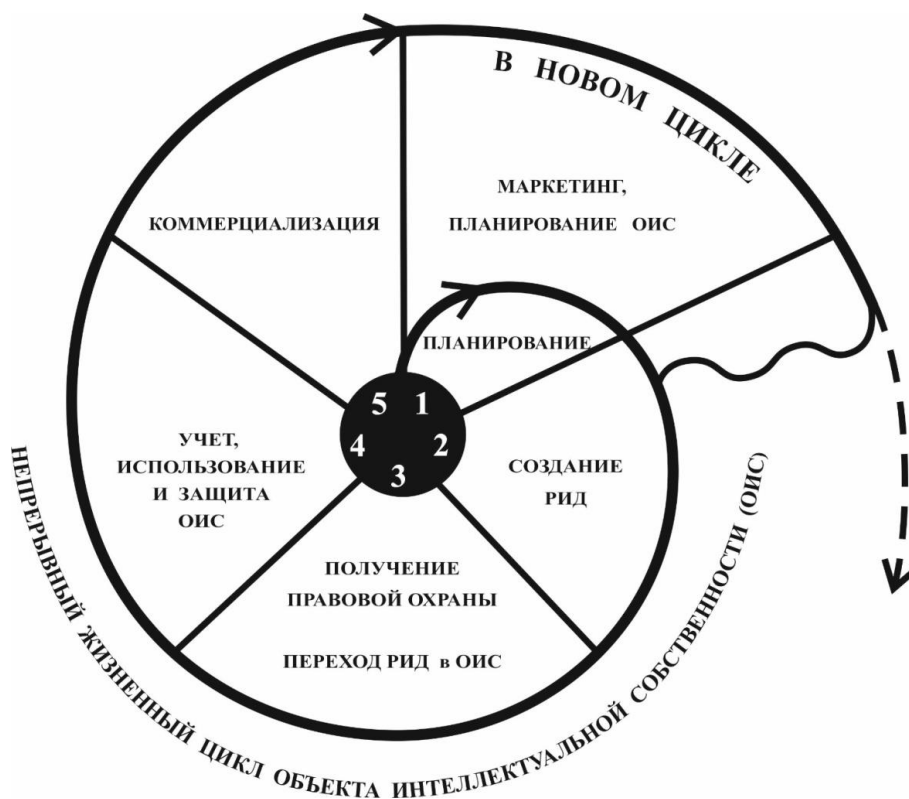


Рисунок 3. Спиральный график смены этапов жизненного цикла интеллектуальной собственности.

Рассмотрим основные этапы жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности.

Этап 1. Планирование результата интеллектуальной деятельности.

На первом этапе проводится сбор научно-технической и коммерческой информации и выполняются маркетинговые исследования с целью выявления технически и конкурентно перспективных и коммерчески привлекательных направлений создания патентоспособного результата интеллектуальной деятельности. После анализа собранной информации проводится планирование опытно-конструкторских работ, направленных на получение конкретного охраноспособного результата интеллектуальной деятельности, а также предварительный выбор объектов патентования, созданных в ходе опытно-конструкторских работ.

Этап 2. Создание результата интеллектуальной деятельности.

На этом этапе проводится анализ результата интеллектуальной деятельности, созданного разработчиками в процессе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ, предварительная экспертиза на патентную чистоту, а также исследование его патентоспособности (новизны и изобретательского уровня). Результат интеллектуальной деятельности (устройство, способ, вещество или дизайнерское решение) рассматривается как объект патентования или охраны в режиме ноу-хау.

Выявление результата интеллектуальной деятельности проводится в процессе изучения научно-технической документации, созданной при

выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ, а также на основе исследования опытных образцов продукта.

Этап 3. Получение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности.

Этот этап является основным в создании результата интеллектуальной деятельности.

На нем происходит переход результата интеллектуальной деятельности в объект интеллектуальной собственности. Права на результат интеллектуальной деятельности должным образом оформляются и закрепляются за правообладателем. При необходимости производится государственная регистрация с получением патента или свидетельства.

Крайне важно своевременно осуществить выбор оптимального режима правовой охраны результата интеллектуальной деятельности.

Созданный результат интеллектуальной деятельности может охраняться либо патентом-и это самая надежная охрана, либо как секрет производства, либо как объект авторского права.

Далее идет процесс **получения правовой охраны.**

Если принято решение о патентовании, то разрабатывается и подается в Роспатент заявка на получение патента. Заявка составляется таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту объекта без лишних затрат. После получения патента РФ или одновременно с этим, решается вопрос о необходимости патентования за рубежом.

Для охраны результата интеллектуальной деятельности как секрета производства необходимо ввести режим конфиденциальности или коммерческой тайны.

Для охраны объекта авторского права необходимы только два условия – новизна его формы и фиксация произведения на материальном носителе.

Принадлежность объекта интеллектуальной собственности к той или иной группе определяется, главным образом, именно режимом и условиями получения его правовой охраны. Следовательно, действия по управлению результатом интеллектуальной деятельности на этом этапе принципиально различаются между собой в зависимости от вида результата.

Этап 4. Учет и использование прав на результат интеллектуальной деятельности.

На этом этапе осуществляется учет результата интеллектуальной деятельности в реестре результатов интеллектуальной деятельности организации и постановка на бухгалтерский учет прав на полученный результат. Принимается решение об использовании объекта интеллектуальной собственности и реализуется его использование в конкурентоспособной продукции организации.

Этап 5. Коммерциализация прав на результат интеллектуальной деятельности.

Последний этап включает дальнейшее эффективное использование результата интеллектуальной деятельности с получением дополнительного дохода или иной выгоды.

Возможные варианты:

1. Использование в собственном производстве продукции или технологии с включением стоимости результата интеллектуальной деятельности в себестоимость продукции;
2. Передача результата интеллектуальной деятельности иным лицам по лицензионным и другим договорам;
3. Использование механизма трансфера технологий внутри концерна, корпорации.

После перехода результата интеллектуальной деятельности в объект интеллектуальной собственности возможна продажа объекта интеллектуальной собственности или содержащей его продукции за рубеж.

Этап коммерциализации объекта интеллектуальной собственности, точнее, коммерциализации прав на этот объект, является определяющим в судьбе инновации.

Часто от правильности действий по управлению объектом интеллектуальной собственности на этапе коммерциализации полностью зависит рыночный успех нового продукта или технологии. Умелый маркетинг может спасти инновацию, а неумелый – погубить.

Большинство охранных документов на объект интеллектуальной собственности имеет ограниченный срок действия. Изделие, в котором воплощен объект интеллектуальной собственности, через какое-то время морально устаревает. В среднем эффективный срок жизни инновационного технического решения – десять-двадцать лет.

Поэтому очень важно, чтобы еще до окончания срока действия патента, на основе успешно коммерциализованного объекта интеллектуальной собственности создавались новые технические решения.

Процесс создания в организации новых результатов интеллектуальной деятельности на основе принадлежащей ей интеллектуальной собственности можно оптимизировать. Для этого на этапе коммерциализации нового объекта интеллектуальной собственности, при проведении маркетинговых исследований, нужно сразу же выявлять новые рыночные ниши и определять направления дальнейших разработок для создания модификаций и модернизированных версий объекта.

В этом случае пятый этап коммерциализации объекта интеллектуальной собственности будет плавно переходить в первый этап жизненного цикла нового результата интеллектуальной деятельности - этап его планирования. Таким образом, в организации можно добиться непрерывного циклического процесса создания интеллектуальной собственности. Такой подход, безусловно, гораздо эффективнее разового, случайного создания интеллектуальной собственности.

Итоги

В первой главе рассмотрено понятие и свойства процесса управления. Показана многоэтапность и цикличность процесса управления

интеллектуальной собственностью. Дана краткая характеристика объектов управления - объектов интеллектуальной собственности.

Вопросы и задания

1. Каковы необходимые условия управления объектом?
2. Что такое интеллектуальная собственность?
3. Каковы важнейшие свойства объекта интеллектуальной собственности?
4. Перечислите основные этапы жизненного цикла интеллектуальной собственности.
5. Каким именно результатам интеллектуальной деятельности предоставляется правовая охрана в РФ?
6. Какие из перечисленных терминов не упомянуты в четвертой части ГК РФ: результат интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной собственности, результат интеллектуальной собственности?
7. Назовите объекты патентного права.
8. В чем заключается основная особенность правовой охраны секрета производства?
9. Раскройте смысл и содержание следующих тем
 - Понятие и свойства процесса управления.
 - Особенности управления интеллектуальной собственностью в РФ.
 - Краткая характеристика объектов интеллектуальной собственности.
 - Описание объектов патентных прав.
 - Понятие жизненного цикла объекта.
 - Этапы жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности.
 - Содержание этапов управления правами на результат интеллектуальной деятельности.

Глава 2. Управление правами на интеллектуальную собственность

Управление результатом интеллектуальной деятельности может быть эффективным только в том случае, если оно осуществляется на всех этапах его жизненного цикла.

Когда результат интеллектуальной деятельности создается в организации по плану, он обычно соответствует ее тематике и производственным возможностям, а также удовлетворяет потребностям рынка. Такой результат интеллектуальной деятельности может быть использован в продукции организации и достаточно легко коммерциализирован. Соответствующая схема управления представлена на рисунке 4.



Рисунок 4. Схема управления результатом интеллектуальной деятельности на всех этапах его жизненного цикла.

2.1 Управление результатом интеллектуальной деятельности на этапе планирования

Общие черты планирования

Планирование результата интеллектуальной деятельности характерно для организаций, занимающихся разработкой новой продукции и технологий.

К ним относятся научно-исследовательские институты, университеты, различные научные организации, а также научно-производственные предприятия, которые не только разрабатывают, но и изготавливают разработанную ими продукцию.

В небольших производственно-торговых организациях результаты интеллектуальной деятельности чаще всего создаются стихийно и без четкого планирования.

И научно-исследовательские организации, и организации-разработчики проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы либо по контракту с другой организацией или РФ, либо по своей инициативе.

И в том и в другом случаях планируется или хотя бы ожидается создание патентоспособного результата интеллектуальной деятельности.

Оплачивая разработку нового продукта, заказчик вовсе не заинтересован получить слабо измененную версию давно известного продукта. Поэтому заказчик, особенно Министерство Обороны, часто прописывает в контракте создание изобретений или полезных моделей в качестве обязательного условия.

Патент, кроме прочих преимуществ, является для нового продукта своеобразным сертификатом качества. Он гарантирует такие, необходимые для нового технического решения, характеристики, как доказанная новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень или оригинальность.

Поэтому в получении патентов заинтересованы не только организации, желающие защитить свою продукцию от конкурентов, но и университеты и институты.

Соответственно, уже в процессе открытия научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы происходит планирование результатов интеллектуальной деятельности, которые желательно или даже необходимо создать в процессе этих работ.

Как правило, планируются только основные характеристики результата:

- Вид изделия (устройство, система, способ, вещество, внешний вид, программный алгоритм);
- Вид объекта интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, программа для ЭВМ, топология интегральной микросхемы и т.п.);
- Назначение и область применения.

Любая научно-исследовательская работа начинается с патентно-информационных исследований.

Необходимо в самом начале работы понять, какие продукты сходного назначения уже известны и представлены на рынке, иначе существует опасность «изобрести велосипед».

Патентные исследования необходимы на этапе планирования не только для доказательства новизны разрабатываемого технического решения, но и для определения приоритетных и тупиковых направлений развития отрасли, понимания, каким образом данную проблему решают фирмы, ведущие в данной области техники, и определения технической или рыночной ниши, в которой предстоит вести разработку.

Если контракт не заключен, то решается вопрос о том, имеет ли смысл начинать инициативную разработку, или нет. В этом случае патентные исследования помогают оценить целесообразность работ, выявляют основных

конкурентов и их продукцию, а также характерные черты и патентную защищенность конкурентной продукции.

Патентные исследования

Проведение патентных исследований важно не только на этапе планирования, но и на других этапах жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности. Патентные исследования служат для различных целей.

Порядок и цели проведения патентных исследований регламентированы ГОСТ Р 15.011-96.

Патентные исследования – это процесс, включающий поиск, анализ и обобщение патентной и общетехнической информации по аналогам исследуемого объекта с целью решения поставленной задачи.

ГОСТ Р 15.011-96 определяет 4 основные задачи и, соответственно, 4 вида патентных исследований. Патентные исследования – это исследования

- **тенденций развития** отрасли,
- **технического уровня** и конкурентоспособности,
- **патентной чистоты** и
- **патентоспособности** исследуемого объекта.

Процесс патентных исследований можно условно разделить на два этапа.

Первый этап – это патентный поиск. Он заключается в поиске патентной и другой известной информации об аналогах исследуемого объекта, опубликованной, главным образом, в различных патентных базах данных.

Второй этап заключается в сопоставлении и анализе информации об аналогах исследуемого объекта, собранной в процессе патентного поиска, с целью получения обоснованного вывода о тенденциях развития отрасли, технического уровня, патентоспособности или патентной чистоты исследуемого объекта в зависимости от задачи патентных исследований.

Рассмотрим более подробно четыре основных вида патентных исследований

Патентные исследования тенденций развития отрасли заключаются в определении состояния и развития данной области техники, как правило, на основе патентной, общетехнической, рекламной и интернет-информации, а также в выявлении основных конкурирующих фирм и объектов-аналогов.

Патентные исследования технического уровня и конкурентоспособности исследуемого объекта выявляют существующие технические решения в области техники, близкой к исследуемому объекту, их особенности, основные показатели и научно-техническую значимость с целью аргументированного определения относительного положения исследуемого объекта в данной области.

Исследования патентной чистоты определяют, подпадает ли исследуемый объект под действие известных охранных документов в странах, где планируется его использование, т.е. может ли исследуемый объект использоваться в этих странах без нарушения прав третьих лиц.

При проведении патентных исследований на патентную частоту важно убедиться, что не только сам исследуемый объект, но и каждая из его значимых составных частей существенно отличаются от аналогов.

Исследования патентоспособности – это поиск наиболее близких к исследуемому объекту технических решений и выявление существенных отличий, т.е. новизны. В ходе анализа из найденных и изученных аналогов выбирают ближайший (прототип).

Каждый из четырех видов патентных исследований выполняется на соответствующем ему этапе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы и соответствует определенному этапу жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности.

Процесс планирования создания и коммерциализации результата интеллектуальной деятельности в процессе патентных исследований поясняется схемой, представленной на рисунке 5.

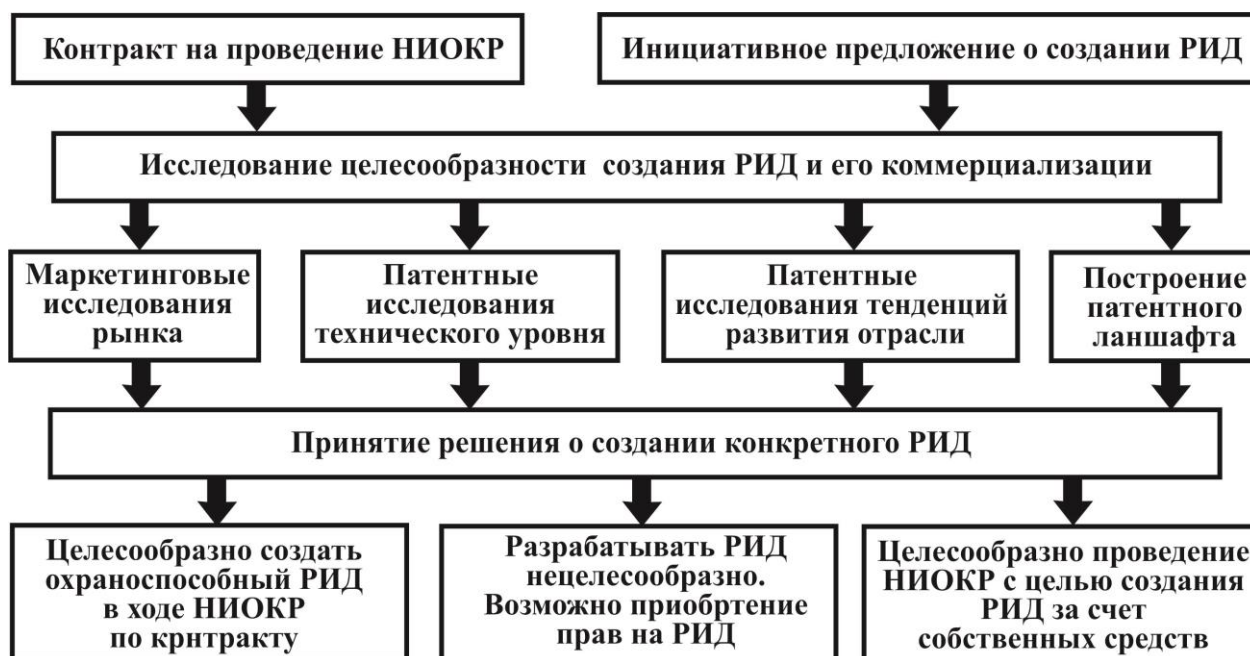


Рисунок 5. Схема планирования результата интеллектуальной деятельности при проведении патентных исследований.

Пример. Прокомментируем схему планирования на конкретном примере.

Предприятие-разработчик датчиков АО «Тех» получило заказ на поставку датчика количества жидкости с определенными параметрами. В продуктовой линейке АО «Тех» такие датчики отсутствуют.

Чтобы оценить целесообразность проведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ для создания нового датчика, необходимо провести патентные исследования тенденций развития отрасли.

Для грамотного обоснования необходимости проведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ следует ответить на целый ряд вопросов. Например, существуют ли подобные датчики в России и за рубежом, имеются ли патенты на аналогичные технические решения, возможно

ли, в принципе, достижение технических параметров, требуемых заказчиком, располагает ли АО «Тех» производственными мощностями для производства датчика и станут ли разработка и производство этого датчика рентабельными. Многие вопросы этого примерного перечня выходят за рамки патентных и принадлежат к числу маркетинговых исследований. Если научно-исследовательская и опытно-конструкторская работы требуют значительных инвестиций, то составляется инвестиционный проект, в котором патентные исследования являются обязательной составной частью.

Если решение о проведении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ по разработке датчика обосновано и принято, следует приступить к **патентным исследованиям технического уровня**.

Их цель – помочь разработчику выбрать **оптимальные технические решения** для создания датчика, соответствующего требованиям технического задания.

Для этого осуществляется подбор патентов и другой технической информации по потенциальным аналогам исследуемого объекта с учетом их назначения и полезности, а также информации о составных частях датчика.

Если разработка проводится достаточно долго, например, несколько лет, то патентные исследования технического уровня **полезно проводить повторно**, по мере уточнения и конкретизации концепции, состава, конструктивных и технологических особенностей датчика.

2.2 Управление результатом интеллектуальной деятельности на этапе создания и выявления

Общий подход к выявлению результата интеллектуальной деятельности

Во многих организациях управление интеллектуальной собственностью начинается только после ее создания. При этом сами результаты интеллектуальной деятельности создаются и выявляются стихийно, случайно, процесс их получения не контролируется и не управляется.

В крупных научно-производственных государственных организациях **планирование создания результата интеллектуальной деятельности** является неотъемлемой частью процесса управления интеллектуальной собственностью.

Новые технические решения создаются в ходе разработок либо по контракту с другой организацией, либо по решению руководства организации за счет ее собственных средств.

Работы по созданию нового продукта называются научно-исследовательскими или опытно-конструкторскими (НИОКР).

По окончании разработки заказчик, как правило, получает опытный образец нового продукта и комплект научно-технической документации с его подробным описанием. В ходе работ по созданию нового продукта разработчики могут подать уведомление о создании ими потенциально патентоспособного результата интеллектуальной деятельности.

В этом случае служба управления интеллектуальной собственностью проводит анализ патентоспособности и дает рекомендации по режиму правовой охраны полученного результата. Окончательное решение о способе его правовой охраны – в качестве объекта патентного права, ноу-хау или неохраемого объекта - принимает руководство организации, как правило, на заседании экспертного совета.

А как быть, если разработчики не подают никакого уведомления? Означает ли это, что охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности не были созданы? На сегодняшний день существует единственный нормативный документ, оповещающий работодателя о создании служебного изобретения, это – предусмотренное ГОСТ Р 56823-15 уведомление, оформляемое авторами. Поэтому, если разработчик не подает уведомления, факт создания служебного изобретения может остаться неизвестным и техническое решение будет не запатентовано.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, патентоведом зачастую приходится помогать разработчикам выявлять патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности в технической документации.

Пример. Организация разработала систему контроля топлива для самолета Су-27 на импортной электронно-компонентной базе. Через два года ей поручили разработать аналогичную систему для самолета Су-30 на отечественной компонентной базе и, при этом, более легкую и компактную. Разработчики успешно справились с поставленной задачей, но не заявили о создании изобретения или полезной модели, несмотря на то, что задача не решалась тривиальными способами.

Поэтому патентоведы сочли необходимым тщательно изучить документацию на новую систему для выявления в ней патентоспособных технических решений и, в случае их обнаружения, провести анализ патентоспособности и принять решение о патентовании. Такое техническое решение было найдено и впоследствии защищено патентом на изобретение.

Рекомендуемый алгоритм выявления патентоспособного результата интеллектуальной деятельности

1. Сбор и изучение конструкторской документации, содержащей технические сведения об исследуемом объекте техники, - технические условия, регламент эксплуатации, схемы, чертежи и прочее.

2. Проверка, содержится ли в исследуемом объекте техники потенциально патентоспособный результат интеллектуальной деятельности. Для этого сравниваются прежние и новые технические задания и созданная техническая и конструкторская документация и определяется, достигнут ли новый технический результат.

3. Составление описания объекта техники, в котором выявлен результат интеллектуальной деятельности, - область применения, назначение, выполняемые функции, состав, принцип действия, отличительные особенности.

4. Патентный и общетехнический поиски аналогов исследуемого объекта техники, в ходе которых выявляются аналоги (не менее двух).

5. Проведение сопоставительного анализа по каждому из аналогов, при этом сравнивается каждый признак аналога с тождественным или эквивалентным ему признаком объекта техники. Выбирается ближайший аналог.

6. Уточнение у разработчиков реального наличия в объекте техники признаков, выявленных на основании анализа документации.

7. Если выявлен хотя бы один отличительный признак, т.е. признак, отсутствующий у ближайшего аналога, то в исследуемом объекте техники присутствует хотя бы один потенциально патентоспособный результат интеллектуальной деятельности.

Определение патентоспособности выявленного результата интеллектуальной деятельности

При определении патентоспособности предполагаемого изобретения необходимо установить, что обеспечены три условия: новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень технического решения.

Новизна изобретения или полезной модели подтверждается в ходе сопоставительного анализа наличием новых признаков, отсутствующих у ближайшего аналога.

Промышленная применимость гарантирована, если изготовлен опытный образец изделия.

Об **изобретательском уровне** косвенно можно судить по техническому результату, на достижение которого направлена совокупность признаков. При этом важно доказать, что влияние новых признаков на достижение заявленного технического результата ранее не было известно.

Процедура выявления патентоспособного результата интеллектуальной деятельности занимает много времени и технически осуществима только тогда, когда все результаты научно-исследовательской работы подробно отражены в конструкторской документации.

Лучший способ поддержки создания результата интеллектуальной деятельности в организации заключается в стимулировании изобретательской активности разработчиков.

Немалую роль в этом играет материальное поощрение, официально узаконенное Правительством РФ в постановлении №512, 2014г. Согласно постановлению, за создание патентоспособного результата интеллектуальной деятельности после получения патента его авторы должны получить единовременное вознаграждение, пропорциональное их месячному окладу. Так же предусмотрено ежегодное вознаграждение за использование изобретения. Данное постановление значительно упрощает процедуру расчета суммы выплат вознаграждений авторам.

Однако, для создания изобретений и полезных моделей одного только материального поощрения, конечно, недостаточно. Необходима продуманная и

налаженная система создания инноваций, начиная от генерации идей, до их проработки и технического воплощения.

Американский ученый, специалист по инновациям, Р. Купер предложил следующие способы генерации новых идей для создания объектов интеллектуальной собственности в организациях.

1. Организовывать конкурсы по сбору идей и технических решений для новых продуктов среди инженеров – разработчиков.

2. Организовывать посещение инженерами-разработчиками и маркетологами тематических конференций, салонов, а также интернет-аукционов интеллектуальной собственности и сайтов идей.

3. Приглашать на совместные совещания потенциальных потребителей и выяснять, какие продукты им нужны и какие проблемы они хотят решить.

4. Установить процедуру по приему и анализу идей, предложенных научно-исследовательскими институтами и университетами.

5. Проанализировать всю полученную информацию и обсудить ее с различными специалистами организации: инженерами-разработчиками, конструкторами, технологами, маркетологами, финансистами.

6. По результатам обсуждения выбрать наиболее перспективные идеи и продукты, в которых они будут воплощены.

Предлагаемые действия, хотя и помогают создавать инновации, но прямо не влияют на изобретение новых устройств или технологий. В РФ информация о потенциальном объекте интеллектуальной собственности может быть получена либо из **уведомления** от инженеров-разработчиков, либо путем ее **выявления** патентоведами на основе анализа технической документации на новый продукт.

Есть еще и третий способ пополнить реестр интеллектуальной собственности организации - это **инвентаризация интеллектуальной собственности**.

В ходе инвентаризации, как правило, выявляются не столько новые результаты интеллектуальной деятельности, сколько неучтенные права на ранее созданные объекты интеллектуальной собственности.

Обычно такое выявление происходит в случае, когда интеллектуальная собственность была создана разработчиком для заказчика и не была своевременно установлена. Во многих случаях, когда права на вновь созданную интеллектуальную собственность не прописаны в контракте, ее принадлежность определить весьма сложно. Мы вернемся к подобной ситуации позднее.

Различные пути выявления созданных в организации результатов интеллектуальной деятельности поясняются схемой на рисунке 6

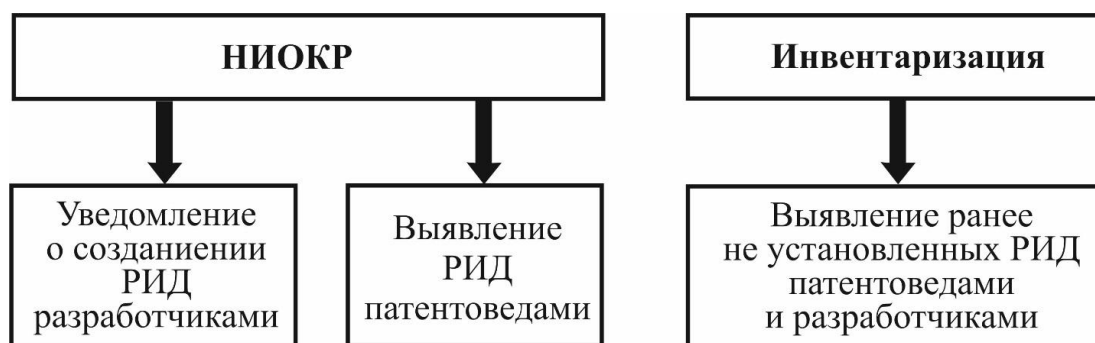


Рисунок 6. Пути выявления результатов интеллектуальной деятельности в организации.

2.3 Управление результатом интеллектуальной деятельности на этапе получения правовой охраны

Общие сведения о правовой охране

Получение правовой охраны - один из важнейших этапов жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности. Это - переходный этап, на котором результат интеллектуальной деятельности преобразуется в объект интеллектуальной собственности. Далекое не все результаты интеллектуальной деятельности могут стать интеллектуальной собственностью. Этой возможности удостаиваются только те из них, которые обладают охраноспособностью.

В статье 1225 ГК РФ говорится, что интеллектуальной собственностью являются 16 результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется **правовая охрана**.

Иными словами, результат интеллектуальной деятельности становится интеллектуальной собственностью только после получения им правовой охраны.

От того, какой именно режим правовой охраны выбран, зависит дальнейшая судьба объекта интеллектуальной собственности.

Результат интеллектуальной деятельности может охраняться в режиме авторского права, патентного права, как секрет производства или как средство индивидуализации.

У каждого из этих способов охраны имеются как свои достоинства, так и недостатки. Поэтому правильность выбора оптимального режима охраны результата интеллектуальной деятельности трудно переоценить.

Особую ценность в создании инновационной продукции представляют следующие объекты интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, произведения науки, программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и товарные знаки.

Особенности выбора правовой охраны для каждого из этих объектов поясняются схемой, показанной на рисунке 7.



Рисунок 7. Выбор режима правовой охраны результата интеллектуальной деятельности.

Привилегированное положение среди указанных на схеме объектов правовой охраны занимают **объекты патентного права**, то есть изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Преимущества правовой охраны этих объектов заключается, прежде всего, в предоставлении каждому из них патента - государственного охранного документа, дающего его обладателю право **монопольно** и **открыто** использовать продукцию, созданную на базе изобретения, полезной модели или промышленного образца, в течение 20, 10, 25 лет, соответственно.

Недостатки патентования связаны, в основном, с большими трудозатратами и длительными сроками.

Для получения патента необходимо, чтобы объект патентования удовлетворял условиям патентоспособности и охраноспособности.

Для государственной регистрации заявление и заявка на получение патента оформляются по строгим правилам, с уплатой пошлины. По заявке проводится экспертиза.

Срок выдачи патента на полезную модель обычно составляет 4- 6 мес., на изобретение – 1-3 года.

После выдачи патента информация об изобретении, полезной модели и промышленном образце публикуется в открытой печати. Поэтому в качестве изобретения рекомендуется охранять, в основном, сложные системы, содержащие частные технические решения изобретательского уровня.

При этом частные технические решения можно дополнительно патентовать в качестве полезных моделей или промышленных образцов. При нежелании раскрытия сущности изобретения в открытой печати рекомендуется использовать **охрану результата интеллектуальной деятельности в режиме секрета производства (ноу-хау)**. Это неохраняемый объект интеллектуальной собственности. **Ноу-хау** может представлять собой либо результат

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, либо способ осуществления хозяйственной деятельности.

Преимущества этого способа охраны связаны с тем, что не требуется государственная регистрация и соблюдение условий патентоспособности, а информация о ноу-хау остается секретной в течение всего периода его использования.

Недостатки режима ноу-хау кроются в том, что обладатель ноу-хау должен сам обеспечивать его охрану в режиме конфиденциальности или коммерческой тайны. В режиме ноу-хау можно охранять не любые результаты интеллектуальной деятельности, а только те, суть которых не выявляется при их использовании. Право на ноу-хау перестает действовать, как только нарушается режим ограничения доступа третьих лиц.

Правовая охрана в виде секрета производства с использованием режима коммерческой тайны выбирается в следующих случаях:

- для объектов, использование которых ограничено внутренними потребностями организации и обусловлено ее специфическими требованиями;
- для объектов, факт использования которых третьими лицами невозможно проконтролировать;
- для объектов, которые не предполагается передавать другим лицам ни при каких обстоятельствах.

В виде секретов производства удобно охранять:

- технологии изготовления или сборки;
- технологии контроля и управления производственными процессами;
- методики осуществления различных операций и способов;
- методики проведения опытов и испытаний;
- рецептуры, химический состав и формулы используемых материалов;
- технические решения, сущность которых не видна визуально, а скрыта, например, корпусом устройства;
- методы рекламы и маркетинга.

Правовая охрана результата интеллектуальной деятельности в качестве объекта авторского права

Часто при создании инноваций используются такие объекты интеллектуальной собственности как произведения науки и литературы: научные статьи, диссертации, научно-технические документы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.

Преимущества охраны объектов авторского права, в том, что охрана наступает по факту создания объекта. Для возникновения прав не требуется предпринимать специальных действий, необходим лишь материальный носитель, на котором зафиксировано произведение.

Недостатки охраны произведений средствами авторского права в том, что охраняется не содержание произведения, а только его форма. Две

полностью идентичные программы для ЭВМ, отличающиеся лишь одной запятой, с точки зрения авторского права являются разными объектами.

Получение свидетельства на программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы не увеличивает объема их правовой охраны, более того, оно делает данную информацию общедоступной.

Правовая охрана особенностей внешнего вида

Внешний вид изделия можно защищать патентом на промышленный образец или свидетельством на изобразительный товарный знак.

Взаимодействие разработчиков результата интеллектуальной деятельности и службы управления интеллектуальной собственностью в большинстве организаций РФ происходит следующим образом.

1 Разработчики сообщают о полученном результате интеллектуальной деятельности подразделению по управлению интеллектуальной собственностью и передают ей **уведомление** о создании этого результата. Подразделение по управлению интеллектуальной собственностью рассматривает предложенное в уведомлении изделие или технологию и проводит предварительный анализ, в ходе которого исследует ряд вопросов, прежде всего: является ли результат интеллектуальной собственности патентоспособным и целесообразна ли его правовая охрана; будет ли объект интеллектуальной собственности экономически выгодным и конкурентоспособным.

2 По представлению службы управления интеллектуальной собственностью научно-технический или экспертный совет организации принимает решение о целесообразности правовой охраны результата интеллектуальной деятельности.

Сравнение эффективности патента и режима ноу-хау

Оба способа правовой охраны имеют свои преимущества и недостатки.

Патент обеспечивает монопольное право патентообладателя производить и продавать изделие, содержащее объект интеллектуальной собственности, и запрещает третьим лицам делать то же самое.

Однако, в обмен на монополию, автор должен **раскрыть суть** своего изобретения и подробно описать его, что дает возможность конкурентам законно «обойти» такой патент.

Ноу-хау в РФ является неохраемым объектом интеллектуальной собственности (ст. 1466 ГК РФ). Организация, в которой создан результат интеллектуальной деятельности, может оформить на него права как на секрет производства и получить государственную защиту в случае несанкционированного нарушения этих прав. Ноу-хау может быть предметом лицензионного договора. Охрану ноу-хау, обычно в режиме коммерческой тайны, организация должна обеспечивать самостоятельно. Ноу-хау защищается бессрочно до тех пор, пока секрет остается в тайне. Например, секрету Кока-колы уже более 100 лет.

Есть целый ряд изобретений и полезных моделей, **очевидность которых видна из их конструкции** даже неспециалисту. Таким результатам интеллектуальной деятельности надежную правовую охрану может обеспечить только патент.

Существует и другая категория результатов интеллектуальной деятельности, **секрет которых скрыт от посторонних глаз**. Можно часами смотреть на фарфоровый чайник или шелковый халат и не понимать сущности процесса производства фарфора или шелка.

Подобные результаты интеллектуальной деятельности могут храниться в секрете десятки и даже сотни лет. Например, секрету лака Страдивари более 300 лет.

Таким образом, режим секретности наиболее выгоден для сохранения технологии различных процессов: способов изготовления или обработки изделий, кулинарных рецептов, методик ремонта и поверки оборудования и т.п. Механизм принятия решения об охране прав на результат интеллектуальной деятельности поясняется нижеприведенной схемой.

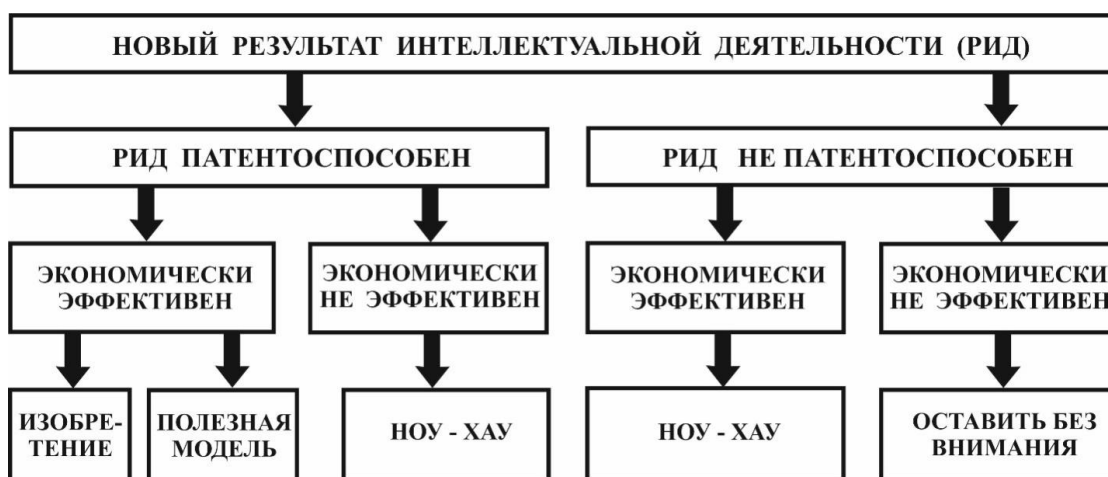


Рисунок 8. Рекомендуемый алгоритм принятия решения о правовой охране результата интеллектуальной деятельности.

Отчет о патентных исследованиях

Одним из важнейших показателей конкурентоспособности и экономической эффективности результата интеллектуальной деятельности является возможность его использования за рубежом. Для обоснования такой возможности предусмотрена специфическая процедура, которая оформляется стандартным отчетом о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

Отчет о патентных исследованиях является документом, подтверждающим возможность использования исследуемого объекта в странах поиска без нарушения патентных прав третьих лиц.

Если патентная чистота убедительно доказана, то исследуемый объект, как правило, обладает еще и патентоспособностью, хотя бы на уровне полезной модели или промышленного образца.

Основные различия в способах определения патентоспособности и патентной чистоты показаны ниже.

Для определения **патентной чистоты** важно, чтобы исследуемый объект не подпадал под действие чужих патентов в определенных странах.

Исследуемый объект не подпадает под действие чужого патента, если в нем **не** использован хотя бы один существенный признак патента-аналога.

При проведении патентных исследований **патентоспособности** в первую очередь доказывается новизна исследуемого объекта.

Исследуемый объект обладает новизной, если он содержит хотя бы один существенный признак, отсутствующий у аналогов в уровне техники.

Пример. На этапе оформления конструкторской документации, но до ее утверждения, АО «Тех» провел **патентные исследования патентной чистоты датчика** по странам поиска.

В ходе патентных исследований патентной чистоты информация, собранная на этом этапе, была обобщена, дополнена, проанализирована и оформлена в виде отчета о патентных исследованиях.

Цель исследований патентной чистоты и отчета о них – обоснованно доказать, что датчик не подпадает под действие охранных документов в странах поиска.

Поверхностное проведение этих исследований и неаргументированное составление отчета о них может привести к нарушению прав третьих лиц и вызвать тяжелые для АО «Тех» экономические последствия, такие, например, как огромные штрафы и запрет выпуска или продажи датчика в определенных странах.

К сожалению, даже проведенные по всем правилам патентные исследования не могут доказать патентную чистоту изделия на 100%. Чтобы полностью обезопасить себя и свою продукцию, АО «Тех» полезно получить патент на датчик, точнее, на изобретение или полезную модель в странах, где предполагается производство или продажа датчика.

Прогнозирование результатов коммерциализации результата интеллектуальной деятельности

Другая проблема, которую необходимо решить при раскрытии информации о результате интеллектуальной деятельности, - **является ли результат интеллектуальной деятельности ценным продуктом**, то есть станет ли его производство экономически выгодным?

В российском патентном законодательстве «**полезность**» изобретения или полезной модели является одним из необходимых условий выдачи патента, то есть изобретение обязательно должно создавать определенный технический или технико-экономический полезный эффект.

Кроме того, изобретение и полезная модель обязательно должны быть промышленно применимыми (ст. 1350 и ст. 1351 ГК РФ). Иными словами, в РФ патент не выдается ни на бесполезные, ни на неосуществимые изобретения.

Условия отказа организации от правовой охраны результата интеллектуальной деятельности

После проведения перечисленных исследований, целью которых является установление целесообразности правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, подразделение по управлению интеллектуальной собственностью организации должно дать рекомендацию по дальнейшей судьбе результата интеллектуальной деятельности.

Нормативные документы РФ на принятие решения о правовой охране результата интеллектуальной деятельности отводят **4 месяца** (п. 4. ст. 1370 ГК РФ).

Если организация в течение **четырёх месяцев** со дня ее уведомления создателем результата интеллектуальной деятельности не подаст заявку на выдачу патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, не передаст право или не сообщит о сохранении результата интеллектуальной деятельности в тайне, то право на получение патента возвращается создателю.

При отказе организации участвовать в правовой охране результата интеллектуальной деятельности создатель результата интеллектуальной деятельности имеет право подать заявку и получить патент на свое имя.

В этом случае организация вправе по своему выбору либо потребовать предоставления ей безвозмездной неисключительной лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права, либо возмещения расходов, понесенных в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца (п. 5. ст. 1370 ГК РФ).

Раскрытие информации о результате интеллектуальной деятельности, созданного в организации.

Процедура раскрытия информации о созданном в организации результате интеллектуальной деятельности требует от создателя этого результата и от соответствующих подразделений организации выполнения определенных требований и действий, а именно:

- соблюдение конфиденциальности в процессе раскрытия информации;
- обязательность и полнота предоставления информации о результате интеллектуальной деятельности;
- определение и подтверждение права создателя на полученный результат интеллектуальной деятельности;
- определение правового статуса результата интеллектуальной деятельности;
- принятие решения о целесообразности правовой охраны результата интеллектуальной деятельности;
- оценка возможности его коммерциализации.

Эффективность обеспечения процедуры раскрытия должна поддерживаться рядом документов, таких, например, как «Уведомление о создании результата интеллектуальной деятельности», «Заключение по уведомлению» и др.

Различным организациям желательно использовать обязательные для большинства российских промышленных организаций стандартные формы и терминологию, относящиеся к раскрытию информации о результатах интеллектуальной деятельности. Это позволит результативно гармонизировать требования Всемирной организации интеллектуальной собственности с отечественной практикой.

На этапе получения правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, во избежание возможных проблем, очень **важно правильно определить его правообладателя.**

Служебный результат интеллектуальной деятельности

Служебным называется результат интеллектуальной деятельности, созданный работником по заданию работодателя или в связи с выполнением своих должностных обязанностей. В подавляющем большинстве случаев служебными могут считаться все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы в пределах ее тематики.

Права на служебный результат интеллектуальной деятельности, созданный работником организации, принадлежат этой организации. Однако, в этом вопросе есть свои тонкости.

Если служебный результат интеллектуальной деятельности создан за счет собственных средств организации по инициативе ее менеджмента, то право на такой результат принадлежит организации. В этом случае все однозначно и просто.

Сложнее определить правообладателя, если результат интеллектуальной деятельности был создан в процессе работы по контракту с заказчиком или в процессе совместной работы с другой организацией.

Согласно ст. 1371 ГК РФ, права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору с заказчиком, **принадлежат исполнителю**, если договором между заказчиком и исполнителем не предусмотрено иное. Заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец на условиях простой безвозмездной лицензии. Если заказчик желает получить права на созданные по договору изобретение, полезную модель или промышленный образец, он должен заранее прописать это в условиях договора.

2.4 Управление правами на объект интеллектуальной собственности на этапе учета и использования

2.4.1 Общие положения. Понятие нематериального актива

На этапе учета и использования прав на объект интеллектуальной собственности осуществляются:

- учет объектов интеллектуальной собственности в соответствующем реестре организации;
- учет объектов интеллектуальной собственности в реестрах концерна по форме 4 НТ Росстата и другим формам;
- постановка на бухгалтерский учет прав на объект интеллектуальной собственности;
- принятие решения об использовании и использование объекта интеллектуальной собственности в конкурентоспособной продукции организации.

Как правило, организация, имеющая права на большое количество объектов интеллектуальной собственности, имеет стандартную, автоматизированную форму реестра результатов интеллектуальной деятельности. Многие организации используют специальные программы для автоматического контроля поддержания патентов в силе, прекращения действия объектов интеллектуальной собственности и т.п.

Кроме того, один раз в год организация должна заполнять форму 4-НТ по полученным патентам, а также формы 1С и 2Н по результатам интеллектуальной деятельности, созданным в ходе выполнения научно-исследовательских работ.

подавляющее большинство объектов интеллектуальной собственности, созданных в организации, можно отнести к ее нематериальным активам. **Это объекты, не имеющие материального осуществления**, используемые в деятельности организации.

Согласно положению по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 14/07, объект может быть отнесен к нематериальным активам только при наличии всех нижеперечисленных свойств: отсутствие материальной формы, наличие четко определяемой стоимости, способность приносить экономическую выгоду в будущем, возможность идентификации и отделения от других нематериальных объектов.

Постановка объекта интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива

Полученный организацией объект интеллектуальной собственности, который используется в собственном производстве или иным образом, ставится на бухгалтерский учет в соответствии с правилами бухгалтерского учета ПБУ 2007. Различные виды учета показаны на схеме, рисунок 9. В случаях, когда требуется увеличить балансовую стоимость организации за счет нематериальных активов, интеллектуальная собственность оказывается весьма полезной.



Рисунок 9. Схема учета прав на объекты интеллектуальной собственности организации.

Использование объекта интеллектуальной собственности

Использование объекта интеллектуальной собственности обычно осуществляется путем внедрения изобретения, полезной модели и т.п. в продукцию организации. Использование оформляется путем составления акта об использовании.

В крупных организациях часто применяют практику использования прав на объект интеллектуальной собственности, учтенный в качестве нематериального актива организации. Пути использования поясняются схемой на рисунке 10.

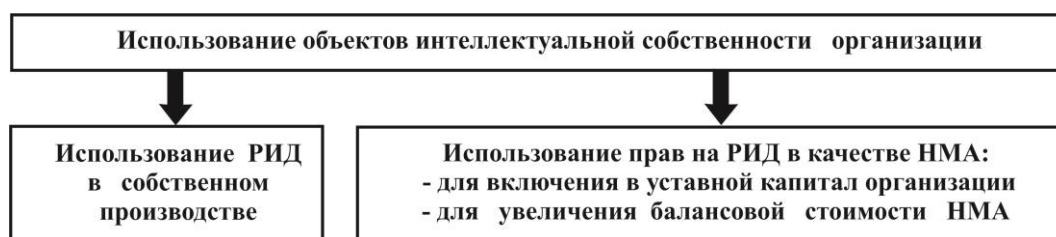


Рисунок 10. Основные возможности использования интеллектуальной собственности в организации.

Способы использования объекта интеллектуальной собственности, дающие дополнительную прибыль, такие, например, как продажа объекта интеллектуальной собственности или лицензии на него, будут рассмотрены в следующем разделе.

Учет объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат организации, осуществляется службой управления интеллектуальной собственностью в специальном реестре. В таблице 2 представлена стандартная форма таблицы единого реестра результатов интеллектуальной деятельности / объектов интеллектуальной собственности организации.

Таблица 2. Стандартная форма учета результатов интеллектуальной деятельности организации.

Реестр объектов интеллектуальной собственности									
№	Дата приоритета	Срок действия патента	Статус	Вид объекта	Дата регистрации	Номер заявки	Номер патента	Название	Авторы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Территория действия, правообладатель	Балансовая стоимость, дата постановки на бухучет, срок амортизации		№ договора о передаче прав		Использование в продукции, № акта об использовании		Область применения	МПК/МКТУ	
11	12		13		14		15	16	

В наименованиях столбцов таблицы отражены следующие основные этапы жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности. Этап №3, получение правовой охраны (столбцы 1-10); Этапы №№ 4-5, учет и использование, коммерциализация (столбцы 11-16).

Оценка интеллектуальной собственности

На этапе учета и использования очень важно оценить стоимость объекта интеллектуальной собственности. Основные цели оценки денежной стоимости интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом принципиально отличаются.

Таблица 3. Оценка интеллектуальной собственности в России и за рубежом

Цели оценки интеллектуальной собственности в России	Цели оценки интеллектуальной собственности за рубежом
Инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, постановка интеллектуальной собственности на учет в качестве нематериальных активов.	Планирование инвестиций.
Расчет цены лицензионного договора на использование объектов интеллектуальной собственности.	Составление бизнес-плана.
Внесение интеллектуальной собственности в уставной капитал организации.	Поддержка акционирования IPO.
	Отчет по интеллектуальной собственности для кредиторов и налоговых служб.
	Расчет ущерба и компенсации при нарушении прав на интеллектуальную собственность.

В РФ государственные организации редко проводят оценку интеллектуальной собственности по своей инициативе, так как даже при заключении лицензионного договора цена лицензии и роялти (периодических платежей) зачастую зависят не от реальной стоимости объекта интеллектуальной собственности, а от материальных возможностей лицензиата и спроса на данный вид продукции.

За рубежом оценка интеллектуальной собственности проводится, в основном, с целью планирования бизнеса, инвестиций и инноваций. Чаще всего в России оценка интеллектуальной собственности проводится по указанию вышестоящих структур. Это связано с тем, что с недавнего времени оценку интеллектуальной собственности организации разрешено проводить **только независимым оценщикам**, прошедшим государственную аккредитацию и не работающим в данной организации.

Оценка интеллектуальной собственности в Петербурге стоит 50 – 100 тыс. рублей за один объект интеллектуальной собственности. Вышесказанное не относится к оценке стоимости **нематериальных активов** с целью их постановки на бухгалтерский учет в организации.

Существуют два вида оценки интеллектуальной собственности, цели и методы которых различны.

1. Оценка **стоимости объекта интеллектуальной собственности как нематериального актива** для постановки на бухгалтерский учет в соответствии с правилами бухгалтерского учета, ПБУ 14/2007, 2007г.

2. Оценка **рыночной стоимости** объекта интеллектуальной собственности независимым оценщиком на основании закона об оценочной деятельности, ФЗ №135, 1998г.

Объект оценки в обоих случаях – это, как правило, один объект интеллектуальной собственности или группа очень близких объектов, например, несколько вариантов одного и того же товарного знака.

Таблица 4. Сравнительные характеристики двух видов оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности.

	Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности как нематериального актива	Оценка рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности
Цель оценки	Управление интеллектуальной собственностью внутри организации с целью повышения стоимости нематериальных активов. Увеличение стоимости нематериальных активов влечет за собой как увеличение их общей стоимости, так и увеличение налогооблагаемой базы.	Оценка для целей внешнего сотрудничества, например, Заключение лицензионного договора; Составление отчета о инвентаризации объектов интеллектуальной собственности для головной организации.
Способ оценки	Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности одним из двух возможных методов, в зависимости от характера затрат.	Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности поочередно тремя различными методами.
Исполнитель	Подразделение по управлению интеллектуальной собственностью.	Независимый аккредитованный оценщик или оценочное агентство.

Способы постановки объекта интеллектуальной собственности актива на бухгалтерский учет в качестве нематериального

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта интеллектуальной собственности в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:

1. объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, если он предназначен для использования в производстве продукции организации;

2. организация имеет право на объект интеллектуальной собственности и подтверждающие документы: патенты, свидетельства, договор об отчуждении исключительного права на объект интеллектуальной собственности и тому подобное;

3. объект интеллектуальной собственности можно однозначно идентифицировать или отделить от других активов;

4. объект интеллектуальной собственности предназначен для использования в течение времени свыше 12 месяцев и за это время не предполагается его продажа;

5. фактическая стоимость объекта интеллектуальной собственности может быть достоверно определена.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его принятия к бухгалтерскому учету. Для постановки объекта интеллектуальной собственности на учет в качестве нематериального актива необходимо произвести **оценку его первоначальной стоимости**. Подобную оценку можно проводить двумя различными способами, получая при этом разные результаты.

В первом способе учитываются только затраты на получение объекта интеллектуальной собственности. Ими могут быть патентные пошлины, договор с патентным поверенным, выплаты вознаграждения авторам за служебное изобретение и прочее. Обычно стоимость нематериальных активов в этом случае составляет десять-тридцать тысяч рублей.

Во втором способе учитываются все затраты, связанные с разработкой и созданием объекта интеллектуальной собственности, т.е. расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сюда могут входить все расходы, связанные с созданием опытного образца, включая приобретение необходимых комплектующих и оборудования, а также зарплата разработчиков за период создания объекта интеллектуальной собственности. Эти суммы могут составлять несколько сотен тысяч и даже миллионов рублей.

Оценка рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности организации, в отличие от стоимости нематериальных активов, не может проводиться сотрудником организации, даже если он имеет аккредитацию оценщика. Оценку проводит независимый аккредитованный оценщик или оценочное агентство. Поэтому в данном пособии мы лишь поверхностно коснемся методов такой оценки.

В РФ используют три метода оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности: **затратный, сравнительный и доходный**.

Чтобы получить достоверную сумму оценки объекта интеллектуальной собственности, желательно **совмещать все три подхода к оценке** и сравнивать их, чтобы затем вывести итоговую цифру.

Это означает, что **оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности носит комплексный характер**.

Оценку объекта интеллектуальной собственности не стоит заказывать заранее, т.к. цена на этот объект может как быстро падать, так и подниматься. Стандартный срок действия отчета об оценке – шесть месяцев.

Каждый объект интеллектуальной собственности носит как объект оценки ярко выраженный индивидуальный характер. Это приводит к затруднениям в поиске аналогов.

Для грамотной оценки необходимо тщательное описание объекта оценки и сбор необходимой информации по объекту интеллектуальной собственности. Чем больше информации об объекте интеллектуальной собственности предоставит оценщику организация – разработчик оцениваемого объекта, тем точнее будет определена его цена.

Основная информация, необходимая для определения рыночной цены объекта интеллектуальной собственности

1. Правовой статус объекта интеллектуальной собственности.
2. Характеристика продукта, изготавливаемого на основе изобретения, полезной модели или промышленного образца.
3. Анализ рынка для продуктов, в которых использован объект интеллектуальной собственности.
4. Выявление экономических параметров для расчета стоимости и правильная их интерпретация.
5. Учет доли объекта интеллектуальной собственности в затратах на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ или в доходах организации.
6. Влияние отраслевого фактора, поскольку в разных отраслях промышленности используются различные коэффициенты рентабельности, различные роялти и многое другое.

Защита интеллектуальной собственности

После создания результата интеллектуальной деятельности, т.е., как только этот результат становится объектом интеллектуальной собственности, следует принимать меры по его защите от нарушения патентных и других исключительных прав.

В крупных организациях, имеющих службу управления интеллектуальной собственностью, периодически проводится мониторинг новой продукции конкурентов в интересующей области, чтобы выявить факты нарушения патентных прав. Продукция, выпускаемая с использованием чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца, называется контрафактной. При обнаружении производства, продажи или хранения на складе с целью продажи контрафактной продукции, правообладатель может обратиться в суд с требованием о прекращении ее выпуска и выплате соответствующей компенсации.

Предусмотрено два вида компенсации (ст.1301 ГК): компенсация по усмотрению суда в размере понесенных правообладателем расходов и компенсация в двукратном размере стоимости выявленной контрафактной

продукции. Последняя определяется, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование продукции.

В случае причинения правообладателю крупного ущерба наступает уголовная ответственность (ст. 5.1.1, гл.1 ГК РФ).

Даже если вся продукция организации-правообладателя добросовестно защищена патентами, она может подвергнуться нападкам со стороны недобросовестных конкурентов, чьи патенты якобы нарушены.

Во многих случаях конкуренты пытаются получить патенты недобросовестным образом, то есть с заведомым несоблюдением условий патентоспособности. Нередко эти попытки увенчаются успехом. При этом недобросовестный патент будет существовать до тех пор, пока его не оспорят и не аннулируют. Оспорить такой патент может любое заинтересованное лицо.

Основные действия недобросовестных конкурентов в сфере интеллектуальной собственности

Конкурент выпускает контрафактный продукт. Как правило, такой продукт не защищен патентом. В некоторых случаях у конкурента может иметься патент с более поздней датой приоритета по отношению к добросовестному патенту, полученный недобросовестным образом.

Недобросовестный участник рынка получает патент на уже известное и активно выпускаемое изделие с целью предъявить денежные претензии к его производителю. Такие действия называются «патентным троллингом».

Основные действия законного правообладателя по защите своих прав

При обнаружении выпуска или продажи контрафактной продукции правообладателю следует подать иск о незаконном использовании его изобретения, полезной модели или промышленного образца. Иск подается в районный суд, при необходимости можно подать кассацию в суд по интеллектуальным правам.

В случае патентного троллинга нужно подать в Роспатент ходатайство о признании недействительным конкурирующего патента.

2.7 Управление правами на объект интеллектуальной собственности на этапе коммерциализации

2.7.1 Способы коммерциализации интеллектуальной собственности

Курс «Управление интеллектуальной собственностью» посвящен методам, способам и стратегии извлечения прибыли от использования созданной интеллектуальной собственности, иными словами, способам превращения интеллектуальной собственности в доходную инновацию.

Коммерциализация интеллектуальной собственности – это осуществление получения дохода от ее продажи или лизинга как в нашей стране, так и за рубежом. Хотя коммерциализация, безусловно, является лишь

одним из способов использования интеллектуальной собственности, коммерциализацию, в связи с ее колоссальной значимостью, часто выделяют в отдельный этап жизненного цикла интеллектуальной собственности.

Абсолютное большинство новых товаров и технологий в мире создаются для получения прибыли. Объекты интеллектуальной собственности не являются исключением. Кому нужны романы, которые никто не читает, и изобретения, которые нигде не используются? Исключения из этого правила, конечно же, существуют. Создаются многие важные и полезные изобретения, которые вначале могут оказаться невостребованными в силу ряда причин. Примером может служить сверхзвуковой пассажирский авиалайнер. То же можно сказать о тех писателях, художниках, и композиторах, чьи произведения вначале не принимались публикой. Достаточно вспомнить печальную судьбу первых представлений «Лебединого озера» Чайковского или «Аиды» Верди.

Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности – это извлечение конкретной прибыли от его использования или продажи, т.е. получение дохода или иной выгоды создателями объекта.

Существуют два принципиально разных подхода к коммерциализации объекта интеллектуальной собственности.

Первый подход. Необходимость создания объекта интеллектуальной собственности вызвана реальной возможностью его успешной коммерциализации и потребностью рынка. В этом случае объект интеллектуальной собственности разрабатывается по плану и, как правило, по техническому заданию. Он должен отвечать требованиям задания и решать поставленную задачу, например, снижение трудоемкости, повышение надежности, увеличение прочности или добавление новых функций определенному продукту. Подобным образом объект интеллектуальной собственности создается в научно-производственных или в научных организациях. Запланированные объекты интеллектуальной собственности могут создаваться как за счет собственных средств организации - разработчика, так и по контракту, государственному оборонному заказу и прочему.

Второй подход. «Пионерная» идея об объекте интеллектуальной собственности приходит в голову разработчика спонтанно, и он пытается осуществить ее на практике. К сожалению, лишь небольшая часть подобных идей доживает до реального воплощения в конкретном продукте. Еще меньшее количество таких объектов интеллектуальной собственности доходит до стартапа и только единицы приносят в будущем прибыль.

Как правило, второй подход используют изобретатели-одиночки.

Управление спонтанно созданным объектом интеллектуальной собственности сводится к его коммерциализации. Оба эти подхода иллюстрируются схемой на рисунке 11.



Рисунок 11. Различия в подходах к коммерциализации объекта интеллектуальной собственности.

Несмотря на кажущееся разнообразие, имеются только два надежных способа коммерциализации объекта интеллектуальной собственности: **продажа лицензии** на объект интеллектуальной собственности третьим лицам или **использование** в собственном производстве (рисунок 12).



Рисунок 12. Два способа коммерциализации объекта интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что при первом и втором маркетинговых подходах действует **общий принцип коммерциализации**: прибыль извлекается или путем продажи (аренды) прав на объект интеллектуальной собственности, или путем производства продукции, созданной на основе этого объекта. Способы коммерциализации интеллектуальной собственности конкретизированы на рисунке 13.

Коммерциализация путем продажи или аренды прав на объект интеллектуальной собственности наиболее проста и достаточно выгодна, она не требует затрат, поскольку объект интеллектуальной собственности уже существует.

Подобная коммерциализация приносит чистую прибыль практически без издержек. Издержки состоят, главным образом, только в получении охранного документа на объект интеллектуальной собственности.

Выгодная продажа прав на результат интеллектуальной деятельности или на объект интеллектуальной собственности - голубая мечта как автора-одиночки, так и крупной организации. Но подобная удача приходит редко. По



Рисунок 13. Схема управления объектом интеллектуальной собственности на этапе его коммерциализации.

статистике лицензии на использование прав на научно-технические объекты интеллектуальной собственности в РФ приобретаются лишь в 6% случаев, считая от общего числа полученных патентов. Причем большая часть таких сделок происходит внутри корпораций или концернов.

Частных изобретателей удача посещает еще реже. По данным зарубежной статистики, только одному из тысячи изобретателей-одиночек удастся успешно продать свое изобретение.

2.7.2 Передача прав на объект интеллектуальной собственности

Правообладатель, обладающий исключительным правом на объект интеллектуальной собственности, может: использовать этот объект самостоятельно, запрещать его использование всем остальным (в определенных странах), распоряжаться правом на объект интеллектуальной собственности.

Распорядиться исключительным правом на объект интеллектуальной собственности можно, говоря бытовым языком, путем его продажи или сдачи в аренду. На практике такое распоряжение происходит путем заключения специфических договоров.

Различают два основных вида таких договоров: договор отчуждения права на объект интеллектуальной собственности, по которому оно передается другому лицу в полном объеме, или лицензионный договор на предоставление права использования интеллектуальной собственности.

Кроме того, распорядиться исключительным правом на объект интеллектуальной собственности можно еще несколькими способами:

- внесение исключительного права в качестве залога;
- внесение исключительного права в уставной капитал организации;

- заключение договора коммерческой концессии (договора о передаче комплекса имущественных прав с обязательной передачей зарегистрированного товарного знака).

2.7.3 Договор об отчуждении исключительного права

Исключительное право первоначально возникает у автора результата интеллектуальной деятельности, затем оно может перейти к правообладателю посредством заключения договора об отчуждении исключительного права или иным способом.

Исключительное право переходит в полном объёме. Исключительное право может принадлежать нескольким правообладателям (кроме права на фирменное наименование). В этом случае оно представляет собой не долевую, а совместную собственность. Каждый из соправообладателей может использовать объект интеллектуальной собственности и защищать свои права автономно, но распоряжаться исключительным правом они могут только совместно (ст.1229 ГК РФ).

В подавляющем большинстве случаев договор об отчуждении исключительного права подразумевает вознаграждение. Это могут быть как разовые платежи, так и периодические (роялти). Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями.

2.7.4 Лицензионный договор

Лицензионный договор представляет собой договор о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности на определенных условиях, на конкретной территории и на оговоренный срок.

Выделяют два основных вида лицензионного договора: исключительная лицензия и неисключительная лицензия. Стороны договора – лицензиар и лицензиат.

По договору простой (неисключительной) лицензии лицензиар не лишается права выдавать лицензии другим лицам и использовать объект самостоятельно.

Исключительная лицензия – это договор без права выдачи лицензии другим лицам. Лицензиар также не вправе использовать объект. Для различных целей (изготовление, распространение и т.п.) можно заключать различные типы лицензионных договоров с разными лицами.

Стоит упомянуть о самом распространенном способе заключения лицензионного договора на использование программ для ЭВМ и баз данных. Это - договор присоединения. Такой договор прописан на обертке программы. Начало использования программы, то есть нажатие кнопки «Enter» на электронном устройстве, приравнивается к согласию с условиями договора (ст.1286 ГК).

В любом случае, создан ли результат интеллектуальной деятельности спонтанно или был запланирован, следует, прежде чем начинать его коммерциализацию и тратить деньги на продвижение объекта интеллектуальной собственности, тщательно взвесить реальность успеха нового продукта и попытаться определить, будет ли его производство экономически выгодным.

При этом следует помнить, что если речь идет не о продаже лицензии, а о продаже готового продукта на основе объекта интеллектуальной собственности, то имеется уже не интеллектуальная собственность, а **инновация**.

Инновация, в отличие от объекта интеллектуальной собственности, всегда имеет две составляющие: научно-техническую и коммерческую.

Инновация = Результат интеллектуальной деятельности + Коммерциализация

Неотъемлемой составляющей инновации является маркетинг, который требует дополнительных инвестиций. Поэтому на этапе коммерциализации важно оценить, хотя бы приблизительно, вероятную экономическую эффективность результата интеллектуальной деятельности. Это необходимо для того, чтобы знать, перекроет ли ожидаемая прибыль расходы на маркетинг, производство и продвижение товара, или нет.

2.8 Оценка технико-экономических показателей результата интеллектуальной деятельности и перспектив его коммерциализации

Как просчитать, будет ли использование результата интеллектуальной деятельности экономически выгодным, если новое техническое решение – это не примитивная «ложка со звонком», а сложное многофункциональное устройство или способ?

Попытки приглашения прогнозистов и маркетинговиков со стороны, как правило, успехом не увенчиваются. Приглашенные экономисты производят сложные абстрактные расчеты, используют интегральные уравнения, но полученные ими прогнозы редко оправдываются, так как в их основе чаще всего лежат не проверенные в приглашающей организации и поэтому необоснованные или недостаточные данные. Экономический прогноз не может быть верным, если в его основе лежит недостоверная или неполная информация.

Зачастую неудачные прогнозы оправдывают тем, что ощутимую прибыль приносит только один из 5 – 7 венчурных проектов.

Основное правило проведения достоверного анализа, состоит в том, что прогнозов должно быть, как минимум, два: **оптимистический**, нужный для того, чтобы заинтересовать инвесторов, и **пессимистический**, описывающий ситуацию при самом неудачном стечении обстоятельств.

Экономический прогноз должен показывать период окупаемости инновации, объем выпускаемой в будущем продукции, прогнозируемый доход за расчетный период и прочие важные данные.

Сложные экономические прогнозы и расчеты инвестиционных проектов хорошо подходят для организаций, разрабатывающих и изготавливающих разработанную ими продукцию.

Несколько иная ситуация наблюдается при разработке результата интеллектуальной деятельности в НИИ и вузах, которые зачастую не имеют представления ни о возможном заказчике, ни об объеме продаж создаваемого продукта.

Для принятия решения о судьбе полученного результата интеллектуальной деятельности необходимо оценить, хотя бы приблизительно, его экономическую ценность.

Для этого целесообразно, как минимум, провести патентные исследования технического уровня результата интеллектуальной деятельности по общепринятому в РФ ГОСТ 15.011-96.

2.9 Определение технического уровня и экономической эффективности результата интеллектуальной деятельности в ходе проведения патентных исследований

В начале проведения патентных исследований необходимо рассмотреть сам результат интеллектуальной деятельности и тенденции развития соответствующей отрасли.

В ходе исследований определяются основные показатели, влияющие на экономическую эффективность результата интеллектуальной деятельности.

Затем выявляются аналоги будущего объекта интеллектуальной собственности. Особое внимание следует обращать на аналоги, выпускаемые организациями, ведущими в данной отрасли. Устанавливаются значения основных показателей этих аналогов.

Затем проводится **сопоставительный анализ** технико-экономических показателей исследуемого результата интеллектуальной деятельности и найденных аналогов.

Показатели результата интеллектуальной деятельности подразделяются на количественные (мощность, энергоемкость, производительность, точность, масса, габариты и тому подобное), которые характеризуются численными значениями и качественные (помехоустойчивость, износостойкость, эргономичность, пожаробезопасность и тому подобное), которые оцениваются по трех- или пятибалльной шкалам, (например, «хуже – одинаково – лучше»).

Особое внимание следует обратить на показатели, влияющие на экономическую эффективность результата интеллектуальной деятельности.

Ими могут быть, например, упрощение конструкции, ремонтпригодность, снижение трудоемкости, повышение производительности, уменьшение металлоемкости.

После проведения сравнительного анализа показателей исследуемого результата интеллектуальной деятельности и показателей передовых достижений отрасли можно достаточно обоснованно определить относительный технический уровень результата интеллектуальной деятельности и сделать вывод, уступает ли он технологиям ведущих производителей или опережает их по отдельным показателям.

2.10 Условия успешной коммерциализации

Для успешной коммерциализации результата интеллектуальной деятельности необходимо соблюдение целого ряда условий.

1 Товар должен быть новым и уникальным, т.е. отличаться от аналогичных товаров конкурентов и давать потребителю новые дополнительные преимущества.

2 Товар должен быть ориентирован на конкретную рыночную нишу и конкретного потребителя.

3 Товар должен соответствовать потребностям рынка.

4 Товар должен соответствовать функциональным, производственным, региональным и другим возможностям и преимуществам фирмы.

5 Товар должен по сумме основных параметров превосходить продукцию конкурентов.

6 Продвижение товара на рынок должно сопровождаться полным пакетом пост-продажных услуг: гарантийное обслуживание, инструкции по эксплуатации, при необходимости обучение пользователей и тому подобное.

Однако, даже если все перечисленные условия успешной коммерциализации соблюдены, может оказаться, что этого недостаточно. Далее вступает в силу искусство маркетинга. Формально считается, что успешный маркетинг - это 50% успеха.

На самом же деле роль маркетинга в коммерциализации инновационного продукта гораздо важнее. Неудачный маркетинг способен полностью погубить даже удачный объект интеллектуальной собственности и, наоборот, может навязать потребителю якобы инновационного продукта завышенную цену. К таким навязанным продуктам можно отнести, например, нагреватель водяной кавитационный, ультразвуковую стиральную машину, многие биологические пищевые добавки, лекарства от рака и СПИДа, которые не лечат, а калечат, и многое другое.

Изучение искусства маркетинга лежит за пределами данного курса, поэтому далее мы кратко рассмотрим только его отдельные принципы применительно к объектам интеллектуальной собственности.

Особенности коммерциализации можно условно разделить на две группы: для крупных и средних организаций, а также для малого бизнеса и частных лиц.

Такое разделение связано с существенными различиями в финансовых и производственных возможностях производителей, хотя четкой границы между ними не существует.

2.11 Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности, созданного в организации

Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности в организации происходит на порядок легче, если она изначально планируется при создании этого объекта и даже ранее – при планировании научно-исследовательской работы по его созданию.

В организации, как правило, имеются и производственные мощности для изготовления продукции на основе объекта интеллектуальной собственности, и освоенный рынок, и потенциальные заказчики.

Поэтому вновь созданный объект интеллектуальной собственности чаще всего используется в продукции организации, добавляя ей новые функции, новые параметры, увеличивая цену или снижая себестоимость.

Такое использование весьма способствует дополнительной коммерциализации прав на объект интеллектуальной собственности путем заключения лицензионных договоров со сторонними организациями на его использование или продажи соответствующей продукции за рубеж.

Перечислим возможные пути продажи объекта интеллектуальной собственности или продукта на его основе, созданного в организации.

1 Использование ранее созданного объекта интеллектуальной собственности в ходе разработки инновационного продукта по контракту или заказу. При этом расчетная или рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности включается в цену разработки.

2 Создание объекта интеллектуальной собственности в ходе выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ по контракту или заказу. Это дает возможность выиграть тендер, увеличить цену заказа или продать лицензию на объект интеллектуальной собственности.

3 Создание объекта интеллектуальной собственности за счет собственных средств организации, но по договоренности с потенциальным заказчиком конечного продукта. В этом случае весьма вероятна последующая продажа такого объекта потенциальному заказчику.

4 Создание объекта интеллектуальной собственности за счет собственных средств на основании проведенных маркетинговых и патентных исследований. Последующая продажа конкретным, ранее выявленным потребителям вероятна, но при этом топ-менеджеры и линейные менеджеры организации должны самостоятельно находить покупателей среди потенциальных потребителей продукта.

2.12 Пути продажи объекта интеллектуальной собственности, созданного в научной организации или изобретателем – одиночкой

Для университетов, научных организаций и изобретателей-одиночек, не имеющих собственных производственных мощностей, идеальным выходом является продажа прав на объект интеллектуальной собственности или

заключение лицензионного договора со сторонними организациями на его использование.

Однако продажа самого объекта интеллектуальной собственности как идеи, еще не воплощенной в конкретном продукте, – это красивая, но мало осуществимая в России мечта. Как уже упоминалось, по статистике в России лицензионные договора заключаются лишь в отношении 5% от зарегистрированных объектов патентных прав. На практике эта цифра еще меньше.

Можно попытаться продать объект интеллектуальной собственности на стадии стартапа, то есть, когда созданы хотя бы опытные образцы. Но в этом случае вступают в силу безжалостные законы рынка. Бизнесу, стартующему на основе изобретения, придется конкурировать со стандартными продуктами и технологиями, у которых, как правило, больше преимуществ в ходе стартапа, в силу их привычности и налаженного сопровождения:

- возможные пути продажи объекта интеллектуальной собственности или продукта на его основе, созданного в университете, научной организации или энтузиастом.

- коммерциализация путем создания бизнеса по производству и продаже продукта, содержащего объект интеллектуальной собственности, «с нуля», то есть в ходе стартапа.

- продажа объекта интеллектуальной собственности благодаря контактам со знакомыми менеджерами организаций - потенциальных покупателей.

- продвижение объекта интеллектуальной собственности на инвестиционных форумах, конференциях, выставках, работа с сетями бизнес - ангелов, сетями трансфера технологий.

- продажа объекта интеллектуальной собственности путем размещения информации на сайтах продаж интеллектуальной собственности и площадках стартапов.

- поиск покупателей через посредника, например, патентную фирму. Реализация через интернет-аукционы интеллектуальной собственности или через интернет-площадки для стартапов.

- при коммерциализации продукта или технологии, созданных на основе объекта интеллектуальной собственности, важно понимать, что изобретение, полезная модель, программа для ЭВМ или база данных – это еще не вся инновация, а только ее часть!

Каждая инновация имеет две составляющие: креативную (научно-техническую) и коммерческую (маркетинговую).

Научно-технические составляющие инновации:

- объект интеллектуальной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, ноу-хау), т.е. защищенное новое, оригинальное техническое решение, которое отличает продукт или технологию от аналогичных объектов конкурентов и сообщает ему новые полезные свойства, функции или характеристики.

- опытный образец объекта интеллектуальной собственности.
- конструкторская документация, описывающая объект или технологию.
- технологическая документация, описывающая процесс производства объекта.

Коммерческие составляющие инновации:

- конкурентоспособная цена.
- основные технико-экономические показатели и показатели качества на конкурентном уровне.
- гарантии производителя и его деловая репутация.
- сервис, то есть послепродажное обслуживание, сопровождение в эксплуатации, наглядные инструкции и рекомендации по использованию и обслуживанию.

При продаже инновации на конкурентном рынке начинают действовать общие законы рынка, которые также необходимо учитывать. Первое, с чем приходится сталкиваться, - это необходимость определенных инвестиций в инновацию.

Отсюда следует, что для повышения вероятности успешного вывода инновации на рынок желательно составить инвестиционный проект или хотя бы бизнес-план.

2.13 Основные пункты инновационного проекта или бизнес-плана

- 1 Наличие предполагаемого спроса на новый продукт. Прогнозируемый объем продаж по годам в течении расчетного периода.
- 2 Характеристика рынка для нового продукта, его особенности и требования к нему. Соответствие нового продукта этим требованиям. Основные конкуренты и их продукты. Сравнительный анализ основных показателей нового продукта и лучших аналогичных продуктов конкурентов.
- 3 Реальная продажная цена продукта на конкурентном рынке.
- 4 Объем необходимых инвестиций на производство и продвижение продукта.
- 5 Расчет периода окупаемости, т.е. периода, после которого суммарный доход от продаж продукта превысит вложенные в него средства.
- 6 Стратегия вывода продукта на рынок. Рекламная стратегия, маркетинг и логистика.

Очевидно, что для успешной рыночной судьбы инновации желательно, чтобы объем инвестиций в нее был минимальным, а объем продаж и цена, наоборот – внушительными, т.е. нужна высокая рентабельность продукта.

Также желательно, чтобы в выбранной рыночной нише существовало как можно меньше крупных и опасных конкурентов.

Но даже если все перечисленные выше требования будут соблюдены, это еще не гарантирует успеха продукта на рынке.

Продать принципиально новый продукт всегда непросто. Необходимы талант и удача менеджеров.

По данным американских исследователей, только сотая часть предлагаемых идей доходит до стадии стартапа. Из удачных проектов лишь шестая часть получает финансирование, при этом удачным оказывается только каждый пятый проект, что иллюстрируется следующей диаграммой.

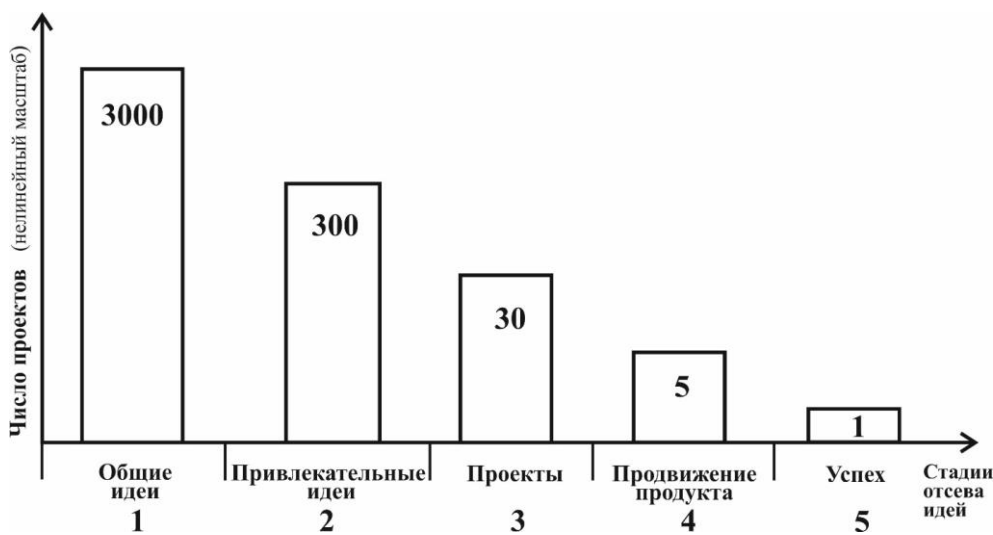


Рисунок 14. Диаграмма «смертности» новых идей.

2.14 Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности через интернет- аукционы интеллектуальной собственности и площадки для стартапов

Наиболее просто коммерциализировать объект интеллектуальной собственности можно, разместив информацию на одном из тематических сайтов. Однако при этом нужно понимать, что шансы на успех без соответствующей поддержки в этом случае весьма невелики.

Различие между аукционами интеллектуальной собственности и площадками стартапов весьма существенно.

На аукционах интеллектуальной собственности продаются, главным образом, защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, информация о которых раскрыта в объеме патентных заявок и описаний.

В случае стартапа патент не обязателен, зато желательно наличие плана и некоего воплощения идеи, например, в виде опытного образца.

В России разница между процессом создания объекта интеллектуальной собственности инициативной группой и стартапом весьма размыта.

Изобретение, не воплощенное в конкретном изделии или технологии, а существующее только на бумаге в виде идеи, – это всегда «кот в мешке» для потенциальных инвесторов.

Кроме того, для изобретения раскрытие информации о его сущности всегда чревато плагиатом, а точнее - легальным заимствованием идеи конкурентами, хотя она и защищена патентом.

Гораздо успешнее идет продвижение инновационной продукции, воплощенной в конкретном изделии, готовом к эксплуатации.

На этом этапе наличие объекта интеллектуальной собственности, содержащегося в продукте, может существенно повысить значимость продукта, как минимум, по двум причинам.

- 1 Объект интеллектуальной собственности придает продукту новые полезные свойства и функции.
- 2 Объект интеллектуальной собственности избавляет его обладателя от конкурентов, т.к. создает временную монополию на производство продукта.

Тем не менее, наличие объекта интеллектуальной собственности не страхует от ошибок плохого маркетинга и не защищает от факторов риска при продвижении продукта на рынок.

Аукционы интеллектуальной собственности

Аукционы интеллектуальной собственности - это официальные, общедоступные интернет-площадки, где за скромную плату или бесплатно можно разместить информацию о собственном изобретении.

В РФ интернет-аукционы возникли совсем недавно, но из-за доступности интернет-источников и простоты использования быстро распространились. В этом есть свои минусы - когда мелких площадок слишком много, то покупательский спрос на любой из них сильно падает.

В 2018 г. в РФ открылась официальная публичная аукционная площадка по коммерциализации российской интеллектуальной собственности как в РФ, так и за рубежом. Она открыта при содействии WIPO, Европейского патентного ведомства, Евразийской патентной организации и других организаций.

На сегодняшний день подавляющее большинство крупных и результативных интернет-ресурсов по продаже интеллектуальной собственности являются англоязычными и распространены только в США и Европе.

Достоинства коммерциализации объекта интеллектуальной собственности в РФ через интернет-аукционы:

1. Информация об объекте доступна большому количеству заинтересованных лиц. Среди них может оказаться и организация, которая нуждается именно в предложенной технологии.
2. Объектом может заинтересоваться профессиональный инвестор или организация, скупающая интеллектуальную собственность для перепродажи, хотя в РФ таких пока мало.

Недостатки коммерциализации объекта интеллектуальной собственности в РФ через интернет-аукционы заключаются в высокой вероятности автоматической реализации объекта интеллектуальной собственности путем пассивного размещения информации о нем в Интернете.

Субъективные отечественные факторы:

1 Отсутствие централизованного интернет - ресурса по продаже интеллектуальной собственности. В РФ существует большое количество разрозненных аукционных площадок, что существенно уменьшает шанс на успех при размещении информации об интеллектуальной собственности только на одной из них.

2 Отсутствие в РФ опыта по продаже интеллектуальной собственности. Часто у создателей аукционов по интеллектуальной собственности недостаточно умения в продвижении предложенных продуктов на рынке и они ограничиваются простым размещением информации.

3 Преследование создателями аукционов своих целей. Почти всегда создатели интернет - аукционов по продаже интеллектуальной собственности, например, коммерческие патентные бюро, делают это небескорыстно. Их основная задача - прорекламирровать свое агентство и навязать своим клиентам услуги по патентованию, патентному поиску и тому подобному.

4 Нехватка в РФ специалистов по коммерциализации инноваций. Менеджеров по коммерциализации интеллектуальной собственности в РФ настолько мало, что, по мнению большинства экспертов, их просто не существует.

Коммерциализация инновации через интернет - площадки для стартапов

Стартапом может считаться любая, создающаяся «с нуля» компания, вне зависимости от сферы ее деятельности. Подразумевается, что у этой компании есть некая **бизнес-идея**, которая нуждается в развитии и продвижении.

Самые выразительные примеры стартапов – это IT-корпорации Microsoft, Apple, Google.

Интернет - площадки для стартапов предназначены для поиска инвесторов, готовых помочь довести идею до стадии стартапа.

Различают следующие виды стартапов:

1. «Успешные копии». В эту группу входят многочисленные российские проекты, во многом копирующие зарубежные аналоги. Такие копии могут быть весьма перспективными, например, социальные сети, различные телешоу и прочее.

2. «Агрессивные пришельцы». Эта группа объединяет стартапы, ориентированные на захват какого-либо сегмента рынка и изгнание из него конкурирующих компаний. Внедрение продукта на рынок может быть реализовано, например, за счет его исключительного ценового преимущества.

3. «Темные лошади». Так можно назвать стартапы, перспективы которых не ясны ввиду их новаторства. С одной стороны, создатели этих стартапов идут на большой риск, делая попытку продвигать их, а с другой стороны – в случае успеха им гарантирована колоссальная прибыль.

К сожалению, подлинно инновационные российские продукты относятся к третьей группе «темных лошадей».

Получается, что среди претендентов на стартап продукт, в котором содержится объект интеллектуальной собственности, находится в не самом выгодном положении. Внедрение изобретения или другого объекта интеллектуальной собственности почти всегда является венчурным бизнесом, в котором присутствует весьма высокая конкуренция со стороны неинновационных проектов. Гораздо легче продать пирожки на вокзале, чем ультразвуковой кавитатор в магазине.

Инвесторам, вкладывающим деньги в проект, важны быстрая окупаемость и высокая прибыль. Предпочтение чаще всего отдается **беспроегранным стандартным проектам.**

Пример. Открытие торгового центра в городке, где его раньше не было, или строительство паромной переправы, сокращающей путь между крупными населенными пунктами на сотни километров, также как и другие неинновационные проекты, при грамотной реализации почти всегда беспроегранны.

Технические стадии стартапа

Первая стадия – рождение идеи. Идею необходимо четко сформулировать и продумать, где, в какой области и как ее можно использовать.

Вторая стадия. Чтобы довести идею до стадии стартапа, то есть до производства и продвижения продукта, необходимо ее не только сформулировать, но и воплотить в конкретном продукте или технологии.

Третья стадия - разработка бизнес-плана реализации продукта и плана привлечения инвесторов.

Четвертая стадия – собственно стартап, то есть, запуск бизнес - проекта. До этой стадии доживают лишь немногие идеи.

Успешной становится примерно одна из 1000 предложенных идей.

Финансовые этапы стартапа

Начальный этап стартапа начинается с привлечения средств для его реализации. Первые инвесторы большинства стартапов – это «три F»: friends, family and fools. В переводе с английского – «друзья, семья и энтузиасты». Первоначальные средства покрывают расходы на разработку бизнес-плана и опытного образца будущего продукта.

Следующий этап – привлечение заемных средств, в том числе средств кредитов. Заключительный этап - размещение акций компании на бирже (IPO). Выход на IPO обычно становится основной целью стартапа на зрелых этапах развития продукта.

Рассмотренная ранее диаграмма смертности идей составлена зарубежными специалистами для высокотехнологичных рынков США и Европы. В РФ проблема коммерциализации объекта интеллектуальной собственности, главным образом, изобретения и полезной модели, стоит

гораздо острее, особенно если речь идет о внедрении изобретения на отечественном рынке.

Причина этого заключается как в полном отсутствии инфраструктуры по внедрению инноваций, так и в отсутствии квалифицированных менеджеров по продвижению научно-технических инновационных продуктов.

Сравним соотношение количества изобретателей и менеджеров по инновациям в РФ и США. В США 5-7 менеджеров по инноватике приходится на одного изобретателя. В России один менеджер обслуживает 50-70 авторов зарегистрированных изобретений. Если добавить сюда авторов научно-технических решений, которые их не запатентовали из-за отсутствия соответствующего опыта, то соотношение ухудшится еще в несколько раз.

Что же касается инфраструктуры инноваций, то в последнее время ею вплотную занялось правительство РФ на государственном уровне и уже достигнуты определенные успехи.

2.15 Господдержка инноваций

Любой, успешно коммерциализированный, то есть приносящий прибыль, объект интеллектуальной собственности является инновацией.

Соответственно, государственную поддержку инноваций можно и нужно рассматривать как поддержку коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Особенно важна эта поддержка в научно-технической сфере – для объектов патентных прав.

Господдержка осуществляется сразу на нескольких уровнях, показанных на приведенной ниже схеме (рисунок 15).

На государственном уровне – программа развития инноваций до 2020 г., создание центров господдержки инноваций, таких как «Сколково» и прочие.

На корпоративном уровне – унификация и государственный контроль инновационной политики в госкорпорациях (более 40% ресурсов).

На финансовом уровне - поддержка в виде реальных субсидий малого и среднего инновационного бизнеса.

На законодательном уровне – издание соответствующих законов и подзаконных актов в области инноватики, в том числе, в сфере управления интеллектуальной собственностью.

Государственная инфраструктура инноваций включает такие базовые институты развития и поддержки инновационного бизнеса, как Внешэкономбанк, Российские венчурные компании, РОСНАНО, фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере и другие.

Правительство РФ финансирует инновационные проекты в области фундаментальных и прикладных исследований. Они охватывают актуальные для развития научно-технического прогресса в РФ направления: новые материалы, в том числе композиты, энергосберегающие технологии, биотехнологии, нефтехимию, электронику, информатику, машиностроение, в том числе, станкостроение и приборостроение, телекоммуникации и другие.



Рисунок 15. Схема инфраструктуры господдержки инновационной деятельности в РФ

Государство активно участвует в процессе управления результатами интеллектуальной деятельности, созданными в ходе выполнения государственных контрактов. Права на полученные таким образом объекты интеллектуальной собственности в большинстве случаев принадлежат РФ.

Государство не только контролирует процесс правовой охраны и распоряжение принадлежащими ему объектами интеллектуальной собственности, но и постоянно совершенствует законодательство в сфере интеллектуальной собственности, выпуская новые редакции ГК РФ, Государственные стандарты в сфере интеллектуальной собственности, легитимные рекомендации и многое другое.

Основные государственные документы и рекомендации в сфере управления интеллектуальной собственностью в РФ:

1 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55386 - 2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения».

2 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56823 – 2015 «Служебные результаты интеллектуальной деятельности».

3 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 15.011 – 96 «Патентные исследования».

4 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56273.4 - 2016 «Инновационный менеджмент».

5 Управление интеллектуальной собственностью». Этот стандарт идентичен международному документу CEM/TS 2014 «Innovation management, Part4: Intellectual property management».

6 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58086 – 2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав».

7 Профессиональный стандарт "Специалист по патентоведению", Министерство труда N 570н, 2013г.

8 «Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях». Минэкономразвития, 2014г.

9 «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских учреждений», 2018г. Документ создан на основе одноименного типового документа ВОИС для стран Европы.

Первые три стандарта являются обязательными. Остальные документы носят рекомендательный характер.

Как видно из перечня, государство на законодательном уровне придает большое значение процессу управления интеллектуальной собственностью в организациях, постоянно издавая новые документы, предписывающие, как следует осуществлять этот процесс, чтобы добиться эффективных результатов.

2.16 Внешнеторговые сделки с участием интеллектуальной собственности. Международная регистрация интеллектуальной собственности

Любой отечественный предприниматель или руководитель организации крайне заинтересован в продаже своей продукции за рубеж. Как правило, такие сделки приносят существенный долговременный доход и отрывают большие перспективы для бизнеса.

Поскольку данное пособие посвящено управлению интеллектуальной собственностью, в нем рассматриваются только сделки с объектами интеллектуальной собственности, такие как продажа за рубеж, передача в лизинг, выпуск партнерами по лицензии российской продукции или технологий, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Необходимым условием совершения внешнеторговых сделок с участием интеллектуальной собственности является ее защита охраняемыми документами. Это необходимо не только для того, чтобы зарубежные бизнесмены не могли бесплатно использовать отечественные результаты интеллектуальной деятельности, но и для того, чтобы избежать претензий со стороны конкурентов, выпускающих сходную продукцию. За рубежом подобные претензии могут обернуться многомиллионными штрафами.

Как правило, речь идет о необходимости получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Для товаров массового спроса и широкого потребления необходимо, кроме того, зарегистрировать свидетельство на товарный знак.

Российская организация или частное лицо могут с гораздо большей выгодой уступить свой патент зарубежному контрагенту, не имеющему бизнеса в России, если они предварительно получают патент или свидетельство в государстве контрагента.

Действие исключительного права на объект интеллектуальной собственности носит территориальный характер, то есть действие патента или свидетельства распространяется только на страну его выдачи.

Соответственно, при совершении внешнеторговой сделки с зарубежной страной российский партнер должен получить охраняемый документ нужной страны.

По российскому патентному законодательству, как и по законодательству большинства стран мира, первоначально заявку на выдачу патента или свидетельства граждане РФ должны подать в России, а затем уже испрашивать патентную защиту в другой стране.

Речь идет о получении так называемых **параллельных патентов**, когда российский партнер на один и тот же объект интеллектуальной собственности получает, как минимум, два патента: патент РФ и зарубежный патент в стране, куда предполагается поставлять продукцию.

Пример. Российский заявитель, желающий получить английский патент, вначале подает заявку и получает патент РФ на изобретение «Датчик уровня». Затем он подает заявку с такой же точно формулой изобретения на получение патента Великобритании на изобретение с таким же названием «The level sensor (Датчик уровня)», т.е. на получение параллельного патента.

В отдельных случаях, как альтернатива зарубежному патентованию, возможны продажа интеллектуальной собственности или заключение лицензионного договора, если предмет договора представляет собой **ноу-хау**. Такой лицензионный договор называют **«беспатентной лицензией»**.

Очень часто требуется получить патенты или свидетельства не в одной, а сразу в нескольких зарубежных странах. В этом случае используются правовые нормы, закрепленные **международными договорами в области интеллектуальной собственности**.

Для разных видов объектов интеллектуальной собственности приняты свои международные соглашения, значительно упрощающие и удешевляющие процедуру получения нескольких параллельных зарубежных патентов или свидетельств. РФ является участницей большинства таких соглашений.

Основной принцип международного патентования состоит в том, что зарубежные патенты и свидетельства можно получить на основе одной национальной заявки путем распространения ее действия (валидации) в заявленных странах. Возникающие при этом сложности вызваны наличием существенных отличий в патентных законодательствах разных стран. Поэтому получить «всемирный» патент пока что нельзя.

Из большого числа международных договоров в сфере интеллектуальной собственности для целей международной регистрации российской интеллектуальной собственности актуальны Договор о патентной кооперации РСТ, Европейская патентная конвенция, Евразийская патентная конвенция, Парижская конвенция, а также Гаагское и Мадридское соглашения.

Договор о патентной кооперации РСТ упрощает оформление заявок и получение патентов на изобретения и полезные модели в большинстве развитых зарубежных стран, сохраняя дату приоритета – дату подачи российской заявки.

Подать заявку по системе РСТ можно в Роспатент, Международное бюро ВОИС в Женеве или в Евразийское патентное ведомство.

Прохождение международной заявки по системе РСТ с момента подачи до получения патента в интересующей стране имеет две фазы: международную

и национальную. На общей, международной фазе заявка проходит регистрацию, международный поиск и публикацию. После этого заявка может быть переведена в национальную фазу и подлежать валидации, т.е., утверждению в любой из 141 стран – участниц РСТ, при условии соответствия заявки нормам патентного законодательства интересующей страны. На национальной фазе обязательным является наличие национального патентного поверенного и перевод документов заявки на национальный язык. Патентование по системе РСТ дает возможность на основе одной заявки получить правовую охрану в 141 стране. Это становится выгодным, если речь идет о получении не менее пяти национальных патентов.

Европейская патентная конвенция позволяет с 2016 г. осуществлять получение единого Европейского патента на изобретение, действующего в тридцати основных европейских странах - участницах конвенции. Российский заявитель может подать заявку на получение европатента в Европейское патентное ведомство в Мюнхене, Гааге или Берлине. Можно это сделать и через Роспатент, но далее, на стадии валидации, все равно придется действовать через европейского патентного поверенного. Срок действия Европейского патента составляет 20 лет, а срок его выдачи – около 12 месяцев.

Евразийская патентная конвенция.

В рамках этой конвенции можно получить единый Евразийский патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, действующий в странах - участницах конвенции, а именно: Российская федерация, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения.

Головной организацией конвенции является Роспатент.

Процедура получения евразийского патента несколько проще, чем получение патента РФ, но стоит намного дороже.

Возможна ситуация, когда будут действовать два патента с тождественными формулами, полученные разными правообладателями: один - патент РФ, а другой – евразийский.

Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов упрощает оформление заявок и получение патентов на промышленные образцы во многих странах мира.

Мадридское соглашение регулирует вопросы международной регистрации товарных знаков. Благодаря соглашению можно получить единый товарный знак, действующий во всех странах Мадридского соглашения, а это, без малого, 200 стран.

Парижская конвенция по защите промышленной собственности.

В рамках этой конвенции можно подать международную заявку в интересующую страну с сохранением даты приоритета по российской заявке.

Кроме того, Парижская конвенция определяет международное право на защиту от недобросовестной конкуренции, в рамках которого можно защитить некоторые результаты интеллектуальной деятельности, которые не входят в Российский перечень охраноспособных объектов интеллектуальной собственности.

Регулирование в области внешней торговли осуществляется в соответствии с ФЗ № 164, 2003 г. «Об основах госрегулирования внешнеторговой деятельности». Также РФ является участницей Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, начиная с 1980 г.

2.17 Экспертиза с целью выявления результата интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ

Правовая защита объекта интеллектуальной собственности лежит вне сферы экспертного контроля. Но в комплекте документов для получения лицензии на внешнеторговую сделку должен присутствовать документ, подтверждающий права на объект интеллектуальной собственности.

Информацию о внешнеторговой сделке с участием объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат РФ, необходимо представить в Роспатент. На Роспатент возложена функция (Указ Президента № 673, 2011 г.) правовой защиты интересов государства в процессе сделок с результатами НИОКР.

При внешнеторговых сделках с интеллектуальной собственностью, исключительное право на которую полностью или частично принадлежит РФ (интеллектуальная собственность гос. предприятия, интеллектуальная собственность, созданная при выполнении государственного заказа и тому подобное), необходимым условием сделки является предварительное документированное оформление и закрепление прав на интеллектуальную собственность.

Внешнеторговые сделки в РФ подвергаются двум основным видам контроля, который распространяется на операции с интеллектуальной собственностью, - это таможенный контроль и валютный контроль. Кроме того, чтобы осуществлять зарубежные поставки в некоторых областях техники, необходимо иметь соответствующие лицензии, которые, в свою очередь выдаются строго регламентировано (рисунок 16).

Сделки с объектами интеллектуальной собственности, относящимися к объектам военного, специального и двойного назначения, созданным по государственным контрактам, подлежат контролю со стороны государства.

Функции по соответствующему урегулированию сделок осуществляет Роспатент, точнее, его подразделение, именуемое «ФАПРИД». Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1292 установлены основные цели деятельности «ФАПРИД».

Контроль государства за созданием и коммерциализацией интеллектуальной собственности осуществляется как напрямую, через Роспатент и систему экспортного контроля, так и косвенно, через создание **унифицированных и документированных систем управления результатами интеллектуальной деятельности** во всех организациях государственных корпораций.



Рисунок 16. Схема контроля внешнеэкономической деятельности в РФ

2.18 Экспорт интеллектуальной собственности из РФ и экспортный контроль

Российские производители нередко поставляют на мировой рынок неохраняемую инновационную продукцию, теряя при этом все права на неё, что приводит к вполне законному заимствованию иностранцами российских объектов интеллектуальной собственности.

Формирование эффективных механизмов защиты объектов интеллектуальной собственности – важнейшая общегосударственная задача.

Внешнеэкономические сделки организаций, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранным лицам, и, наоборот, ввоз контролируемых товаров на территорию РФ подлежат обязательному лицензированию, т.е. заключению лицензионных договоров на использование содержащихся в них объектов интеллектуальной собственности иностранными партнерами.

В РФ действуют международная и национальная системы экспортного контроля. **Экспортный контроль** – это комплекс мер, направленный на выявление объектов интеллектуальной собственности, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, в том числе при создании оружия массового поражения, подготовке терактов и тому подобного.

При совершении внешнеторговых сделок проверяется отсутствие в составе продукции результатов интеллектуальных деятельности и объектов интеллектуальной собственности, включенных в перечни контролируемых объектов. В РФ действует шесть перечней запрещенных к вывозу результатов интеллектуальной деятельности.

Каждое государство, член Евразийского экономического союза, ведет свой таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Меры по

защите объектов интеллектуальной собственности, не включенных в этот реестр, применяются в соответствии с законодательством государств-членов союза. Меры по защите прав на объект интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами, не препятствуют правообладателю прибегать к любым другим средствам защиты своих прав на объект интеллектуальной собственности. Заявление правообладателя о включении объекта интеллектуальной собственности в реестр РФ или таможенного союза направляется в федеральную таможенную службу или соответствующую службу Евразийского экономического союза.

Итоги

Во второй главе подробно рассмотрены основные действия и методы управления объектом интеллектуальной собственности на каждом из пяти этапов его жизненного цикла, начиная с планирования и создания, включая правовую охрану, учет и использование, и заканчивая коммерциализацией.

Вопросы и задания

- 1 Что такое патентные исследования?
- 2 Какие виды патентных исследований Вы знаете?
- 3 На какие объекты интеллектуальной собственности в РФ можно получить государственный охраненный документ?
- 4 Какой охраненный документ выдается на изобретение или на полезную модель?
- 5 Назовите основные пути возникновения интеллектуальной собственности в организации.
- 6 Что такое нематериальные активы и для чего они нужны организации?
- 7 Назовите основные методы расчета стоимости нематериальных активов.
- 8 Перечислите основные подходы к оценке интеллектуальной собственности.
- 9 Какие виды лицензионных договоров Вы знаете?
- 10 Что такое стартап?
- 11 Раскройте смысл и содержание следующих тем:
 1. Методы управления результатом интеллектуальной деятельности на этапе его планирования.
 2. Основные действия по управлению результатом интеллектуальной деятельности на этапе его создания и выявления.
 3. Способы управления результатом интеллектуальной деятельности на этапе получения правовой охраны.
 4. Управление результатом интеллектуальной деятельности на этапе учета и использования.
 5. Основные пути коммерциализации объекта интеллектуальной собственности.
 6. Распоряжение правами на объект интеллектуальной собственности.
 7. Техничко-экономические показатели результата интеллектуальной деятельности и оценка перспектив его коммерциализации.

8. Использование объекта интеллектуальной собственности в продукции организации.
9. Государственная политика в сфере поддержки инноваций.
10. Интеллектуальная собственность во внешнеэкономических сделках.
11. Интеллектуальная собственность и таможенный контроль.
12. Экспортный контроль объектов интеллектуальной собственности.

Раздел II. Система управления интеллектуальной собственностью организации

Субъекты и цели управления интеллектуальной собственностью

Различные объекты интеллектуальной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, научные произведения и тому подобное - могут создаваться как независимыми авторами, так и авторами, являющимися работниками организаций.

В большинстве случаев вся созданная работниками организации интеллектуальная собственность является служебной и права на нее принадлежат организации.

Основными субъектами управления интеллектуальной собственностью, которые активно участвуют в процессе создания инноваций, являются именно **организации** различного типа: государственные корпорации, научно-производственные предприятия, университеты и другие высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, научные организации, торгово-промышленные предприятия, торговые сети.

Цели и методы управления интеллектуальной собственностью в организациях различного типа существенно различаются между собой. Тем не менее, первоначальная цель всех коммерческих организаций одна и та же – получение прибыли; эта цель прописана в уставе любого акционерного общества. Соответственно, и конечная цель процесса управления интеллектуальной собственностью та же самая – получение прибыли в виде дохода, добавленной стоимости, грантов, субсидий, государственных ассигнований, выплат по государственному заказу и прочего, в зависимости от типа организации.

Методы достижения этой общей цели, то есть методы управления интеллектуальной собственностью, в разных организациях будут отличаться друг от друга. Например, в малых частных организациях охране интеллектуальной собственности не уделяется внимание совсем, либо создание интеллектуальной собственности и получение охранного документа или приобретение соответствующих прав представляют собой случайные, разовые мероприятия.

Наоборот, в крупных научно-производственных организациях, которые сами разрабатывают и производят свою продукцию, создается, как правило, обширный патентный портфель, содержащий десятки объектов интеллектуальной собственности, организуется собственная служба управления интеллектуальной собственностью с хорошо налаженной, четко документированной системой управления.

Глава 3. Служебные результаты интеллектуальной деятельности

3.1 Способы получения результата интеллектуальной деятельности

Различные объекты интеллектуальной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, научные произведения и тому подобное могут создаваться как независимыми авторами, так и авторами, являющимися работниками организаций.

В зависимости от условий и способов создания результаты интеллектуальной деятельности подразделяют на инициативные, служебные и созданные с использованием средств работодателя (рисунок 17).



Рисунок 17. Три способа создания результата интеллектуальной деятельности.

Инициативный результат интеллектуальной деятельности создается по инициативе и на средства его автора, он не должен быть непосредственно связан с его работой, как временной, так и постоянной. Право на такой результат принадлежит автору.

Служебный результат интеллектуальной деятельности, напротив, связан с выполнением работником организации своих **трудовых обязанностей**. Право на такой результат принадлежит организации, в которой работает автор.

Результат интеллектуальной деятельности третьего вида создается по инициативе автора, но с использованием средств работодателя, например, в рабочее время. В этом случае право на результат интеллектуальной деятельности изначально возникает у автора, но сохраняется за ним только при условии возмещения затрат работодателю.

3.2 Порядок оформления служебного результата интеллектуальной деятельности

Служебный результат интеллектуальной деятельности – это результат интеллектуальной деятельности, созданный в связи с выполнением работником своих **трудовых обязанностей** или **конкретного задания работодателя**.

В подавляющем большинстве случаев вся созданная работниками организации интеллектуальная собственность, является служебной и права на нее принадлежат организации.

Рассмотрим обязанности работника и работодателя, возникающие при создании работником служебного результата интеллектуальной деятельности.

Работник обязан:

1. письменно уведомить работодателя о созданном им результате интеллектуальной деятельности;
2. раскрыть всю необходимую информацию о результате интеллектуальной деятельности в уведомлении;
3. подтвердить свое авторство путем подписи в уведомлении.

Работодатель, в свою очередь обязан:

1. зарегистрировать уведомление в соответствующем журнале учета;
2. в срок, не превышающий четыре месяца, оповестить работника о принятом решении;
3. выплатить работнику вознаграждение за служебной результат интеллектуальной деятельности.
4. в случае, если результат интеллектуальной деятельности создан при работе по контракту или государственному заказу, работодатель должен письменно уведомить заказчика о создании результата интеллектуальной деятельности.

Типовая форма уведомления о создании результата интеллектуальной деятельности принята в большинстве госпредприятий РФ.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

1. наименование результата интеллектуальной деятельности;
2. состав авторов, с указанием ФИО, должности, домашнего адреса и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН);
3. описание технического предложения, включая
4. область применения, назначение, задачу или решаемую техническую проблему, технический результат, краткое описание, проект формулы, аналоги, прототип и признаки, отличительные от прототипа;
5. подтверждение, что заявитель действительно является автором созданного результата интеллектуальной деятельности.

Руководитель подразделения по управлению интеллектуальной собственностью организации должен дать предварительное заключение, в котором отражены ответы на семь основных вопросов:

1. Является ли результат интеллектуальной деятельности служебным и в рамках какой научно-исследовательской работы он выполнен?
2. Наименование документации, в которой отражена информация о результате интеллектуальной деятельности.
3. Изделия, в которых возможно использование результата интеллектуальной деятельности.
4. Вывод о патентоспособности результата интеллектуальной деятельности.

5. Вывод об экономической эффективности результата интеллектуальной деятельности.

6. Возможность дополнительной коммерциализации (продажи лицензии).

7. Возможность доведения результата интеллектуальной деятельности до стадии практического использования за счет средств организации или с привлечением инвестиций.

Если у создателей результата интеллектуальной деятельности возникают трудности с заполнением уведомления, сотрудники подразделения по управлению интеллектуальной собственностью организации должны оказывать им содействие и давать необходимые пояснения.

Пример.

Уведомление о создании результата интеллектуальной собственности может выглядеть следующим образом:

Генеральному директору
ООО «Ромашка»
И.И. Иванову

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о создании результата интеллектуальной деятельности**

Наименование - «Система измерения и контроля топлива с компенсацией по температуре».

Авторами предложения являются:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Адрес	ИНН	Подпись
1	Петров П.П.	Начальник отдела			
2	Сидоров С.С.	Инженер			

Мы, выше подписавшиеся, подтверждаем, что в уведомлении указаны все без исключения действительные авторы данного результата интеллектуальной деятельности, и что, в связи с этим, никакие другие лица не будут включены в состав авторов.

Зарегистрировано

Начальник патентного отдела

Павлов П.П.

Заключение руководителя патентного подразделения

Предложенное решение **соответствует критериям патентоспособности** изобретения, а именно, обладает новизной, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Использование РИД в изделии СУТ-1 **улучшит технико-экономические показатели** последнего, такие как трудоемкость изготовления, массо-габаритные характеристики, ремонтпригодность и надежность.

Оформление заявки на получение патента РФ на изобретение целесообразно.

До получения патента рекомендуется организовать правовую охрану СУТ-1 в режиме «ноу-хау».

Начальник патентного отдела

_____/ Павлов П.П./_____
подпись ФИО дата

Создателям результата интеллектуальной деятельности необходимо при подаче уведомления письменно подтвердить свое авторство и свои права на результат интеллектуальной деятельности.

Подразделению по управлению интеллектуальной собственностью необходимо убедиться в степени новизны созданного результата интеллектуальной деятельности, а для объектов авторского права – в отсутствии плагиата.

Для патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности нужно, кроме того, получить соглашение от авторов о распределении долей прав на результат интеллектуальной деятельности соразмерно творческому вкладу соавторов (например, Петров – 60% Сидоров – 40%).

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации в тайне, работник имеет право на вознаграждение.

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором, а при его отсутствии – постановлением Правительства РФ №512 от 2014г.

Право на вознаграждение за служебное изобретение и полезную модель неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель может по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия

исключительного права, либо возмещения расходов, понесенных в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.

3.3 Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору

Служебные результаты интеллектуальной деятельности в организациях чаще всего создаются в процессе выполнения организацией научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы по договору или контракту с заказчиком, который оплачивает данные работы. Ключевым моментом в этой ситуации является вопрос, кому принадлежат права на результат интеллектуальной деятельности – организации-заказчику, инвестирующей проект, или организации-исполнителю, силами которой данный результат был создан.

Гражданский кодекс РФ регламентирует оговоренную ситуацию в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

В соответствии со ст. 1371 ГК РФ, права на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или научно-исследовательской, либо опытно-конструкторской работы, которые прямо не предусматривали их создание, **принадлежат исполнителю**, если договором не предусмотрено иное. В этом случае заказчик вправе использовать созданные таким образом результаты интеллектуальной деятельности в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

Согласно ст. 1373 ГК РФ, право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту, **принадлежат организации – исполнителю**, выполняющей государственный контракт, если контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит РФ, либо совместно исполнителю и РФ.

Однако начиная с 2000-х годов, в подавляющем большинстве государственных контрактов однозначно прописывается, что права на патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе работ по этим контрактам принадлежат РФ.

В этом случае вступает в силу п.3 ст. 1373 ГК РФ, который гласит, что если в соответствии с государственным контрактом, права на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат РФ, **исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений приобрести все права** для передачи их РФ. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

Если патент на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по государственному контракту, не принадлежит РФ, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставить указанному лицу безвозмездную неисключительную лицензию на использование результата для государственных нужд (п.4 ст. 1373 ГК РФ).

Если патент на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по государственному контракту, получен совместно на имя исполнителя и РФ, государственный заказчик вправе предоставить безвозмездную неисключительную лицензию на использование такого результата в целях выполнения работ для государственных нужд, уведомив об этом исполнителя (п.5 ст. 1373 ГК РФ).

3.4 Особенности взаимоотношений РФ, исполнителя и соисполнителей при работе по государственному контракту

В ст. 1373 ГК РФ в качестве субъектов, создающих результаты интеллектуальной деятельности по государственному контракту, учитываются только исполнитель и заказчик, а соисполнитель не упоминается.

Это сделано намеренно. По крупному контракту, например, на создание самолета или крейсера бывают задействованы десятки и сотни организаций, а государственный заказчик, действующий от имени РФ, не желает иметь дело с каждым из сотни соисполнителей. Обязанности регулирующей структуры по управлению интеллектуальной собственностью в этом случае возлагаются на **головного исполнителя** (рисунок 18).

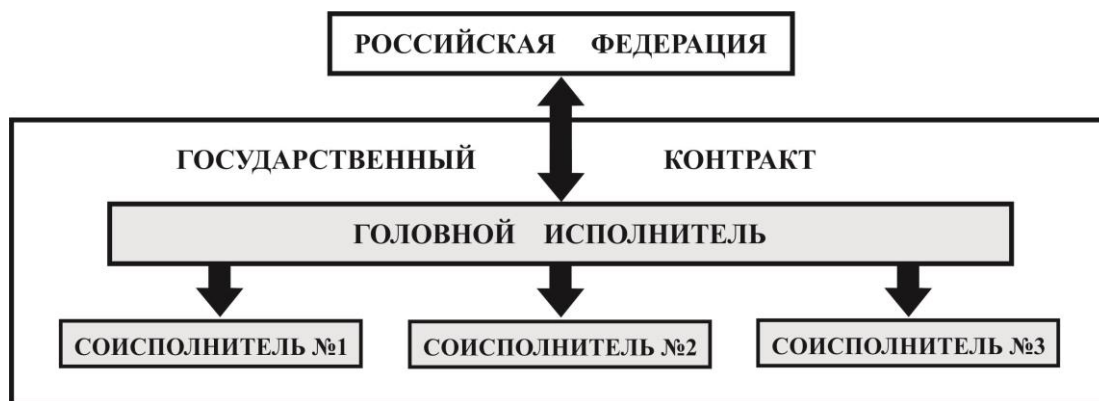


Рисунок 18. Схема взаимодействия заказчика и исполнителей работ по государственному контракту.

Головной исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности для передачи их РФ (ст. 1373 ГК). Такое требование вызвано необходимостью сосредоточить в одной организации - у головного исполнителя государственного контракта или государственного оборонного заказа – прав на всю интеллектуальную собственность, созданную в рамках

заказа, чтобы в дальнейшем избежать возможных претензий со стороны третьих лиц.

Итоги

В третьей главе дано понятие служебного результата интеллектуальной деятельности, изучены условия его создания и порядок документального оформления в организации. Рассмотрены особенности распределения прав на служебный результат интеллектуальной деятельности, созданный в рамках выполнения работ по контракту или государственному заказу.

Вопросы и задания

- 1 Какой результат интеллектуальной деятельности называется служебным?
- 2 Какие два вида интеллектуальной собственности, кроме служебной, вы знаете?
- 3 Каким образом автор официально оповещает работодателя о создании служебного результата интеллектуальной деятельности?
- 4 Кому, согласно ГК РФ, принадлежат права на служебный результат интеллектуальной деятельности, созданный по контракту?
- 5 Каковы обязанности и действия работодателя при получении им уведомления о создании работником служебного результата интеллектуальной деятельности?
- 6 Каковы обязанности головного исполнителя государственного заказа в отношении служебной интеллектуальной собственности, созданной в рамках данного заказа?
- 7 Раскройте смысл и содержание следующих тем:
 1. Понятие служебной интеллектуальной собственности.
 2. Права и обязанности работника, создавшего служебный результат интеллектуальной деятельности.
 3. Права и обязанности работодателя, возникающие при создании его работником служебного результата интеллектуальной деятельности.
 4. Распределение между заказчиком и исполнителем прав на служебный результат интеллектуальной деятельности, созданный по контракту.
 5. Особенности распределения прав на служебный результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного заказа.

Глава 4. Методы управления интеллектуальной собственностью в различных организациях

4.1 Основные объекты интеллектуальной собственности различных организаций

В различных организациях создаются и используются различные виды объектов интеллектуальной собственности. Соответственно, отличается и подход к управлению интеллектуальной собственностью, который напрямую зависит от рода деятельности, структуры и штата организации.

В зависимости от вида использованных объектов интеллектуальной собственности и способа получения прав на них можно выделить несколько групп организаций (см. таблицу 5).

Таблица 5. Основные объекты интеллектуальной собственности, создаваемые и используемые в различных организациях

	Организации	Объекты интеллектуальной собственности
1	Госкорпорации, концерны и холдинги	Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, а также товарные знаки и базы данных
2	Крупные научно-производственные предприятия	
3	Производственные предприятия малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро	
4	Университеты и другие высшие учебные заведения	Произведения науки, а также изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ
5	НИИ и научные организации	Изобретения, полезные модели, произведения науки, программы для ЭВМ
6	Фирмы по производству и продаже товаров народного потребления, торговые сети	Товарные знаки, коммерческие обозначения, промышленные образцы, ноу-хау, а также изобретения и полезные модели

4.2 Методы управления интеллектуальной собственностью в государственных корпорациях, концернах и холдингах

Государственные корпорации, концерны и холдинги (далее – концерны) - это управляющие организации, в состав которых входят НИИ, заводы, НПЦ и другие организации, объединенные общей тематикой разрабатываемой и выпускаемой продукции. Концерн осуществляет общее управление и координацию действий организаций, входящих в структуру концерна.

Наиболее эффективно внешнее управление интеллектуальной собственностью подотчетных организаций происходит именно в концернах.

Корпорация – наиболее крупная структура, содержащая сотни организаций, работающих в разных отраслях народного хозяйства. В состав корпорации обычно входят несколько концернов, имеющих более узкую специализацию. Концерн является оптимальной формой организации, осуществляющей эффективное управление интеллектуальной собственностью.

Наличие в составе концерна множества различных организаций, специализирующихся в одной или нескольких смежных отраслях промышленности, позволяет ему проводить перекрестное управление объектами интеллектуальной собственности, например, разрабатывать их в одной организации, а производить – в другой, осуществлять трансфер технологий, организовывать обмен опытом по интеллектуальной собственности.

Концерн обычно берет на себя часть функций, которые трудно осуществить в небольшой организации: создание пакета документов по управлению интеллектуальной собственностью, обучение патентоведов и многое другое. Функции концерна поясняются схемой на рисунке 19.



Рисунок 19. Схема управления интеллектуальной собственностью в концерне

В сфере интеллектуальной собственности концерн выполняет девять основных функций.

1 Разрабатывает общий пакет документов по управлению интеллектуальной собственностью. Это избавляет каждую из входящих организаций от самостоятельной разработки и внедрения подобных документов и приводит к единообразию документальной базы и правил управления внутри концерна.

2 Внедряет общий стратегический план действий организаций по управлению интеллектуальной собственностью. При этом особенности управления и состав подразделений по управлению интеллектуальной собственностью остаются прерогативой самих организаций.

3 Берет на себя функции государственного заказчика и распределяет заказ между входящими организациями, регулируя и распределяя права на интеллектуальную собственность между РФ и исполнителями.

4 Согласовывает действия входящих организаций по разработке, производству и обслуживанию продукции.

5 Помогает организациям, совместно участвующим в процессе разработки объектов интеллектуальной собственности, оптимально распределять доли прав на эти объекты, выступает в качестве арбитра в спорах касательно прав на них и дает соответствующие рекомендации.

6 Стимулирует планирование создания результатов интеллектуальной деятельности и соответствующих им объектов интеллектуальной собственности в научно-производственных организациях.

7 Проводит для специалистов входящих организаций регулярные правовые консультации, совещания и семинары.

8 Формирует единую корпоративную культуру использования объектов интеллектуальной собственности.

9 Создает обменный фонд специалистов в сфере интеллектуальной собственности, работающих в его организациях.

Примером государственных корпораций могут служить Ростех, Росатом, Объединённая авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация и многие другие. Они объединяют десятки и сотни различных организаций, а общая численность их сотрудников достигает сотен тысяч.

4.3 Методы управления интеллектуальной собственностью в научно-производственных организациях

В эту группу входят организации полного цикла, осуществляющие разработку, производство, правовую охрану, сертификацию и обслуживание собственной продукции, а именно, научно-производственные предприятия, научно-производственные центры и научно-производственные объединения.

Подобные организации составляют в РФ около 20 % в количественном выражении, при этом они обеспечивают более 60% российского экспорта и 40%

ВВП. В своем большинстве это – государственные организации, так или иначе связанные с оборонно-промышленным комплексом.

Методика управления интеллектуальной собственностью в большинстве научно-производственных организаций представляет собой документированную систему управления процессами и действиями, связанными с планированием, созданием, охраной, использованием и коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности. Такая система называется системой управления результатами интеллектуальной деятельности.

Система управления результатами интеллектуальной деятельности является составной частью системы управления производственными процессами и системы менеджмента качества организации. В документации этих систем прописаны процедуры управления всеми основными процессами и действиями, совершаемыми при разработке и производстве продукции.

Процесс создания, регистрации и коммерциализации результата интеллектуальной деятельности в научно-производственных организациях является управляемым и плановым. Управление интеллектуальной собственностью происходит постоянно, но носит дискретный характер, в виде определенных команд или действий, то есть является дискретно-непрерывным.

Процесс управления интеллектуальной собственностью в научно-производственных организациях представляет собой **последовательность ежегодно или ежеквартально повторяющихся единообразных процедур с четко обозначенной обратной связью.**

Особенность системы управления интеллектуальной собственностью научно-производственных организаций заключается в том, что управление объектом интеллектуальной собственности происходит на всех этапах его жизненного цикла и представляет собой **управление жизненным циклом объекта интеллектуальной собственности.**

Пример. Примерами крупных НПП, НПО и НПЦ, разрабатывающих и выпускающих инновационные продукты и насчитывающих десятки тысяч сотрудников, могут служить НПО «Алмаз-Антей», АО «Адмиралтейские верфи», АО «ЛОМО».

4.4 Управление интеллектуальной собственностью в малых предприятиях

К малым предприятиям относятся небольшие предприятия или конструкторские бюро, выпускающие узкий ассортимент собственной инновационной продукции.

Чтобы сохранить монополию и избавиться от потенциальных конкурентов, такие предприятия вынуждены защищать свои права на создаваемую или выпускаемую продукцию, не имея сложной и документированной системы управления интеллектуальной собственностью. Приведем примеры различных подходов к управлению интеллектуальной собственностью в предприятиях этой группы.

Пример. ООО «НИТЕЛ» (4 сотрудника). Бизнес - разработка и производство платформенных тележек для использования в складских помещениях. Объем - 50-100 тележек в год. Основное конкурентное преимущество тележек – оригинальный механизм складывания ручки, разработанный сотрудниками ООО «НИТЕЛ». Несмотря на затраты, предприятие решило запатентовать свое техническое решение, чтобы избежать в будущем подделок и конкуренции. Организация воспользовалась услугами патентного поверенного.

Пример. АО Конструкторское бюро «Русь» (30 сотрудников). Деятельность - разработка и производство систем согласования точного времени. Основной заказчик – Министерство обороны РФ. Объем - 5-20 систем в год. Характер производства – сборка изделия из покупных деталей и его интеллектуализация при помощи оригинальной программы, созданной в бюро. Подобную продукцию под силу выпускать многим более крупным и оснащенным предприятиям. Конструкторское бюро «Русь» давно бы прекратило свое существование под натиском конкурентов, желающих и умеющих делать то же самое, если бы оно не обладало оригинальными программами для ЭВМ, защищенными свидетельствами.

Пример. ООО «Завод прокладочных материалов» (200 сотрудников). Деятельность - разработка и производство широкого ассортимента разнообразных графитовых прокладок для нужд промышленности в небольших объемах. Особенность бизнеса – создание и выпуск большого количества разнообразных мелких однотипных изделий во всевозможных вариациях. Основу успеха составило монопольное право выпуска этих изделий, полученное в результате массового патентования всей продукции завода. Чтобы сэкономить средства, единственный владелец завода нанял на работу патентоведа. В результате за 3 года были получены 6 патентов на изобретения (на способ, вещество и устройство), 20 патентов на полезные модели и промышленные образцы и 5 свидетельств на товарные знаки. После завершения этих процедур патентовед был уволен.

Характерная особенность, к которой прибегают многие единоличные владельцы предприятий, следующая. Учредитель малого предприятия получает все патенты на свое имя и как автор, и как правообладатель. Тем самым он избавляется от юридической рутины по передаче прав, оформлению служебных результатов интеллектуальной деятельности, договоров с авторами и прочего.

Таким образом, даже владельцы малого бизнеса должны осознавать необходимость оформления и защиты прав на интеллектуальную собственность. Однако такая защита, как правило, носит единовременный, а не планомерный характер. Получив патент, его владелец обеспечивает право монопольно выпускать соответствующий продукт в течении 10-20 лет, поэтому держать в штате патентоведов малому бизнесу не выгодно. Управление интеллектуальной собственностью в этом случае выражается в виде разовых действий.

4.5 Управление интеллектуальной собственностью в университетах

В российских университетах, как правило, больше половины объектов интеллектуальной собственности составляют объекты авторского права. Это – учебники, учебные и методические пособия, монографии, научные статьи, диссертации, тексты выступлений и тому подобное.

Права на все опубликованные университетом объекты авторского права регистрируются и закрепляются за университетом. При этом университет стимулирует преподавателей, студентов и аспирантов к созданию произведений научной литературы.

Интеллектуальная собственность используется университетами, как правило, в некоммерческих целях для создания интеллектуального капитала и позитивного имиджа. Чем больше у университета научных трудов, тем выше его рейтинг.

Многие университеты имеют в своем составе научные центры и лаборатории, в которых создаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и другое. Во многих случаях патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности создаются инициативно, и права на них за университетом не закрепляются. В то же время приветствуется создание изобретений или полезных моделей в рамках диссертаций и других научных работ, особенно по техническим специальностям. В этом случае патент используется для доказательства научно-технической новизны и практической применимости работы. Отметим, что обязательным требованием к докторским и кандидатским диссертациям, имеющим прикладной характер, является наличие новых технических, технологических или иных решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Нередко патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности создаются обучающимися, которые разрабатывают их самостоятельно или совместно с преподавателями. Патентная политика большинства университетов в этом случае весьма лояльна – подаются заявки на все, без исключения, патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат университету.

Коммерциализацией таких результатов университеты, как правило, не занимаются, отдавая ее на откуп самим создателям. В случае, если защищенный патентом объект интеллектуальной собственности не востребован и не используется в течении нескольких лет, университет обычно прекращает поддержание такого патента в силе по материальным соображениям.

В большинстве ведущих университетов страны проблема поддержки коммерциализации патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности решается через организацию и поддержку стартапов, то есть создание и продвижение образцов продукции или технологии, в которых использованы изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и т.п., созданные обучающимися и преподавателями.

Системы централизованного управления интеллектуальной собственностью в российских университетах находятся в стадии становления. Например, многие университеты имеют несколько разрозненных подразделений по управлению интеллектуальной собственностью на разных факультетах.

В последние годы университеты России активно приступили к созданию систем управления интеллектуальной собственностью. Организуются различные общеуниверситетские центры по управлению интеллектуальной собственностью. Проводится работа по созданию единого пакета документов, регламентирующих процессы управления интеллектуальной собственностью в университетах.

В 2019 году планируется к выпуску универсальный документ «Политика в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций России», созданный на базе одноименной «Политики» ВОИС и адаптированный к реалиям РФ.

4.6 Управление интеллектуальной собственностью в научно-исследовательских институтах и научных организациях

Объекты интеллектуальной собственности в большинстве научных организаций создаются в ходе научно-исследовательских работ, выполняемых по заказу или по плану. Их наличие является наиболее убедительной частью отчетов по научно-исследовательским работам.

Создание патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности и получение патентов служит подтверждением таких необходимых критериев научно – исследовательской работы, как **научная новизна, теоретическая ценность и практическая значимость**, которые подтверждаются условиями патентоспособности изобретения. Иногда создание изобретения или полезной модели является условием выполнения научно-исследовательской работы по контракту (так называемое принудительное патентование). Опытные образцы в научных организациях создаются редко. Еще реже удается продать объект интеллектуальной собственности.

Патенты в научных организациях часто используются для пополнения перечня научных трудов их авторов, что полезно при соискании ученой степени и продвижения по службе.

Нередко формой отчетности по научно-исследовательской работе для чисто научной организации служит лишь сам факт подачи заявки, а не получение по ней патента.

Стратегии управления интеллектуальной собственностью, как правило, в отдельных научных организациях отсутствуют, а полученные объекты интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет не ставятся.

Замкнутый цикл управления интеллектуальной собственностью с обратной связью в форме контроля с корректирующим воздействием, как правило, не осуществляется.

Чтобы исправить положение, в последнее десятилетие в нашей стране стали создаваться отраслевые центры по управлению интеллектуальной собственностью, курирующие создание и коммерциализацию интеллектуальной собственности в научно-исследовательских институтах и научных организациях по разным направлениям их деятельности.

4.7 Управление интеллектуальной собственностью в производственно-торговых организациях и фирмах

В данном разделе рассматриваются предприятия, фирмы и торговые сети, как правило, негосударственные, занимающиеся производством или продажей товаров народного потребления массового спроса либо и тем и другим. Такие организации много средств тратят на продвижение на рынке своих товаров. Для этого им необходимы различные объекты интеллектуальной собственности: товарные знаки, коммерческие обозначения, промышленные образцы и прочее, чтобы рекламировать свою продукцию. Управление интеллектуальной собственностью носит характер разовых действий.

Разработкой продукции большая часть подобных организаций не занимается. При необходимости изобретение и полезная модель чаще используются по лицензии. Разумеется, в процессе производства почти всегда создаются собственные уникальные технологии, но подобные результаты интеллектуальной деятельности производителям удобнее хранить в секрете, чем оформлять на них права.

Пример. В качестве примера использования товарного знака можно привести стратегию управления интеллектуальной собственностью петербургского кондитерского комбината «Невские берега». В 2013 - 2015 годах комбинат зарегистрировал более 200 словесных товарных знаков, соответствующих названиям выпускаемой продукции, потратив только на получение свидетельств более 10 млн. руб. Сделано это было не забавы ради, а после предъявления претензий о нарушении прав на товарные знаки со стороны конкурентов: ООО «Север», ООО «Мистрель» и других. Предприимчивые конкуренты успели ранее остальных зарегистрировать в качестве товарных знаков такие общеупотребительные названия, как «Эклер», «Буше» «Корзиночка», «Божья коровка», «Наполеон» и многие другие. Для выхода из положения «Невским берегам» пришлось получить свидетельства на собственные товарные знаки: «Клерэклер», «Бушуа», «Классическое песочное», «Улети на небо», «Бонапарт» и так далее. Можно было бы попытаться оспорить регистрацию товарных знаков конкурентов в Роспатенте или в суде, но в «Невских берегах» решили, что выгоднее не судиться.

Выше были перечислены системы управления интеллектуальной собственностью, типичные для основных типов коммерческих организаций. Кроме того, существует еще несколько субъектов управления интеллектуальной собственностью, о которых нельзя не упомянуть. Это -

организации, управляющие авторскими и смежными правами на коллективной основе, патентные поверенные и их фирмы, а также фирмы патентных троллей.

4.8 Организации, управляющие авторскими и смежными правами на коллективной основе

В большинстве случаев авторам произведений в индивидуальном порядке затруднительно осуществлять свои авторские или смежные права. Коллективное управление заключается в наделении некоммерческих организаций правами по предоставлению лицензий пользователям охраняемых объектов интеллектуальной собственности.

Организации коллективного управления - это некоммерческие организации, основанные на членстве, цель деятельности которых – обеспечить соблюдение авторских прав своих членов. При этом организации коллективного управления не являются владельцами исключительных прав, а действуют по лицензии. Организации коллективного управления могут основываться только авторами, исполнителями и тому подобными лицами.

Организация коллективного управления заключает с пользователем лицензионный договор в форме простой неисключительной лицензии. Организация коллективного управления заключает с автором договор управления, то есть договор о передаче ей полномочий. Однако в большинстве случаев такой договор считается заключенным по умолчанию, даже без согласия автора.

Функции организаций коллективного управления (ст. 1242, 1243, 1244 ГК РФ).

1. Получение полномочий на управление правами авторов и исполнителей.
2. Выдача лицензий пользователям.
3. Перечисление вознаграждений от пользователей правообладателям.
4. Контроль за соблюдением пользователями авторских прав.
5. Выступления в суде, но только в пользу правообладателей.

Осуществлять деятельность по управлению авторскими и смежными правами могут лишь организации коллективного управления, прошедшие государственную аккредитацию, которая возможна в шести сферах деятельности (п.1 ст. 1244 ГК РФ).

Рассмотрим аккредитованные в РФ организации коллективного управления: Российское авторское общество, «УПРАВИС», Российский союз правообладателей и Общество по коллективному управлению смежными правами.

Российское авторское общество управляет исключительными правами на публичные исполнения и сообщения в эфир музыкальных произведений; осуществляет права авторов музыкальных произведений на получение вознаграждения за исполнение их произведений и использование в фильмах. Доход российского авторского общества исчисляется миллиардами рублей.

«УПРАВИС» управляет правом следования в отношении произведений изобразительного искусства, а также авторских рукописей, литературных и музыкальных произведений, т.е. отслеживает их перепродажи.

Российский союз правообладателей. Осуществляет права авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и фильмов на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, а также исполнителей за публичное исполнение. Российский союз правообладателей контролирует выплату налога в 1% с оборота за продажу и использование средств копирования и воспроизведения. Ими могут быть, например, флеш-диски, CD-диски, телевизоры в отелях, принтеры в общественных местах, мобильные телефоны, ай-фоны, планшеты и тому подобное. Этот налог получил бытовое название «налога на болванки».

Общество по коллективному управлению смежными правами. Осуществляет права изготовителей фонограмм на вознаграждение за публичные исполнения.

4.9 Патентные поверенные и их фирмы

Для того, чтобы управлять интеллектуальной собственностью, необходимы специалисты, имеющие соответствующее образование и опыт работы в данной области. Крупные организации, в активе которых содержится много объектов интеллектуальной собственности, имеют в своей организационной структуре подразделения по управлению интеллектуальной собственностью.

Более мелкие организации, а также научные организации и университеты, как правило, содержат небольшие подразделения по управлению интеллектуальной собственностью, состоящие из одного или нескольких человек.

Организации, в которых управление интеллектуальной собственностью носит разовый или периодический характер, не могут содержать в своем штате патентоведов или специалистов по управлению интеллектуальной собственностью на постоянной основе.

Обычно такие организации прибегают к услугам патентных поверенных, которые за вознаграждение оказывают всевозможные разовые услуги в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с ФЗ№316 от 30.12.2008г., патентными поверенными признаются граждане, получившие статус патентного поверенного и осуществляющие деятельность по получению правовой охраны и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретению таких прав и распоряжению ими.

Статус патентного поверенного присваивает государственная служба по интеллектуальной собственности - Роспатент после удачного прохождения сложного профессионального экзамена. Экзамен проводится и статус патентного поверенного присваивается отдельно по одной из пяти специализаций: 1 изобретения и полезные модели, 2 промышленные образцы, 3

товарные знаки и знаки обслуживания, 4 наименования мест происхождения товаров, 5 программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.

Статус патентного поверенного - это своеобразная лицензия на право квалифицированно осуществлять деятельность в сфере интеллектуальной собственности в соответствии с полученной специализацией. Чаще всего к патентным поверенным обращаются предприниматели или частные лица для оказания им разовой помощи в управлении интеллектуальной собственностью.

Однако известные фирмы патентных поверенных могут на постоянно-периодической основе оказывать соответствующие услуги и крупным организациям, а также холдингам и корпорациям. Существует целый спектр услуг, осуществление которых трудно или невозможно выполнить силами собственного подразделения по управлению интеллектуальной собственностью. К ним относятся: оценка интеллектуальной собственности, повышение квалификации специалистов по интеллектуальной собственности, защита прав организации на объекты интеллектуальной собственности в суде и многое другое.

4.10 Патентные тролли

Так принято называть организации, занимающиеся скупкой и получением патентов, блокирующих определенные области рынка, с целью последующей перепродажи.

Подобный вид деятельности широко распространен на Западе. В нашей стране патентные тролли безнаказанно орудовали лишь в 1990-е годы.

Одним из способов патентного шантажа служит получение патента на всем известное и широко выпускаемое изделие, например, пивную бутылку, гайку или болт с последующим требованием компенсации от их производителей.

Пример. В 1990 г. ООО «Технополис» получило патент на полезную модель «Стекланный сосуд» и предъявило денежные претензии к производителям пива Москворецкому пивоваренному заводу, Московскому пивоваренному комбинату «Очаково» и другим. Некоторые пивоваренные заводы выплатили требуемую компенсацию, другие решили бороться за справедливость. В результате спорный патент был аннулирован.

Пример. Известен случай продажи частным изобретателем одиннадцати бесполезных патентов на зубные щетки зарубежной фирме «Орал-В», начинавшей осваивать российский рынок и остерегавшейся любых претензий. За рубежом распространена скупка всех более или менее конкурирующих патентов крупными производителями без последующего использования для того, чтобы избавиться от возможных конкурентов. Первым на этом пути был И. Зингер.

Пример. Примером стратегии «Сам не дам, и другому не дам» в России служит интеллектуальная собственность АО «ЛОМО». Одной из причин почти полного прекращения выпуска фотоаппаратов АО «ЛОМО» послужило то, что американская фирма «Luma Tech» скупила права на все объекты интеллектуальной собственности, связанные с производством аппаратов «Ломо Компакт», взамен чего на АО «ЛОМО» был налажен выпуск американской киноаппаратуры «Иллюмина».

Итоги

В четвертой главе освещены методы управления интеллектуальной собственностью в организациях различного типа: государственных корпорациях, концернах, научно-производственных организациях, университетах, научно-исследовательских организациях, на предприятиях малого и среднего бизнеса, в торговых организациях. Кроме того, показана деятельность патентных поверенных, организаций коллективного управления авторскими и смежными правами и организаций, занимающихся патентным троллингом.

Вопросы и задания

- 1 В чем состоит преимущество корпорации по сравнению с одиночной организацией в вопросе управления интеллектуальной собственностью?
- 2 Что такое предприятие полного цикла и каковы особенности его подхода к управлению интеллектуальной собственностью?
- 3 Какие основные объекты интеллектуальной собственности создаются в университетах?
- 4 Какие объекты составляют основу интеллектуальной собственности торговых организаций?
- 5 Какие организации коллективного управления интеллектуальной собственностью Вы знаете?
- 6 Что такое «патентный троллинг»?
- 7 Раскройте смысл и содержание следующих тем:
 1. Преимущества управления интеллектуальной собственностью в госкорпорациях.
 2. Система управления интеллектуальной собственностью научно-производственных предприятий.
 3. Особенности управления интеллектуальной собственностью в университетах и научных организациях.
 4. Методы управления интеллектуальной собственностью в малом бизнесе.
 5. Интеллектуальная собственность торговых и торгово-промышленных организаций.
 6. Роль патентных поверенных в процессе управления интеллектуальной собственностью.
 7. Организации коллективного управления авторскими и смежными правами

Глава 5. Управление интеллектуальной собственностью в научно-производственной организации

5.1 Общая характеристика системы управления интеллектуальной собственностью научно-производственной организации

В предыдущей главе были рассмотрены системы управления интеллектуальной собственностью в организациях различного вида. При этом самой сложной и наиболее эффективной из них является система управления интеллектуальной собственностью научно-производственной государственной организации. Однако она была раскрыта достаточно поверхностно. Рассмотрим эту систему подробнее.

Система управления интеллектуальной собственностью **организаций полного цикла, разрабатывающих, выпускающих и реализующих собственную продукцию**, обычно используется в организациях оборонно-промышленного комплекса и других крупных государственных организациях. На долю подобных организаций приходится около 40% ВВП и до 60% всех инноваций в РФ.

Как правило, такая система называется **«Система управления результатами интеллектуальной деятельности/объектами интеллектуальной собственности и правами на них»**. Процесс управления интеллектуальной собственностью крупных производственных организаций в большинстве случаев носит **постоянный характер и охватывает все этапы жизненного цикла** объекта интеллектуальной собственности.

Основная черта систем управления объектами интеллектуальной собственности и правами на них в государственных научно-производственных организациях заключается в контролируемом управлении создаваемыми объектами интеллектуальной собственности на всех этапах их жизненного цикла.

Управление правами на объекты интеллектуальной собственности государственных научно-производственных организаций рассматривается как часть деятельности этих организаций, в том числе, в области инновационного и технологического развития.

Управление объектами интеллектуальной собственности и правами на них жестко регламентируется и документируется. В организациях существуют внутренние нормативные документы, прописывающие, какие действия должны выполнять различные подразделения, чтобы обеспечить максимально эффективное управление интеллектуальной собственностью.

Перечень и содержание таких нормативных документов контролируется государственной корпорацией, в которую входит организация. Таким образом, не только нормативные документы, но и сами системы управления правами на объекты интеллектуальной собственности в государственных научно-производственных организациях унифицированы.

Это позволяет не только легко осуществлять государственное регулирование в сфере интеллектуальной собственности, но и обеспечить эффективное взаимодействие различных организаций при создании объектов интеллектуальной собственности в рамках государственных заказов.

Большинство регламентирующих и методических документов по управлению интеллектуальной собственностью ориентированы на системы управления интеллектуальной собственностью коммерческих организаций, осуществляющих научно-производственную деятельность, связанную с созданием инновационной продукции и реализующих программы инновационного развития. Они разработаны в целях повышения конкурентоспособности и инновационной значимости создаваемой продукции, в том числе, для достижения целевых показателей программ инновационного развития, на совершенствование механизмов создания объектов интеллектуальной собственности и управления правами на них.

Пакет основных документов по управлению интеллектуальной собственностью научно-производственных организаций включает в себя следующие стратегически важные документы:

1 Патентная стратегия организации и перспективный план ее реализации.

2 Положение «Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности».

3 СТП «Порядок проведения патентных исследований» (по ГОСТ Р 15.011-96).

4 СТП «Порядок оформления прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности» (на основе ГОСТ Р 56823-15).

5 Положение об авторском вознаграждении за создание и использование результатов интеллектуальной деятельности.

6 Положение о коммерческой тайне.

7 Положение о постановке объектов интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов.

8 Положение о внешнеэкономической деятельности (дополнительно).

9 Стандарт «Термины и определения в сфере управления интеллектуальной собственностью» (на основе ГОСТ Р 55386).

В государственной организации, выпускающей инновационную продукцию, в том числе для самолетов, кораблей, транспорта, атомной промышленности, вооружений, военной техники, любой вид деятельности, в том числе и управление интеллектуальной собственностью, должен быть запротоколирован и документирован во внутренних документах, которые в совокупности входят в базу документов системы менеджмента качества организации.

5.2 Система управления интеллектуальной собственностью научно-производственной организации

Система управления интеллектуальной собственностью коммерческой организации призвана решать следующие задачи:

1 повышение конкурентоспособности продукции организации на внутреннем и международном рынках за счёт создания наиболее эффективного «портфеля» патентов;

2 увеличение капитализации организации за счёт правовой охраны объектов ее научно-технической деятельности и их использования;

3 повышение уровня научно-технической и деловой репутации организации и ее инвестиционной привлекательности;

4 создание интеллектуального капитала организации и документальное подтверждение высокого научно-технического уровня ее продукции;

5 повышение стоимости нематериальных активов и капитализации организации;

6 увеличение и обоснование цены новой продукции, в которой использованы объекты интеллектуальной собственности, в процессе её согласования с заказчиком.

Для достижения поставленных целей система управления интеллектуальной собственностью организации должна обеспечивать выполнение следующих задач:

1 содействие созданию и выявлению охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

2 обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, в том числе поддержание в силе охраняющих их документов;

3 учет прав на объекты интеллектуальной собственности;

4 использование объектов интеллектуальной собственности в опытных образцах и при производстве продукции;

5 определение перспективных направлений рынка для коммерциализации прав на интеллектуальную собственность;

6 дополнительная коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, передача прав на эти объекты;

7 предотвращение нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие организации, а также нарушения организацией прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц.

Для реализации задач управления объектами интеллектуальной собственности и правами на них подразделению по управлению интеллектуальной собственностью организации рекомендуется осуществлять определенные действия и мероприятия.

5.3 Действия подразделения по управлению интеллектуальной собственностью на различных этапах жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности

Планирование объекта интеллектуальной собственности

1 Выбор организацией нескольких способов получения объекта интеллектуальной собственности: в ходе собственной разработки, при выполнении научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы по заказу или государственному контракту, при размещении заказов в других организациях или при приобретении исключительных прав, или прав на использование объекта интеллектуальной собственности.

2 Анализ целесообразности проведения и финансирования собственной разработки, при выполнении которой возможно создание объекта интеллектуальной собственности, а также оценка перспектив и реализации ее результатов.

3 Проведение патентных исследований тенденций развития отрасли и исследуемого объекта, а также маркетинговых исследований.

4 Определение возможности использования объекта интеллектуальной собственности в собственном производстве.

5 Выявление перспективных для организации объектов интеллектуальной собственности и получение прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, использование которых в деятельности организации было бы целесообразным.

Создание и выявление результата интеллектуальной деятельности

6 Содействие созданию потенциально патентоспособного результата интеллектуальной деятельности в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

7 Проведение патентных исследований технического уровня исследуемого объекта.

8 Выявление результата интеллектуальной деятельности в конструкторской документации, разработанной в ходе выполнения организацией научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.

9 Проведение патентных исследований патентной чистоты созданного результата интеллектуальной деятельности.

10 Выявление результата интеллектуальной деятельности и объекта интеллектуальной собственности в ходе инвентаризации прав организации на интеллектуальную собственность.

11 Приобретение прав на объект интеллектуальной собственности, не принадлежащий организации, заключение договора на его использование, в том числе лицензионного.

12 Определение правообладателя результата интеллектуальной деятельности, выявленного или созданного по плану в ходе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ.

13 Распределение прав на результат интеллектуальной деятельности и определение доли организации в проведении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ совместно с другой организацией или по заказу, в том числе, по государственному оборонному заказу.

Обеспечение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности

14 Патентные исследования патентоспособности результата интеллектуальной деятельности.

15 Выбор способа оформления прав на результат интеллектуальной деятельности с учетом его особенностей, сроков предоставления правовой охраны, степени охраны результата интеллектуальной деятельности, возможности пресечения нарушения исключительных прав.

16 Осуществление правовой охраны с учетом выбранного режима: подготовка и подача заявки на выдачу патента на патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, ее сопровождение, введение режима коммерческой тайны и другое.

Учет и использование результата интеллектуальной деятельности

17 Учет исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности организации, в том числе прав на результат интеллектуальной деятельности, приобретенный у сторонней организации.

18 Учет результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ, выполненных за счет средств федерального бюджета.

19 Бухгалтерский учет прав на результат интеллектуальной деятельности в качестве нематериального актива, актуализация учетных данных.

20 Ведение реестров прав на результаты интеллектуальной деятельности организации в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

21 Использование результата интеллектуальной деятельности при производстве собственной продукции.

22 Обеспечение обязательств перед авторами результата интеллектуальной деятельности в части выплаты им оговоренного вознаграждения за создание результата интеллектуальной деятельности.

Защита исключительных прав на объект интеллектуальной собственности

23 Регулярное проведение мониторинга продукции, реализуемой в РФ фирмами–конкурентами, в том числе, путем анализа разработанной основными конкурентами продукции, представляемой ими на тематических выставках.

24 Принятие своевременных мер по прекращению нарушения третьими лицами исключительных прав на объект интеллектуальной собственности организации.

25 Проверка патентной чистоты производимой и реализуемой организацией продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг в целях недопущения нарушения организацией прав третьих лиц.

26 Защита прав на объект интеллектуальной собственности организации, в том числе в административном, досудебном и судебном порядках, с привлечением, в случае необходимости, специализированных организаций по интеллектуальной собственности и патентных поверенных.

Коммерциализация прав на результат интеллектуальной деятельности

27 Определение возможных последствий коммерциализации результата интеллектуальной деятельности с учетом расширения существующего рынка и выхода на новые для организации рынки, а также продажи лицензии или отчуждения прав на результат интеллектуальной деятельности.

28 Выбор возможных механизмов коммерциализации создаваемых или приобретаемых прав на результат интеллектуальной деятельности.

29 Использование результата интеллектуальной деятельности в собственном производстве.

30 Получение зарубежных охранных документов для выхода на международный рынок.

31 Заключение лицензионных договоров или отчуждение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности,

32 Внесение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности в уставной капитал организации.

5.4 Структура системы управления интеллектуальной собственностью

Распределение полномочий и функций по управлению правами на результат интеллектуальной деятельности между подразделениями организации должно быть закреплено в ее основных положениях и осуществлено с учетом специфики деятельности: наличия или отсутствия подразделения по управлению интеллектуальной собственностью, объемов деятельности, связанной с управлением правами на результаты интеллектуальной деятельности и прочего.

В целях создания эффективной системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности организации целесообразно закрепить основные функции в указанной сфере за отдельным структурным подразделением, наделив его полномочиями по координации и контролю в соответствующей сфере с учетом возможности при необходимости, передачи ряда функций другим структурным подразделениям или сторонним организациям, или патентным поверенным.

Реализацию задач системы управления интеллектуальной собственностью в организации рекомендуется осуществлять с помощью отдельного подразделения по управлению интеллектуальной собственностью, которое подчиняется непосредственно руководителю организации или его заместителю при взаимодействии научно-исследовательских, инженерно-

технических, финансовых, юридических, производственных и маркетинговых служб.

На рисунке 20 представлена одна из типичных схем управления интеллектуальной собственностью крупной государственной научно-производственной организации.



Рисунок 20. Пример структуры управления интеллектуальной собственностью государственной научно-производственной организации.

На схеме показано, какие подразделения организации принимают участие в управлении интеллектуальной собственностью на тех или иных этапах ее жизненного цикла. Отметим, что подразделение по управлению интеллектуальной собственностью участвует в процессе управления на всех этапах, а общую координацию осуществляет менеджмент организации. Отдельные решения, например, о целесообразности патентования результата интеллектуальной деятельности, принимаются коллегиально экспертным советом или научно-техническим советом организации.

Система управления интеллектуальной собственностью организации является частью общей системы управления организацией, в частности – системы менеджмента качества.

Целесообразно ежегодно проводить мониторинг работы подразделения по управлению интеллектуальной собственностью организации с целью контроля достижения установленных показателей эффективности.

На основе данных мониторинга следует определять необходимость корректировки основных положений системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Практическое осуществление процесса управления интеллектуальной собственностью организации требует нормативного, информационного, юридического, организационного и финансового обеспечения и сопровождения.

Нормативное обеспечение включает разработку, совершенствование, актуализацию и унификацию внутренних нормативных и методических документов организации по вопросам создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности. Такое обеспечение осуществляется подразделением по управлению интеллектуальной собственностью совместно с юридической службой организации.

Информационное обеспечение предполагает сбор, упорядочение, хранение и предоставление научно-технической, патентной и коммерческой информации. Эта работа включает формирование реестра результатов интеллектуальной деятельности организации, а также нормативных и методических документов, патентно-технической и другой информации, и проводится подразделением по управлению интеллектуальной собственностью организации.

Юридическое обеспечение включает осуществление мероприятий по выявлению и пресечению нарушения прав в области использования объектов интеллектуальной собственности. Юридическое и правовое сопровождение патентных споров осуществляется юридической службой организации при всестороннем содействии подразделения по управлению интеллектуальной собственностью.

Организационное обеспечение предполагает определение статуса, состава, численности и функций подразделения по управлению интеллектуальной собственностью и других структурных подразделений организации, причастных к созданию интеллектуальной собственности и координации действий по ее созданию и использованию.

Финансовое обеспечение включает в себя затраты на содержание подразделений и отдельных лиц, отвечающих в организации за работу с интеллектуальной собственностью, затраты на выплаты вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также затраты на патентование и поддержание патентов в силе.

Бухгалтерская поддержка процесса управления интеллектуальной собственностью необходима при оценке стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности при их постановке на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов и расчете налогов и амортизации по ним, а также при расчете выплат авторам.

5.5 Показатели эффективности управления интеллектуальной собственностью организации

Успешное и эффективное управление интеллектуальной собственностью организации позволяет достичь повышения конкурентоспособности продукции и уровня защиты экономических интересов и экономической безопасности организации; увеличения стоимости нематериальных активов организации; высокого научно-технического уровня и потенциала выпускаемой продукции; повышения уровня деловой репутации и привлекательности организации на рынке инвестиций и инноваций; выхода на международный рынок промышленной собственности.

Для того, чтобы система управления интеллектуальной собственностью коммерческой организации активно способствовала достижению основной цели - получению прибыли, необходим постоянный контроль эффективности ее работы.

Одним из эффективных инструментов такого контроля является мониторинг показателей эффективности системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.

В качестве **прямых критериев эффективности** системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности могут быть приняты следующие характеристики:

- 1 количество полученных за год патентов, в том числе зарубежных;
- 2 количество поддерживаемых в силе патентов;
- 3 количество патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые используются в выпускаемой продукции;
- 4 количество проведенных за год научно-исследовательских работ и полученных в связи с ними патентов или технических решений, охраняемых, как секреты производства;
- 5 стоимость нематериальных активов, полученных за счет интеллектуальной собственности;
- 6 количество заключенных лицензионных договоров по передаче или приобретению прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, для оценки эффективности управления интеллектуальной собственностью организации можно использовать **косвенные критерии**: наличие подразделения по управлению интеллектуальной собственностью, наличие патентного фонда по тематике научно-исследовательских работ, доступного разработчикам, наличие пакета основных документов по интеллектуальной собственности, количество выигранных в суде дел по защите прав на интеллектуальную собственность организации.

При оценке показателей эффективности используют внутренние и внешние критерии оценки. Если при оценке эффективности управления интеллектуальной собственностью организации используются **внутренние критерии оценки**, то анализируются, как правило, не абсолютные значения

показателей, а относительные величины их изменения за отчетный период, например, за год.

Пример. В организации АО «Тех» на текущий год поддерживается в силе 100 принадлежащих ей патентов. Но самый свежий из патентов был получен 10 лет назад, и с тех пор патентование не проводилось. По абсолютной величине показатель высокий. Однако его относительное значение за каждый год из последних десяти лет равно нулю. Такая ситуация, как минимум, заставляет задуматься и выяснить ее причину.

Внешние критерии оценки используются при сравнении эффективности управления интеллектуальной собственностью в различных организациях. Такое сравнение может происходить как по отраслевому признаку, так и внутри государственной корпорации, концерна или холдинга на текущий момент времени. Динамика в этом случае не так важна. Однако важно нивелировать показатели для малых и крупных, молодых и давно существующих организаций и правильно рассчитывать величину таких показателей.

Пример. В качестве примера рассмотрим показатели эффективности управления интеллектуальной собственностью организаций, входящих в состав государственной корпорации «Ростех», включающей около 400 организаций.

Показатели эффективности управления интеллектуальной собственностью:

- 1 Удельный вес нематериальных активов в общей стоимости активов.
- 2 Стоимость нематериальных активов, поставленных на баланс.
- 3 Количество поданных заявок на выдачу патентов в РФ и за рубежом.
- 4 Количество полученных патентов в РФ и за рубежом.
- 5 Количество технических и технологических решений в режиме «ноу-хау».
- 6 Количество заключенных лицензионных соглашений в отношении результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат организации.
- 7 Количество приобретенных организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
- 8 Показатель использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат организации, при производстве продукции.
- 9 Показатель реализации лицензионных договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат организации.
- 10 Количество претензий к организации в текущем году, связанных с неправомерным использованием интеллектуальной собственности.

11 Общее количество судебных споров, связанных с неправомерным использованием интеллектуальной собственности организации.

12 Уровень доходов организации от коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности.

13 Показатель капитализации организации за счет увеличения стоимости нематериальных активов.

14 Темпы роста доли нематериальных активов в чистых активах.

Каждый из перечисленных показателей эффективности управления интеллектуальной собственностью рассчитывается по определенной методике как для организации, так и для госкорпорации в целом.

Приведем примеры расчета нескольких основных показателей.

Показатель K_H удельного веса нематериальных активов в общей стоимости активов определяется в организациях концерна и в концерне в целом как частное от деления общего количества нематериальных активов на конец отчетного года к выручке от продаж товаров, продукции, работ или услуг, умноженное на сто процентов:

$$K_H = (K_A / K_B) \times 100\%, \quad (1)$$

где K_A - общее количество нематериальных активов на конец отчетного года,

K_B – выручка от продаж товаров, продукции, работ или услуг.

Показатель P_P количества полученных патентов в РФ и за рубежом определяется как сумма всех полученных организацией патентов в текущем году нарастающим итогом. При этом вычисляются как отдельные составляющие показателя P_P в РФ и за рубежом, так и его итоговое значение.

Показатель K_{II} использования патентов определяется как частное отношение от количества используемых патентов из общего числа патентов, полученных за последние три года, включая отчетный год, к общему числу патентов, полученных за последние три года, включая отчетный год, умноженное на сто процентов:

$$K_{II} = (K_1 / K_2) \times 100\%, \quad (2)$$

где K_1 – количество используемых в производстве патентов из общего числа патентов, полученных организацией за последние три года, включая отчетный год,

K_2 – общее число патентов, полученных организацией за последние три года.

Показатель P_L количества заключенных лицензионных соглашений в отношении объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат организации определяется, как суммарное количество заключенных в текущем году лицензионных соглашений в отношении результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат организации:

$$P_L = \sum P_n, \quad (3)$$

где n – суммарное количество соглашений.

При грамотном управлении интеллектуальной собственностью организации ежегодно планируются определенные значения показателей эффективности, достижение которых контролируется в каждом отчетном году. С учетом достижений прошлых лет и стратегических направлений деятельности организации происходит планирование требуемых значений показателей эффективности на будущие периоды.

Эффективное управление интеллектуальной собственностью, в том числе планирование и достижение запланированных показателей эффективности, позволяет организации добиться следующих результатов:

1 эффективное использование правовой охраны и защиты перспективных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в производимой продукции организации;

2 повышение конкурентоспособности продукции организации на рынке за счет обеспечения правовой охраны перспективных разработок, в том числе, за рубежом;

3 повышение эффективности деятельности научно-исследовательских и опытно-конструкторских подразделений организаций;

4 предотвращение экономических и финансовых потерь от несанкционированного использования результатов интеллектуальной деятельности;

5 оптимизация лицензионных платежей при использовании объектов интеллектуальной собственности;

6 увеличение доходов от использования объектов интеллектуальной собственности;

7 увеличение стоимости нематериальных активов и капитализации организации;

8 повышение привлекательности организации в сфере инвестиций и инноваций;

9 сохранение и повышения научно-технического потенциала организации.

Итоги

В пятой главе рассмотрена система управления интеллектуальной собственностью крупной научно-производственной организации, предусматривающая координацию работы всех ее подразделений, имеющих прямое или косвенное отношение к интеллектуальной собственности. Для эффективного управления особенно важны контроль его результатов и наличие прямых и обратных связей между научно-техническими подразделениями и подразделением по управлению интеллектуальной собственностью организации. На практике такой контроль обычно осуществляется путем постоянного отслеживания показателей эффективности управления интеллектуальной собственностью.

Вопросы и задания

- 1 Что такое «Система управления интеллектуальной собственностью» и частью какой используемой в организации системы она является?
- 2 Каких результатов позволяет достичь эффективное управление интеллектуальной собственностью организации?
- 3 Что такое показатель эффективности управления интеллектуальной собственностью?
- 4 Назовите основные документы, составляющие документальную базу системы управления интеллектуальной собственностью организации.
- 5 Назовите основные показатели эффективности управления интеллектуальной собственностью.
- 6 Раскройте смысл и содержание следующих тем:
 1. Понятие системы управления интеллектуальной собственностью организации.
 2. Пакет основных документов по управлению интеллектуальной собственностью организации.
 3. Основные действия подразделения по управлению интеллектуальной собственностью организации на разных этапах управления.
 4. Структура управления интеллектуальной собственностью организации.

Заключение

Любая инновация содержит две составляющие: креативную или научно-техническую и коммерческую. Научно-техническая ценность и значимость инновации целиком зависят от составляющих ее объектов интеллектуальной собственности. Поэтому значение управления интеллектуальной собственностью при создании инноваций трудно переоценить. В свою очередь, инновации существенно влияют на развитие и устойчивость современной экономики.

Управление интеллектуальной собственностью является важнейшей составляющей инновационного управления, влияющей на экономический рост и конкурентоспособность организации.

Особенно эффективно управление интеллектуальной собственностью осуществляется в организациях, где существует централизованная и документированная система управления интеллектуальной собственностью, являющаяся неотъемлемой частью системы менеджмента качества организации.

Управление интеллектуальной собственностью организации предусматривает координацию деятельности всех ее подразделений, имеющих прямое или косвенное отношение к процессу управления интеллектуальной собственностью. При этом особенно важно наличие прямых и обратных связей между научно-техническими подразделениями и подразделением по управлению интеллектуальной собственностью.

Список рекомендованной литературы

1 Учебники, учебные пособия, монографии и статьи

1 Богданова, Е.Л. Теория и практика управления интеллектуальной собственностью в цифровой экономике / Е.Л. Богданова, А.А. Антипов, О.В. Воробьев, О.В. Ена, Н.Д. Имаева, А.В. Лаенко, Т.Г. Максимова, С.В. Мурашова, К.В. Насонова, А.С. Николаев, Н.В. Попов. – СПб. 2019.

2 Быкова, О. Маркетинг интеллектуальной собственности / О. Быкова, М. Ольховская. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012.

3 Гаврилов, Э.П. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. // Учебное пособие. – М.: «Юрсервитум», 2016.

4 Джермакян, В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу РФ. Постатейный комментарий, практика применения, размышления. – М.: ИНИЦ «Патент», 2014.

5 Джермакян, В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения. -М.: ИНИЦ «Патент», 2006.

6 Жарова, А.К., Защита интеллектуальной собственности. // Бакалавр и магистр. Академический курс. – М.: Проспект, 2015.

7 Козубенко, Ю. В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве. – М.: Волтерс Клувер, 2009.

8 Королев, В.В. Практика оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. -Пермь, 2010.

9 Котенева, О.Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. -СПб.: Университет ИТМО, 2018.

10 Котенева, О.Е. Инновационный подход к патентной стратегии корпорации// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2016.№4.

11 Котенева, О.Е. Как выявлять служебные изобретения? //Патентный поверенный.2017.№4.

12 Малышева, М.Ф. Право интеллектуальной собственности / М.Ф. Малышева, И.А. Стрельникова // Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016.

13 Мужичек, С.М. Интеллектуальная собственность предприятия: вопросы управления и защиты / С.М. Мужичек, С.А. Сергеев. - Часть 1. -М.: – Экзамен, 2012.

14 Мужичек, С.М. Интеллектуальная собственность предприятия: вопросы управления и защиты/ С.М. Мужичек, С.А. Сергеев. -Часть 2. – М.:Экзамен,2012.

15 Новоселова, Л.А. Право интеллектуальной собственности. // Сер. 58 -Бакалавр. Академический курс. – М: Проспект, 2016.

16 Остапенко, Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью. Учебное пособие для магистров / Г.Ф. Остапенко, В.Д. Остапенко. Сер. Учебные издания для магистров. – М.: Проспект, 2016.

17 Потапова, А. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. // Учебное пособие. – М.: Проспект, 2015.

18 Потемкин, С. Ю. Бухгалтерский и налоговый учет в инновационной сфере. От создания результатов научно-технической деятельности до использования прав на интеллектуальную собственность. – М.: Экзамен, 2011.

19 Рассел, Д. Интеллектуальная собственность. – М.: Книга по требованию, 2013.

20 Рожкова, М. А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности. – М.: Статут, 2016.

21 Рожкова, М.А. Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты. -М.: Статут, 2016.

22 Ткалич, В.Л. Патентование и защита интеллектуальной собственности / В.Л. Ткалич, Р.Я. Лабковская, О.И. Пирожникова О.И. и др.. // Учебное пособие. -СПб.: Университет ИТМО, 2015.

2 Нормативные документы

23 Конституция РФ, 1993г.

24 Гражданский кодекс РФ

25 Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

26 Постановление Правительства РФ от 22.03.2012 №233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».

27 Государственный стандарт ГОСТ Р15.011-96. Система постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

28 Государственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.

29 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55386 – 2012. Интеллектуальная собственность. Термины и определения.

30 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56823 – 2015 «Служебные результаты интеллектуальной деятельности».

31 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56273.4 - 2016 «Инновационный менеджмент. Управление интеллектуальной собственностью».

32 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58086 – 2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав».

33 Профессиональный стандарт «Специалист по патентоведению», Министерство труда N 570н, 2013г.

34 Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях». Минэкономразвития, 2014.

35 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

36 Приказ Роспатента от 10.12.2012 №157 «Об утверждении Порядка взимания лицензионных платежей за предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ».

3 Электронные ресурсы

37 Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Электронные патентные базы. [Электронный ресурс], режим доступа: <http://www.rupto.ru/doc>

38 Портал об авторском и промышленном праве. [Электронный ресурс], режим доступа: <http://www.copyright.ru>

39 Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ. [Электронный ресурс], режим доступа: <http://www.tpprf.ru>

40 Официальный сайт ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС). [Электронный ресурс], режим доступа: <http://www1.fips.ru>

Котенева Ольга Евгеньевна

Николаев Андрей Сергеевич

Методы управления интеллектуальной собственностью

Учебно-методическое пособие

В авторской редакции

Редакционно-издательский отдел Университета ИТМО

Зав. РИО

Н.Ф. Гусарова

Подписано к печати

Заказ №

Тираж

Отпечатано на ризографе

Редакционно-издательский отдел
Университета ИТМО
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49