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 исключающее 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."

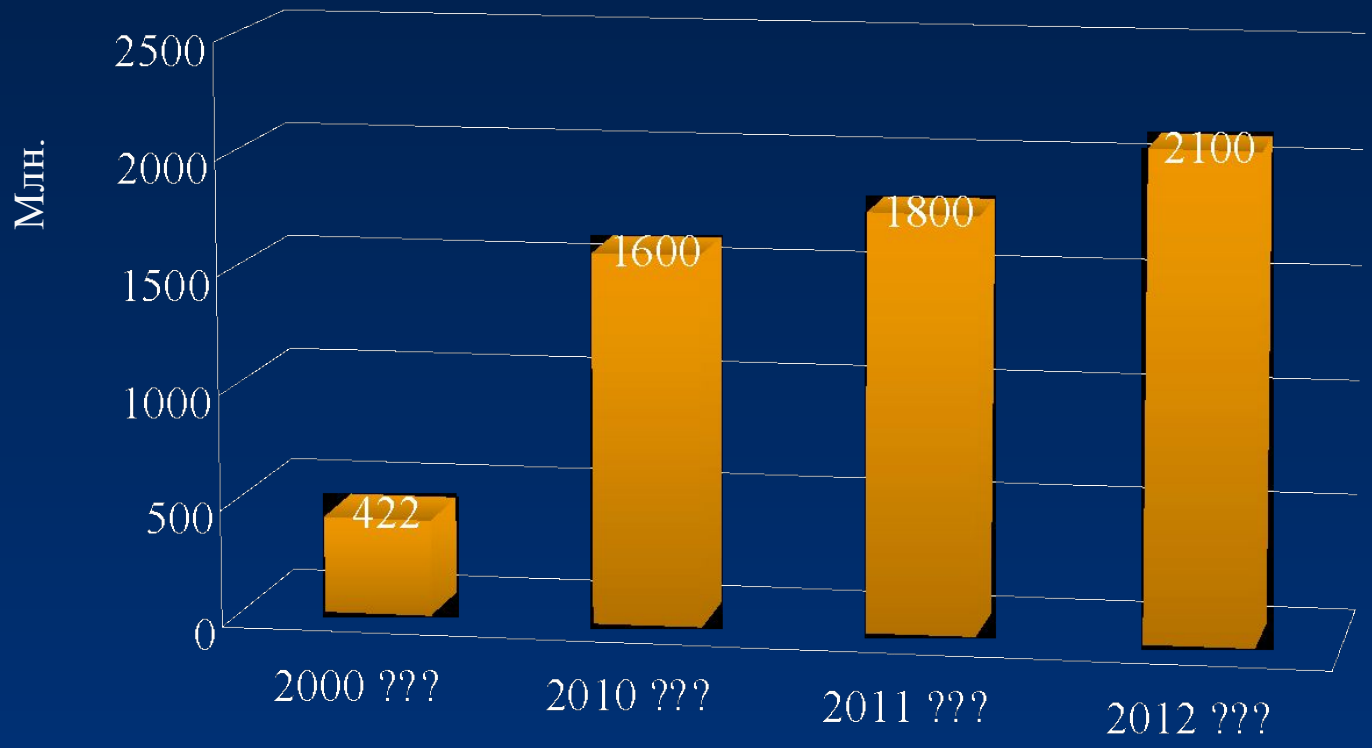
JONES DAY®

Финансирование новых проектов за рубежом

Национальные государственные программы:

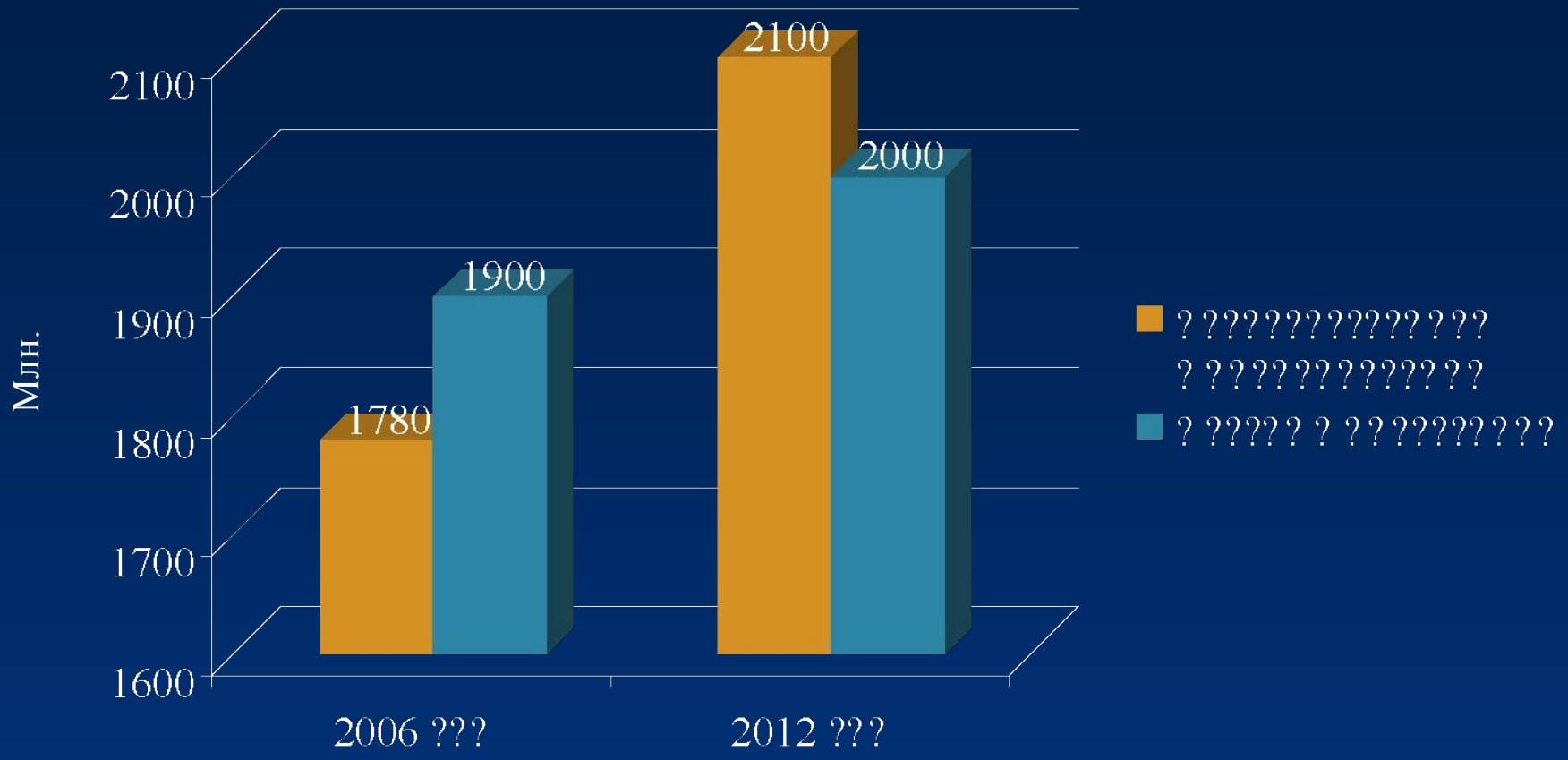
- **США**
- **Германия**
- **Япония**
- **Китай**
- **Россия**
- **Сингапур**

Финансирование новых проектов в США



JONES DAY®

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

JONES DAY®

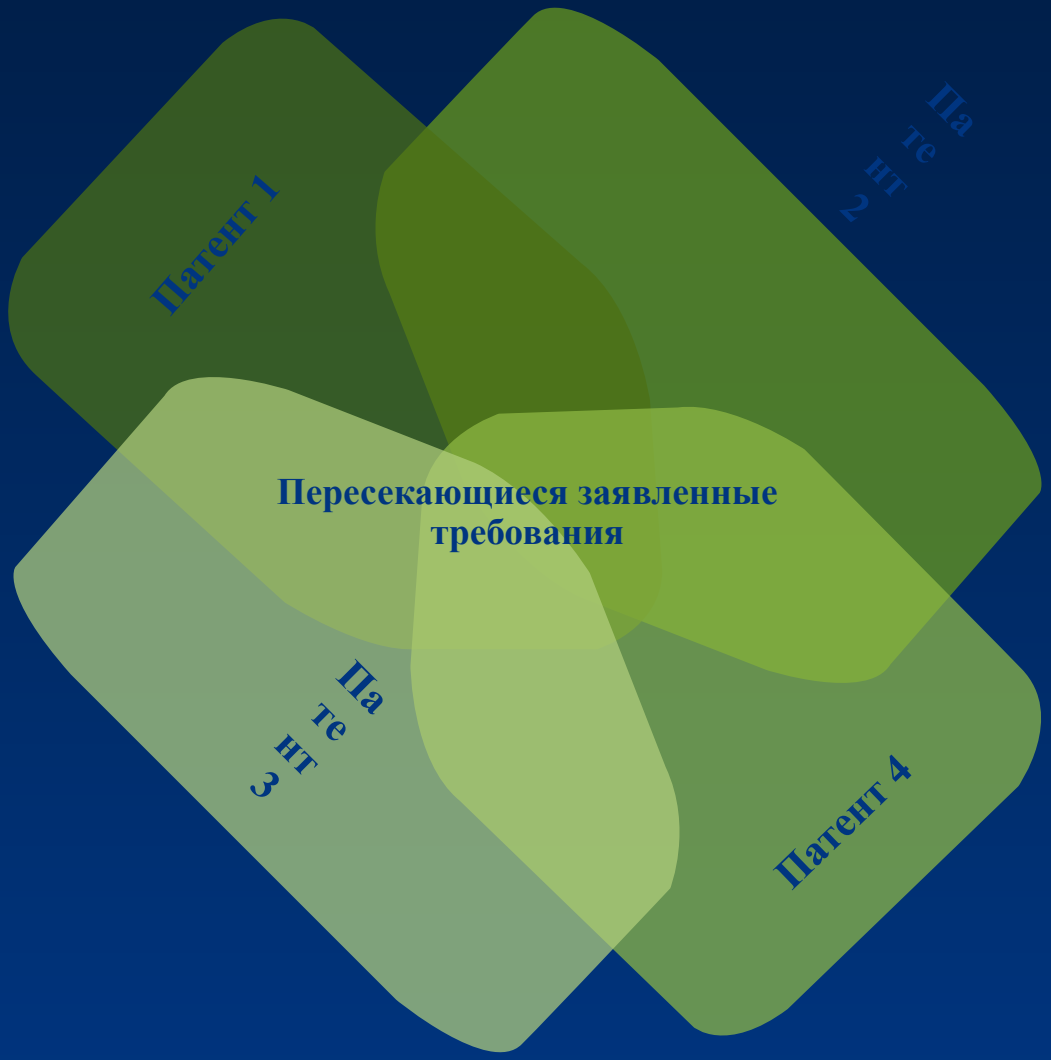
Основные препятствия для инвестиций

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

JONES DAY®

Неопределенность с правами интеллектуальной собственности



JONES DAY®

Фактор разрыва в финансировании

Неопределенность в сфере правового регулирования

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

JONES DAY®

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

JONES DAY®

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

JONES DAY®

Защита прав интеллектуальной собственности

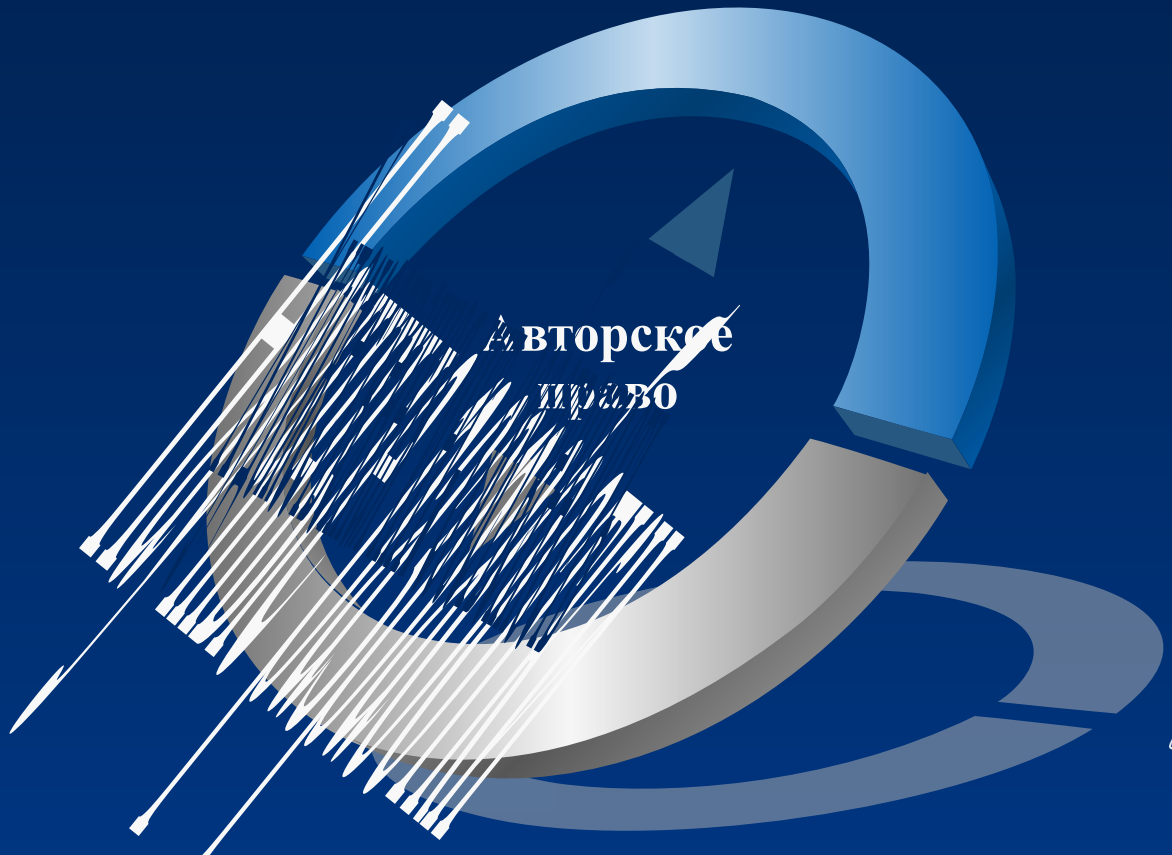
Способы защиты

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

JONES DAY®

Авторские права

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



JONES DAY®

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

JONES DAY®

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

JONES DAY®

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?

JONES DAY®

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.

JONES DAY®

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

JONES DAY®

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

JONES DAY®