

РОЛЬ ПАТЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ в зарубежных ВУЗах и исследовательских центрах.

Докладчик:

Екатерина Шехтман

Старший преподаватель НГУ

Патентный поверенный РФ, LL.M

ЗАО «ИНКО»

Цель патентной политики

Обеспечить условия для охраны интеллектуальных прав и установить стимулы для эффективного использования прав Университетов при сотрудничестве с коммерческими организациями

Основные задачи патентной политики

- Установить правила коммерческого использования интеллектуальной собственности Университета,
- Обеспечить использование РИД способом наиболее оптимальным для общества,
- Установить критерии для определения правообладателя,
- Определить ответственность, права и обязанности всех участников разработки,
- Разработать основные правила управления интеллектуальными правами,
- Определить правила распределения доходов от использования РИД.

Определение правообладателя (случаи)

- РИД спонсируется промышленностью в рамках договора,
- РИД – результат деятельности, финансируемой государством или общественным фондом,
- РИД создан с участием лиц, не состоящими с Университетом в договорных отношениях (студенты, аспиранты),
- РИД созданы в партнерстве с третьими лицами (исследователями или организациями)

Распределение дохода

- 👉 Доход от использования в виде роялти или фиксированных платежей,
 - 👉 Покрыть издержки на создание РИД,
 - Распределяется между:
 - исследователи,
 - государство,
 - Университет,
 - агентство по коммерциализации,
 - и другие спонсоры.
-

Управление интеллектуальной собственностью

- Подразделение, ответственное за управление интеллектуальными правами???
 - Патентный отдел?
 - Подразделение Университета?
 - Коммерческая организация?

- Вопрос об оценке перспективных разработок требует знания и навыков в области маркетинга и менеджмента
 - Требуются специалисты «на стыке 2х миров» (технология и коммерция)

Обязательства Университета и разработчиков

□ Разработчики обязаны:

- Уведомить о результатах разработки,
- Не раскрывать сути разработки до подачи заявки на получение патента,
- Не «продавать» разработку третьим лицам

□ Университет обязан:

- Произвести оценку разработки,
 - Обеспечить подачу заявки на получение патента,
 - Сохранять конфиденциальность разработки до получения патента,
 - Обеспечить коммерциализацию разработки,
 - Обеспечить распределение вознаграждения.
-

Создание дочерних коммерческих обществ

- Порядок участия Университета в создании хозяйственных обществ,
 - Возможности исследователей по участию в деятельности коммерческих организаций
-

Законодательство Российской Федерации (служебные объекты)

□ 1370 ГК РФ

ИЗ, ПМ, ПО, созданные работником **в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя**, признаются соответственно служебным ИЗ, ПМ, ПО.

□ Авторское право принадлежит работнику, исключительное право на использование – работодателю.

Пробелы законодательства:

- Статус и права студентов,
 - Статус и права руководителей НИР,
 - Права лиц, предоставивших финансирование.
-

Участие в хозяйственных обществах

- Закон 217-ФЗ от 02 августа 2009 г.
- Закрепил право научных и образовательных учреждений на участие в хозяйственных обществах и внесения в уставный капитал прав на использование интеллектуальной собственности (лицензионный договор).
- Доходы поступают в самостоятельное распоряжение и учитываются на специальном балансе.

**Вопросы построения системы
охраны и защиты интеллектуальных
прав в научных центрах г.
Новосибирска**
на примере НГУ

Особенности работы над проектом в ВУЗе

- Незапланированная разработка,
 - Множество субъектов:
 - ВУЗ (преподаватели, студенты),
 - НИИ (сотрудники, преподаватели),
 - Наличие руководителя как особого субъекта прав;
 - Различные источники финансирования разработок:
 - Финансовые источники,
 - Технологическое обеспечение.
-

Новосибирский Государственный Университет

- 23 научных подразделения в структуре Научно-исследовательской части НГУ;
 - Тесное взаимодействие с НИИ СО РАН;
 - Кафедры ВУЗа основаны на базе лабораторий НИИ.
-

Объекты, подлежащие охране

- Возможности законодательства: ИЗ, ПМ, ПО,
 - Информация о разработках от подразделений ВУЗа,
 - Коммерческая ценность разработок.
-

Субъекты, претендующие на исключительные права

- Автор имеет право на получение патента:
 - Преподаватель,
 - Сотрудник НИИ,
 - Студент
 - Работодатели:
 - ВУЗ,
 - НИИ
 - Правопреемники по договору:
 - Коммерческие организации, осуществляющие финансирование НИР
-

Принципы принадлежности прав ВУЗу

- Трудовые обязанности и задание работодателя....?
 - Использование технической базы (лаборатории, тех. обеспечение) ВУЗа
-

Права спонсоров (в т.ч. государство)

Способы оформления:

- Договор на выполнение НИР,
 - Договор о передаче права на получение патента (в т.ч. частично)
-

Коммерциализация разработок

- Необходимое условие для финансирования дальнейших разработок и развития научно-исследовательской деятельности,
- Главнейший аспект управления интеллектуальными правами,
- Требуется наличие специализированного подразделения в ВУЗе (возможно ли в составе патентного отдела?)

Виды договоров

□ Договор заказа:

- Заключается до начала работ,
- Определяет сроки и порядок информирования,
- Необходим при привлечении внешнего финансирования,
- Устанавливает порядок финансирования разработки, получения патента, порядок коммерциализации и получения вознаграждения за использования.

□ Договор о распределении вознаграждения:

- Заключается после получения патентоспособного результата,
- Определяет порядок выплаты вознаграждения авторам, порядок коммерциализации и распределения доходов.

Распределение вознаграждения

- Вознаграждение может быть распределено только при его наличии (получении ВУЗом),
- Субъекты распределения вознаграждения должны быть определены Политикой ВУЗа и Договором,
- Размер вознаграждения определяется в соответствии с творческим и финансовым вкладом участников разработки, а также вкладом охраняемого РИД в продукт.

Перечень документов, необходимых ВУЗу для распределения интеллектуальных прав

- Патентная политика,
 - Перечень возможных разработок,
 - Порядок распределения вознаграждения за использование РИД,
 - Форма договора с авторами РИД,
 - Форма договора со спонсором разработки.
-



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

attorney@incosib.ru

kshekhtman@ya.ru
