

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ*

Дата: 27 апреля 2011

Вероника Фридман

Старший юрист, Патентный поверенный РФ

Филиал партнерства с ограниченной ответственностью
«Джонс Дэй Лимитед Партнершип»

* При подготовке тезисов использовались публикации юристов Джонс Дэй | Cecilia R. Dickson "Creating and Protecting Intellectual Property Rights for Nanotechnology"; Rachel Lorey Allen "Venture Capital Investment in Nanotechnology"; Mark Paulson "What Kills a US Patent").



Что такое нанотехнология?

Программа "Национальная нанотехнологическая инициатива", созданная в 2000 г. в США в целях стимулирования научных исследований, предложила следующее определение:

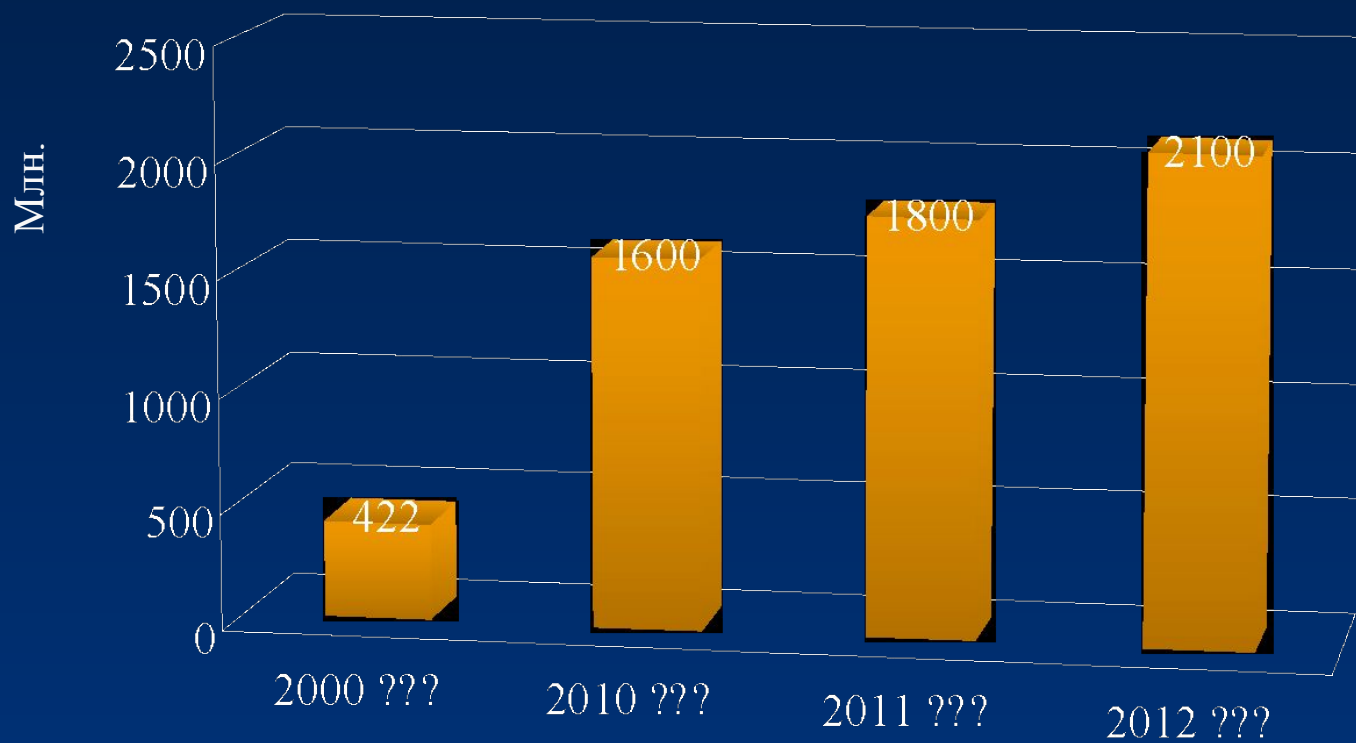
"Нанотехнология – это знание и управление процессами, как правило в масштабе 1 нм, но не исключаящее масштаб менее 100 нм. в одном или более измерениях, когда ввод в действие размерного эффекта (явления) приводит к возможности новых применений. Нанотехнологии объединяют наноразмерную науку, технические науки и технологии, включая получение изображений, измерение, моделирование и манипуляции с материей на наноразмерном уровне."

Финансирование новых проектов за рубежом

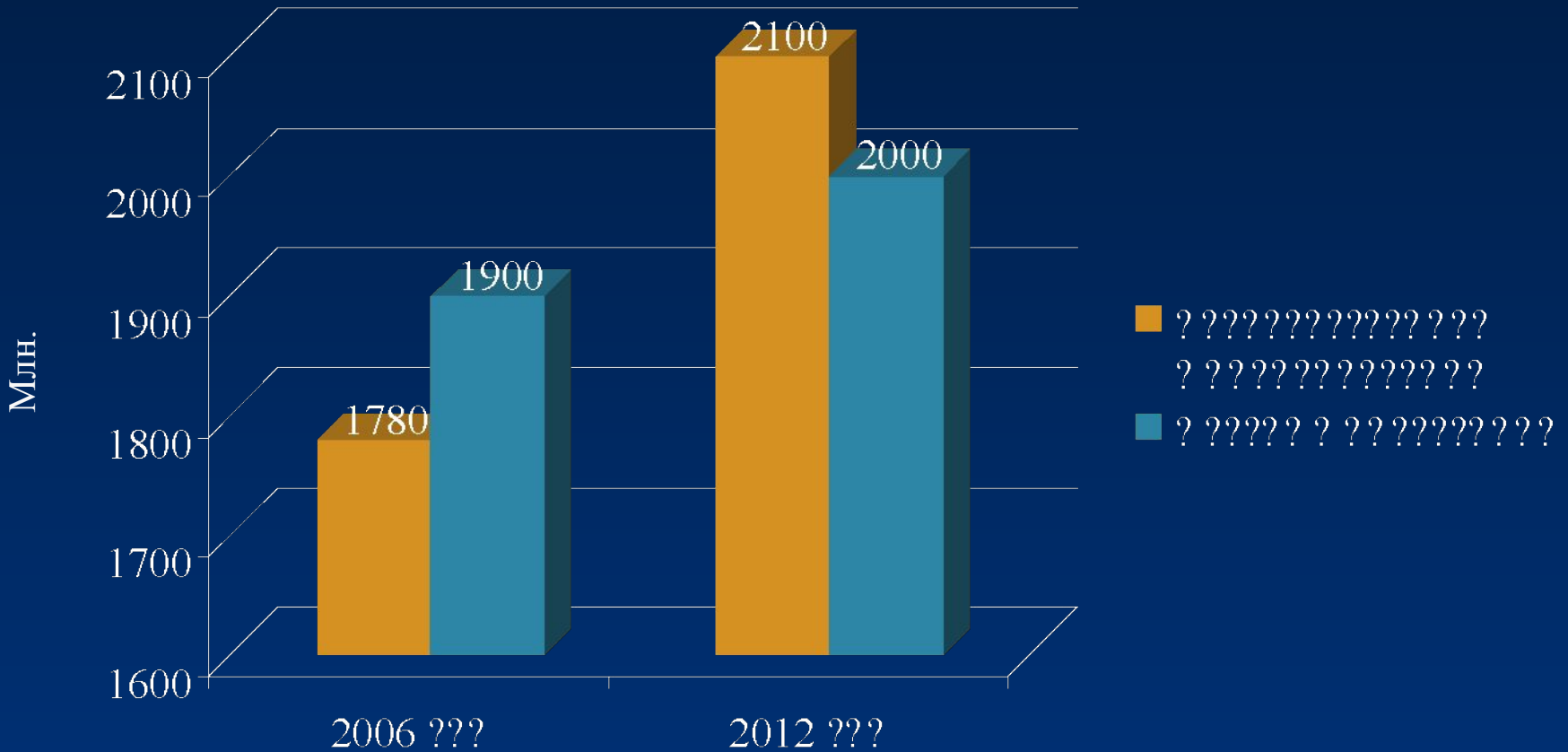
Национальные государственные программы:

- США
- Германия
- Япония
- Китай
- Россия
- Сингапур

Финансирование новых проектов в США



Частные инвестиции и государственное финансирование в США



Основные формы финансирования



Федеральное финансирование

- ✓ Федеральные гранты
- ✓ Специальные федеральные программы
- ✓ Гранты Министерства обороны по программе Defense Experimental Program to Stimulate Competitive Research



Частное финансирование

- ✓ Индивидуальные крупные инвесторы
- ✓ Фирмы и фонды венчурного капитала
- ✓ Банковские кредиты
- ✓ Мезонинное финансирование

Основные препятствия для инвестиций

Препятствия



- ✓ Неопределенность с правами интеллектуальной собственности
- ✓ Фактор разрыва в финансировании
- ✓ Неопределенность в сфере правового регулирования
- ✓ Отсутствие известных «правил игры»
- ✓ Сложные стратегии выхода из инвестиционного проекта

Неопределенность с правами интеллектуальной собственности



Фактор разрыва в финансировании



Неопределенность в сфере правового регулирования

- ✓ Междисциплинарный характер нанотехнологий
- ✓ Неопределенность в вопросах правового регулирования в различных отраслях
- ✓ Постоянное изменение экологических норм

Отсутствие известных «правил игры»

Угроза возможных исков в связи с ответственностью производителя



Сложность заложения рисков и планов в бюджет и их учета при определении рыночной стоимости



Сложность планирования стратегии выхода из инвестиционного проекта

Сложные стратегии выхода из инвестиционного проекта



Проекты инвестиций в нанотехнологии отличаются длительными сроками выхода, которые как минимум вдвое больше, чем сроки, обычно предусматриваемые венчурными компаниями для инвестиций в технологические отрасли

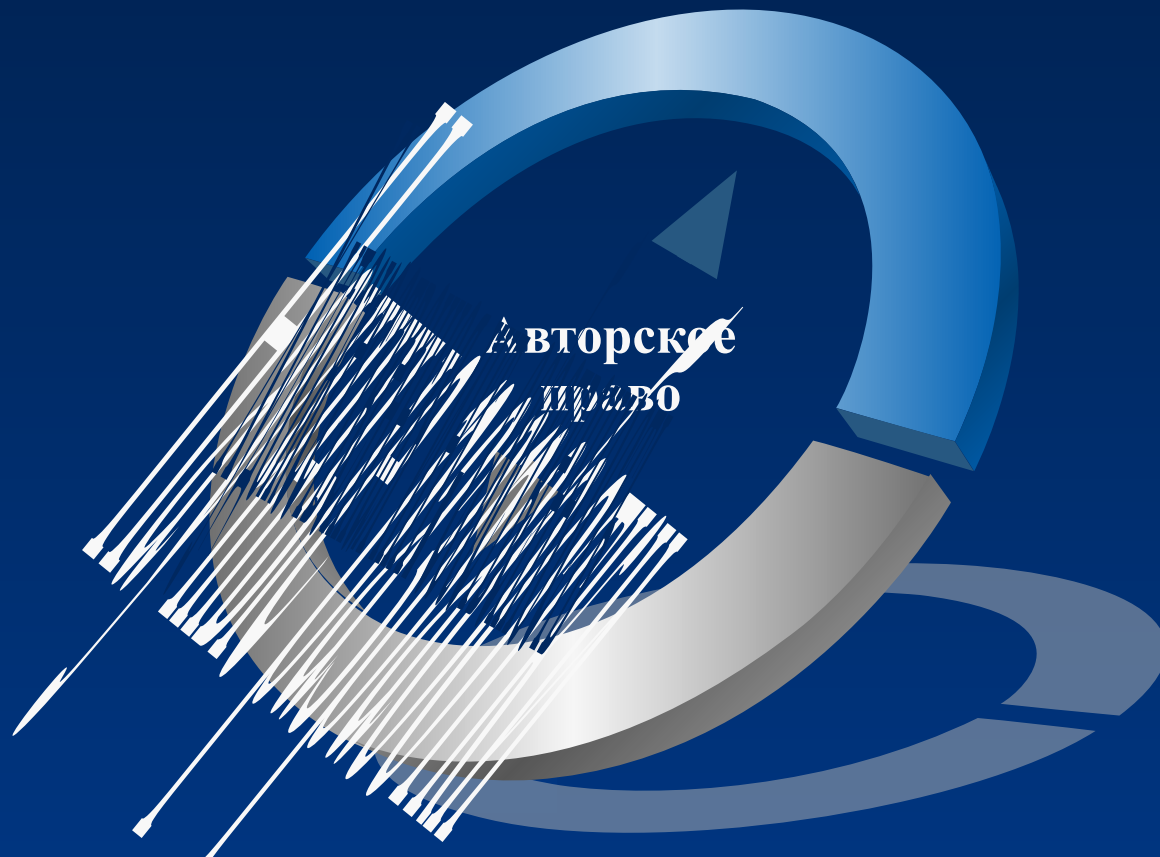
Защита прав интеллектуальной собственности

Способы защиты

- ✓ Авторские права
- ✓ Товарные знаки
- ✓ Патенты
- ✓ Секрет производства (ноу-хау)
- ✓ Перекрестное лицензирование

Авторские права

Законодательство об авторском праве предусматривает защиту оригинальной работы, зафиксированной в любой объективной форме.



Товарные знаки

- ✓ Получение прав на товарный знак имеет важное значение для вывода продукции на рынок
- ✓ Необходимо проявлять осторожность в выборе заявляемого на регистрацию товарного знака

Патенты

Преимущества

- ✓ Исключение третьих лиц (получение отдельной монополии)
- ✓ Возможность выдачи лицензий третьим лицам
- ✓ Защита от конкурентов
- ✓ Привлечение инвестиций
- ✓ Установка барьеров для доступа на рынки
- ✓ Получение компенсации в случае нарушения патента
- ✓ Увеличение рыночной стоимости компании



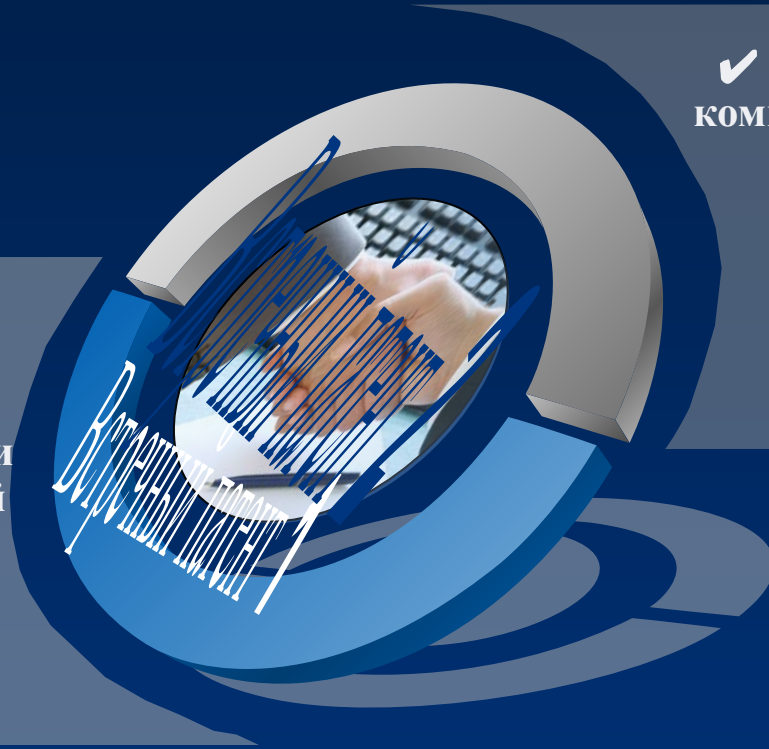
Секрет производства (ноу-хау)

Аспекты на которые необходимо обратить внимание:



- ✓ Возможно ли, что конкуренты или заказчики смогут независимо от вас воссоздать продукцию или технологический процесс по готовому изделию, так что сохранение изобретения в тайне не обеспечит ему оптимальной защиты?
- ✓ Какова вероятность того, что Патентное бюро выдаст патент на разработанную технологию? Пройдет ли она тест на патентоспособность?
- ✓ Насколько трудно будет сохранить режим секретности в отношении технологии внутри компании в случае ухода из нее части сотрудников, участвовавших в разработке?
- ✓ Каков жизненный цикл технологии до того, как она станет несовременной или устаревшей?

Стратегии перекрестного лицензирования



- ✓ Защита разработок
- ✓ Страховка от обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности

- ✓ Создается барьер для компаний, использующих технологию, но не участвующих в договоренности о перекрестном лицензировании.

Выводы

Шаги к успеху

Повышение
качества
подготовки
патентных заявок

Тщательная
оценка своих
сильных и слабых
сторон

Работа с
опытными
юридическими
компаниями

Составление
надежных
стратегических
бизнес-планов,
способных
произвести
впечатление на
потенциальных
инвесторов



Контакты



Вероника Фридман
Старший Юрист
Джонс Дэй, Москва

Тел: 7.495.648.9200

Факс: 7.495.648.9201

Email: vfridman@jonesday.com

Адрес:

Российская Федерация

125047 Москва

ул. Гашека, 6

Дукат III, 12 этаж