

Правила и процедуры УНТЦ

27-28 сентября 2005 г.

**Джадсон Р. Хайтауэр
Заместитель главного юриста
Национальная лаборатория Оук Ридж**

Общий обзор существенных принципов интеллектуальной собственности

- **Совокупность прав, позволяющих одному лицу исключить неправомерное использование другими лицами продукта своего творчества**
- **Нематериальная личная собственность**
- **Обладание правами интеллектуальной собственности (IPR) существует независимо от права собственности на материальные продукты**

Виды интеллектуальной собственности

- **Патенты (охрана изобретений)**
 - на полезную модель
 - на промышленный образец
 - на новый сорт растения
- **Авторские права**
 - Топологии маски (топографии интегральных микросхем)
- **Торговые марки**
- **Коммерческие тайны**

Права интеллектуальной собственности (**IPR**) по Соглашениям по проектам УНТЦ

- **Институт обладает всеми правами, за исключением прав на территории Финансирующей стороны**
- **Финансирующая сторона является обладателем прав на своей территории**
 - Финансирующая сторона и Получающая организация (Институт) договариваются о соответствующем вознаграждении для изобретателей и авторов
 - Финансирующая сторона оплачивает стоимость охраны интеллектуальной собственности на своей территории

Права интеллектуальной собственности (**IPR**) по Соглашениям по проектам УНТЦ

- Все участники УНТЦ и сам УНТЦ получают право на неисключительную безвозмездную лицензию на использование уведомления об авторском праве в научных и технических журнальных публикациях, отчетах и книгах
- Каждая Нефинансирующая сторона (по требованию) может получить неисключительную лицензию на своей территории на справедливых и приемлемых условиях
- Всем участникам УНТЦ и самому УНТЦ предоставляется некоммерческая лицензия

Права интеллектуальной собственности (**IPR**) по Соглашениям по проектам УНТЦ

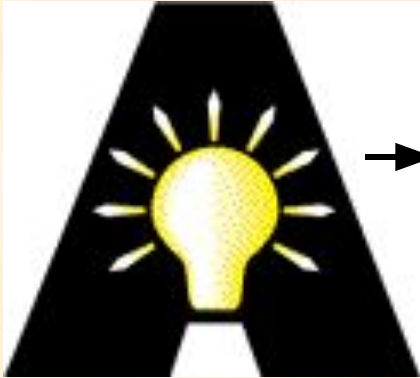
- **Изобретатели и авторы имеют право на 15% от лицензионных отчислений, полученных организацией - правообладателем**
- **Получающая организация предоставляет права на предшествующую (преддоговорную) интеллектуальную собственность, которая необходима для использования интеллектуальной собственности, возникающей в результате выполнения работ по проекту (производной (договорной) интеллектуальной собственности)**
- **Получающая организация может договориться с другой финансирующей организацией об условиях, отличных от описанных выше**

Краткое содержание Правил и процедур УНТЦ по правам интеллектуальной собственности **(IPR)**

- Введение
- Определения
- Процедуры по защите информации
- Идентификация преддоговорной интеллектуальной собственности
- Справедливое распределение IPR в партнерских проектах
- Охрана изобретений
- Охрана компьютерного программного обеспечения
- Охрана топографий интегральных микросхем
- Выполнение проекта
- Коммерциализация
- Приложения

Процедуры по защите информации (Статья III)

- **Соглашения о сохранении конфиденциальности с сотрудниками**
- **Соглашения о неразглашении со стороны УНТЦ (NDA)**
 - Информация, которой обмениваются УНТЦ и Институты
- **Соглашения о неразглашении со стороны Института**
 - Информация, предоставляемая третьей стороне (“Исходящая”)
 - Информация, получаемая от третьей стороны (“Входящая”)
 - Взаимный обмен информацией между сторонами (“Взаимная”)



НОВАЯ ИДЕЯ
Замысел

Запись в журнале

Внедрение

Сообщение об изобретении

[Раскрытие посторонним]

Подготовка патентной заявки

Выдача патентов

Подача патентной заявки

Коммерциализация

1. Лицензия
2. Пуск проекта
3. Совместное предприятие
4. Партнерство

Соглашения о сохранении конфиденциальности с сотрудниками (Приложение 1)

- **Все сотрудники УНТЦ подписывают такое соглашение при приеме на работу**
- **Соглашение предусматривает защиту технической и нетехнической информации в течение всего времени работы и пяти (5) лет после ухода с работы**
- **Созданные работником документы являются собственностью УНТЦ и должны оставаться в УНТЦ после его ухода с работы**

Соглашения о неразглашении со стороны УНТЦ (Приложение **2**)

- **Между УНТЦ и Институтами**
 - **Защита предложений, изобретений и конфиденциальной деловой информации, которой стороны обмениваются в связи с проектами УНТЦ**
- **Срок типового дополнения составляет два (2) года, а обязательство хранить информацию в тайне - пять (5) лет**

Соглашения о неразглашении со стороны Института (Приложение 3)

- **Дата вступления в силу**
- **Личность сторон – юридических лиц**
- **Описание конфиденциальной деловой информации**
- **Цель обмена**
- **Срок действия соглашения о неразглашении**
- **Срок действия обязательств сохранения тайны и неиспользования**

Соглашения о неразглашении со стороны Института

“Исходящая” информация

- Описание подлежащей защите информации Института должно носить, по возможности, общий характер
- Такая информация должна быть помечена
- Срок действия соглашения должен быть максимально продолжительным
- Обязательство защищать информацию Института должно действовать как можно дольше

Соглашения о неразглашении со стороны Института

“Входящая” информация

- Описание информации, защиту которой должен обеспечить Институт, должно быть максимально конкретным
- Такая информации должна быть представлена в письменном виде под грифом “Для служебного пользования”, а устная информация должна быть изложена в письменной форме, снабжена грифом “Для служебного пользования” и своевременно направлена в Институт
- Срок действия данного соглашения должен быть как можно короче
- Период действия обязательств Института по защите информации должен быть минимальным

Для чего нужно определять в Соглашениях по проектам предшествующие результаты

- Это помогает сторонам отделить интеллектуальную собственность, созданную в ходе выполнения соглашения по проекту, от созданной за рамками этого соглашения – так проще разграничить права
- Стороны могут определить, требуется ли лицензирование предшествующих результатов для использования на практике той интеллектуальной собственности, которая создается в ходе выполнения проекта (Производных результатов)

Идентификация предшествующей интеллектуальной собственности (Статья IV)

Определения

- Термин "Предшествующие результаты" означает Предшествующую информацию и Предшествующие права.
- Термин "Предшествующая информация" означает информацию, исключая Производную информацию, принадлежащую Получающей организации или контролируруемую ею в тех же или родственных областях по отношению к исследованиям, проводимым по настоящему Соглашению, и полученную вне рамок этого Соглашения..
- Термин "Предшествующие права " означает права на патентные заявки, патенты, авторские права, права на сорта растений и другие эквивалентные законные права, за исключением Производных прав, принадлежащие Исполнителю или контролируемые им в тех же или связанных областях по отношению к исследованиям, проводимым по настоящему Соглашению, и полученные вне рамок данного Соглашения.

Предлагаемые формулировки типового Соглашения по проекту

- **8.4 Институт указывает, что следующие Предшествующие результаты, согласно определению Статьи XX Приложения II, могут потребоваться и использоваться при выполнении работ по данному Соглашению, а также для применения каких-либо технических решений, получаемых в рамках Соглашения:**

_____. Институт заявляет, что по состоянию на момент вступления данного Соглашения в силу эти Предшествующие результаты доступны для лицензирования. (Примечание: При наличии нескольких владельцев Предшествующих результатов следует указать имя владельца каждого Предшествующего результата.)

Предлагаемые формулировки типового партнерского соглашения по проекту

- **Статья 8.4 – Предшествующие результаты**
- **Получатель и Партнер указывают и соглашаются, что следующие Предшествующие результаты могут быть использованы в ходе выполнения работ по данному Соглашению и потребоваться для применения на практике Производных результатов Соглашения:**
- **Предшествующие результаты Получателя: _____.**
- **Предшествующие результаты Партнера: _____.**
- **Получатель и Партнер заявляют, что по состоянию на момент вступления данного Соглашения в силу указанные выше Предшествующие результаты доступны для лицензирования.**

Порядок представления Предшествующих результатов в Соглашениях по проекту

- **Сообщения об изобретении, патентные заявки и выданные патенты**
 - Указываются номера соответствующего сообщения об изобретении, патентной заявки и патента, даты подачи и выдачи, изобретатели, названия
 - “УНТЦ - Сообщение об изобретении – регистрационный № 1802 от 4 июля 2003 г. - ‘Новые композиции’ – Д-р А.К. Симинов”
 - “Заявка РСТ/UA04/534698, поданная 4 января 2004 г. на ‘Новые нитратные соединения’ – автор Андрей Великов”
 - “Патент США № 6,238,451, выданный 8 января 2004 г., на ‘Новый способ получения наночастиц’ – автор Джеймс Мэдисон”

Представление Предшествующих результатов.....

- **Авторские права**

- “Компьютерная программа: ‘MASTER’ (Прикладная математическая программа для обучения, образования и исследований), охраняемая авторским правом с 2004 г. – Институт сварки имени Патона”
- “Технический отчет Института сварки имени Патона № 43 ‘Экспериментальное исследование сплавов железа’, охраняемый авторским правом с 2004 г.”

Представление Предшествующих результатов.....

- **Ноу-хау, коммерческие тайны, секреты фирмы**
 - Указать информацию, но не раскрывать ее
 - “Ноу-хау создания новых противовирусных средств в водных растворах в соответствии с описанием на страницах 45-67 Внутреннего отчета Merck Corporation № 641 от 20 апреля 2003 года.”

Охрана Предшествующих результатов

- **Охраняются законом**
 - Патенты
 - Опубликованные материалы, охраняемые авторским правом
- **Соглашения о неразглашении**
 - Сообщения об изобретениях, патентные заявки
 - Ноу-хау, коммерческие тайны, секреты фирмы
 - Базы данных, исходный код и другие неопубликованные материалы, даже если они охраняются авторским правом

Справедливое распределение прав **IPR** в Партнерских проектах (Статья **V**)

- Сторонами Партнерского соглашения по проекту являются Партнер, УНТЦ и Институт
- Сотрудник патентного отдела УНТЦ (при поддержке ведущих специалистов), отвечающий за работу с Институтами и Партнерами, направленную на справедливое распределение прав IPR;
- Справедливое распределение может касаться прав собственности или лицензий (исключительных или неисключительных, ограниченных областью использования и/или территорией)

Справедливое распределение прав **IPR** в Партнерских проектах

- **Факторы, которые следует учитывать при определении “справедливого и приемлемого” распределения IPR**
 - **Характер сотрудничества**
 - **Вклад каждой из сторон, включающий Предшествующие результаты**
 - **Намерения, обязательства и возможности сторон по защите создаваемой интеллектуальной собственности**
 - **Выбираемый сторонами способ коммерциализации создаваемой интеллектуальной собственности**

Охрана изобретений (Статья VI)

- Ведение лабораторных журналов
- Сообщения и отчеты об изобретениях
- Оценка коммерческого потенциала
- Отслеживание изобретений
- Комитет по рассмотрению патентов
- Патентные заявки
- Передача прав и выдача лицензий на изобретения
- Выплата вознаграждений изобретателям

Ведение лабораторных журналов

- Помогает в разрешении возможных в будущем споров в отношении изобретения
- Необходимо указывать:
 - Что было сделано
 - Какие получены результаты
 - Когда это было сделано
 - Кто это сделал
 - Кто об этом знает
- Записи следует выполнять чернилами в хронологическом порядке
- Более подробные инструкции можно найти здесь:

http://www.STCU.int/documents/general/Lab_Notebook_Guidelines.pdf

Сообщения и отчеты об изобретениях

- Ученый Института заполняет бланк Сообщения об изобретении (ROI) (Приложение 4)
- В течение двух месяцев с момента изобретения Институт передает ROI в УНТЦ
- УНТЦ отправляет ROI всем финансирующим Сторонам
- Передача ROI в УНТЦ и финансирующим Сторонам не является препятствующим патентованию публичным разглашением, так как выполняется согласно соглашениям о неразглашении

Сообщения и отчеты об изобретениях.....

- **Составные части ROI (Приложение 4)**
 - Идентификационные номера
 - Сведения об изобретателе
 - Фактическое и потенциальное применение
 - Имеющиеся документы, описывающие изобретение
 - Предпосылки к созданию изобретения
 - Подробное описание
 - Даты возникновения идеи и внедрения
 - Раскрытие изобретения за пределами Института

Оценка коммерческого потенциала

- **Процесс рассмотрения патентов в проектах, финансируемых США (см. схему)**
 - **Правительство США оценивает коммерческий потенциал изобретения**
 - **Правительство США осуществляет подготовку патентных заявок на изобретения, охрану которых оно намерено обеспечить**
 - **Связанные с такой заявкой расходы оплачивает Правительство США**
 - **Патентные заявки предусматривают максимально широкую область применения**
 - **Институты получают копии подготовленных для Правительства США патентных заявок, которые они могут после этого подавать в своих странах**

Институт-получатель подает Сообщение об изобретении в УНТЦ.
УНТЦ направляет Сообщение об изобретении Правительству США.

Программа патентной поддержки УНТЦ

Бюро передачи технологий и интеллектуальной собственности DOE (управляет правами Правительства США в отношении ИС от имени Программы научных центров Госдепартамента США)

Комитет по рассмотрению патентов
— Поддерживает ли Комитет стремление Института-получателя получить патент (национальный, РСТ, США)?

Нет

DOE рассматривает изобретение — *Намерено ли Правительство США запатентовать его в США?*

Да

При ответе DOE “Нет” на патент США, Комитет по рассмотрению патентов и Институт-получатель все же могут решить претендовать на выдачу патента

DOE готовит патентную заявку и направляет ее в Комитет по рассмотрению патентов, чтобы Институт-получатель использовал ее для подачи национальной патентной заявки или заявки РСТ.

При ответе DOE “Да” на патент США

Программа патентной поддержки УНТЦ обеспечивает Институту поддержку и патентную заявку DOE для подачи патентной заявки — национальной или РСТ.

Программа патентной поддержки УНТЦ может предусматривать помощь Институту-получателю в подаче патентных заявок в США, национальных и/или РСТ-заявок

После необходимого “льготного срока”, **DOE подает заявку на патент США и распоряжается полученным патентом. НТЦУ выплачивает Изобретателю поощрительное вознаграждение из Фонда поощрения патентования США** (финансируется Американской стороной)

Отслеживание изобретений

- **Компьютерная система слежения отслеживает изобретения с момента получения ROI в УНТЦ до выдачи патента (Приложение 5)**
 - Подробная идентификация изобретения, принадлежность прав собственности, вид заявки, страны подачи, финансирующая Сторона, и т.д.
 - Состояние на любой конкретный момент времени
 - Надлежащие сроки (Таблица VI-1)
 - Даты выполнения действий
- **Ответственный – сотрудник патентного отдела**

Комитет по рассмотрению патентов

- **Оказывает Институтам финансовую поддержку в подготовке и подаче патентных заявок**
 - Институты должны подать Заявление о финансировании патентной заявки (Приложение 7) и Бланк оценки изобретения (Приложение 8)
 - При принятии решения Комитет рассматривает два указанных выше документа и сообщение ROI
- **УНТЦ поощряет подачу заявок РСТ**

Патентные заявки

- **В течение одного года после отправки ROI в УНТЦ Институт должен подать патентную заявку в стране, где было сделано изобретение**
 - Копия патентной заявки направляется в УНТЦ
 - Сотрудник патентного отдела отправляет копию патентной заявки финансирующей Стороне
- **Институт должен приложить все усилия для подачи патентных заявок в других странах в установленные для этого сроки – иначе потенциальные патентные права будут утрачены**

Передача прав и выдача лицензий на изобретение

- **Предоставление Финансирующей стороне прав собственности на изобретение на своей территории путем их передачи**
 - Готовится сотрудником патентного отдела УНТЦ
 - Подписывается Институтом
- **Предоставление Участникам со стороны УНТЦ и самому УНТЦ неисключительной некоммерческой лицензии**
 - Готовится сотрудником патентного отдела УНТЦ
 - Подписывается Институтом
- **Предоставление Нефинансирующей стороне неисключительных коммерческих лицензий является результатом переговоров между Институтом и Нефинансирующей стороной**

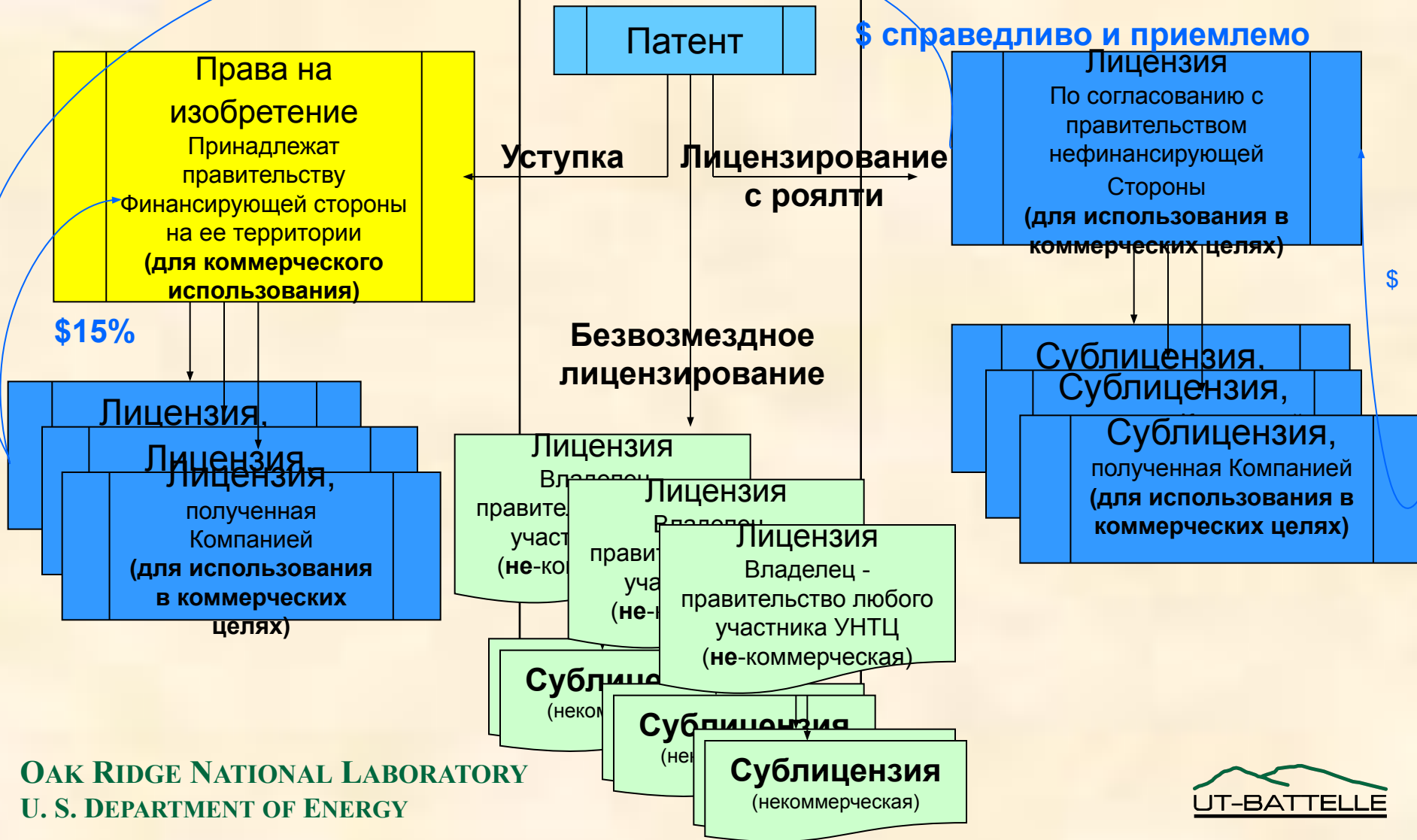
Выплата вознаграждений изобретателям

- **Изобретатели имеют право на получение от Финансирующей стороны “соответствующего вознаграждения” за свои права на изобретение**
 - **США выплачивают изобретателям до \$500 в случае принятия решения о подаче патентной заявки в США**
- **Изобретатели и авторы должны получать по меньшей мере 15 % лицензионных платежей от лицензирования создаваемой ими интеллектуальной собственности**

Сторона, финансирующая Проект

Институт

Нефинансирующие участники УНТЦ



Компьютерные программы (Статья VII)

- **Ведение рабочих журналов компьютерных программ**
- **Сообщения и отчеты о компьютерных программах**
 - Процедуры аналогичны тем, которые действуют в отношении изобретений
 - Предельные сроки и периоды времени приводятся в Таблице VII-1
 - Приложения 9 и 10 конкретно касаются компьютерных программ

Топографии интегральных микросхем (Статья VIII)

- **Ведение рабочих журналов топографий интегральных микросхем (ИМ)**
- **Сообщения и отчеты о топографиях ИМ**
 - Процедуры аналогичны тем, которые действуют в отношении изобретений
 - Предельные сроки и периоды времени приводятся в Таблице VIII-1
 - Приложения 11 и 12 конкретно касаются топографий ИМ

Процесс передачи интеллектуальной собственности коммерческим организациям США (см. схему)

- **Компании США проявляют интерес к технологии, разработка которой финансируется США**
- **Проект завершен**
 - DOE предоставляет лицензии на технологию
- **Проект не завершен**
 - Компания обязуется стать Партнером УНТЦ
 - Американская сторона вносит изменения в соглашение по проекту для передачи Институту своих прав вести переговоры с Компанией

Программа научных центров Госдепартамента (DOS) и Министерства энергетики (DOE) предоставляет компаниям США общедоступные возможности по использованию результатов проектов МНТЦ/УНТЦ, финансируемых США

Американская компания проявляет интерес к технологии, разработанной УНТЦ в ходе выполнения финансируемого США проекта:

Использовать технологию путем коммерческого партнерства с Институтами-получателями?

Сублицензия
Правительства
США?

Завершен
(Нужна лицензия
Правительства
США)

Завершен ли проект УНТЦ? Или он еще действует, или не начат?

Компания ведет переговоры о лицензировании с DOE

Действует/Еще не начат

Неисключительная лицензия

- Соглашение о роялти заключается с DOE
- Лицензиат обязуется платить 85% роялти Институту-получателю / Изобретателю и 15% Правительству США
- Правительство США сохраняет за собой право выдачи принудительной лицензии на использование изобретения, созданного с его финансовой помощью

U. S. DEPARTMENT OF ENERGY

Исключительная лицензия

- DOE публикует в Федеральном реестре сообщение о намерении выдать исключительную лицензию
- Соглашение о роялти заключается с DOE
- Лицензиат обязуется платить 85% роялти Институту-получателю / Изобретателю и 15% Правительству США
- Правительство США сохраняет за собой право выдачи принудительной лицензии на использование изобретения, созданного с его финансовой помощью

Компания становится **Партнером УНТЦ** и финансирует Партнерский проект, касающийся интеллектуальной собственности в рамках основного проекта (при согласовании раздела IP в Партнерских соглашениях по проекту)

Американская сторона может вносить в Соглашение по проекту изменения с целью передачи своих прав в отношении IP Институту-получателю для упрощения коммерческого партнерства в будущем

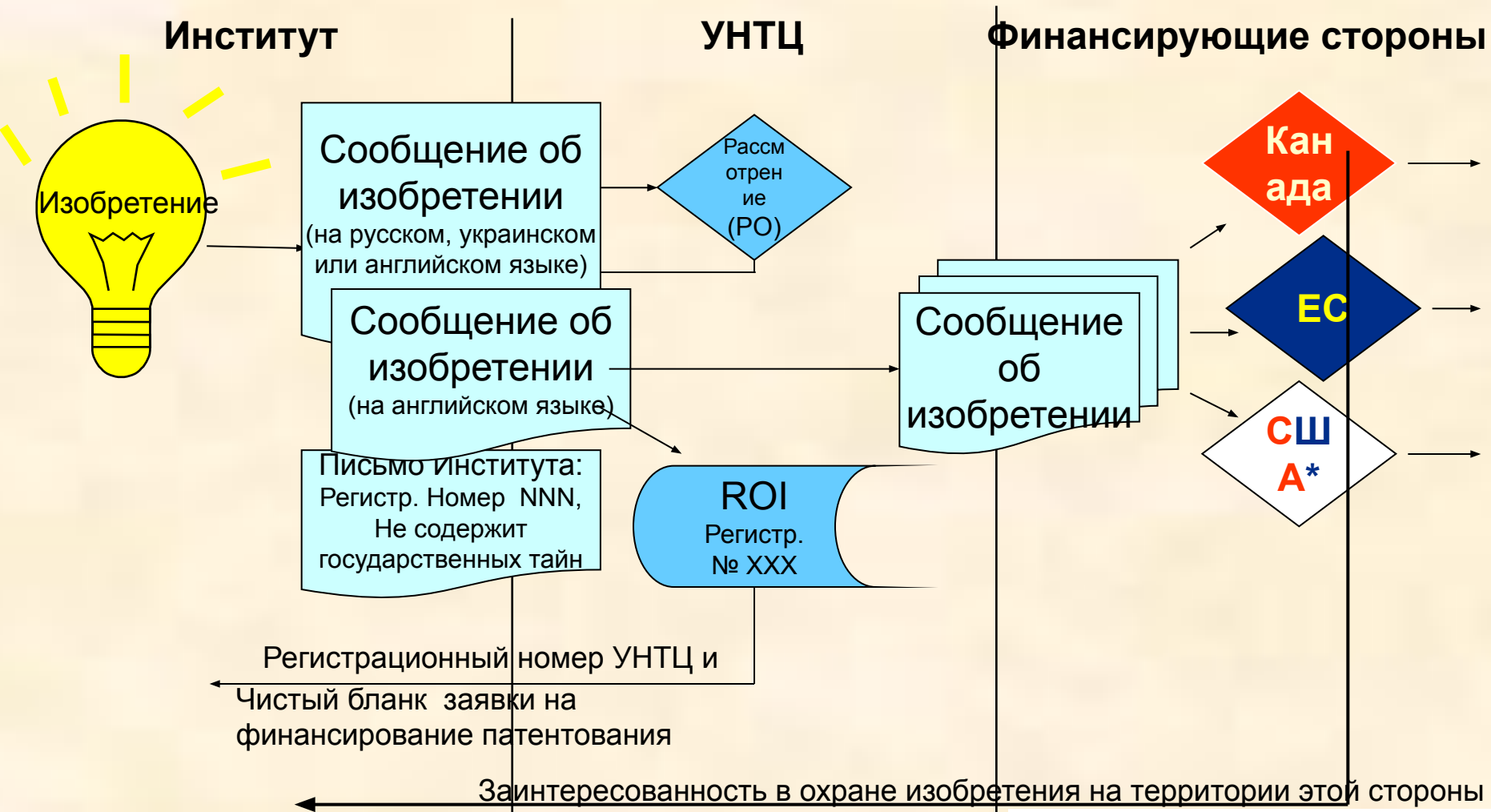
Выполнение проекта (Статья IX)

- **Обработка отчетов по проекту**
 - Старшие специалисты просматривают отчеты, проверяя, не отмечены ли какие-либо их разделы как информация под грифом «Для служебного пользования» или информация, касающаяся изобретения
 - При наличии такой информации принимаются специальные меры по ее защите
- **Обзор предполагаемых публикаций**
 - Преждевременное публичное разглашение может помешать патентованию
 - Сотрудник патентного отдела просматривает предполагаемые публикации, чтобы убедиться, что патентная охрана не будет утрачена

В заключение:

- Этап I: Сообщения и отчеты об изобретениях
- Этап II: Отслеживание изобретений
- Этап III: Патентные заявки
- Этап IV: Передача прав и лицензии

Этап I: Сообщения и отчеты об изобретениях

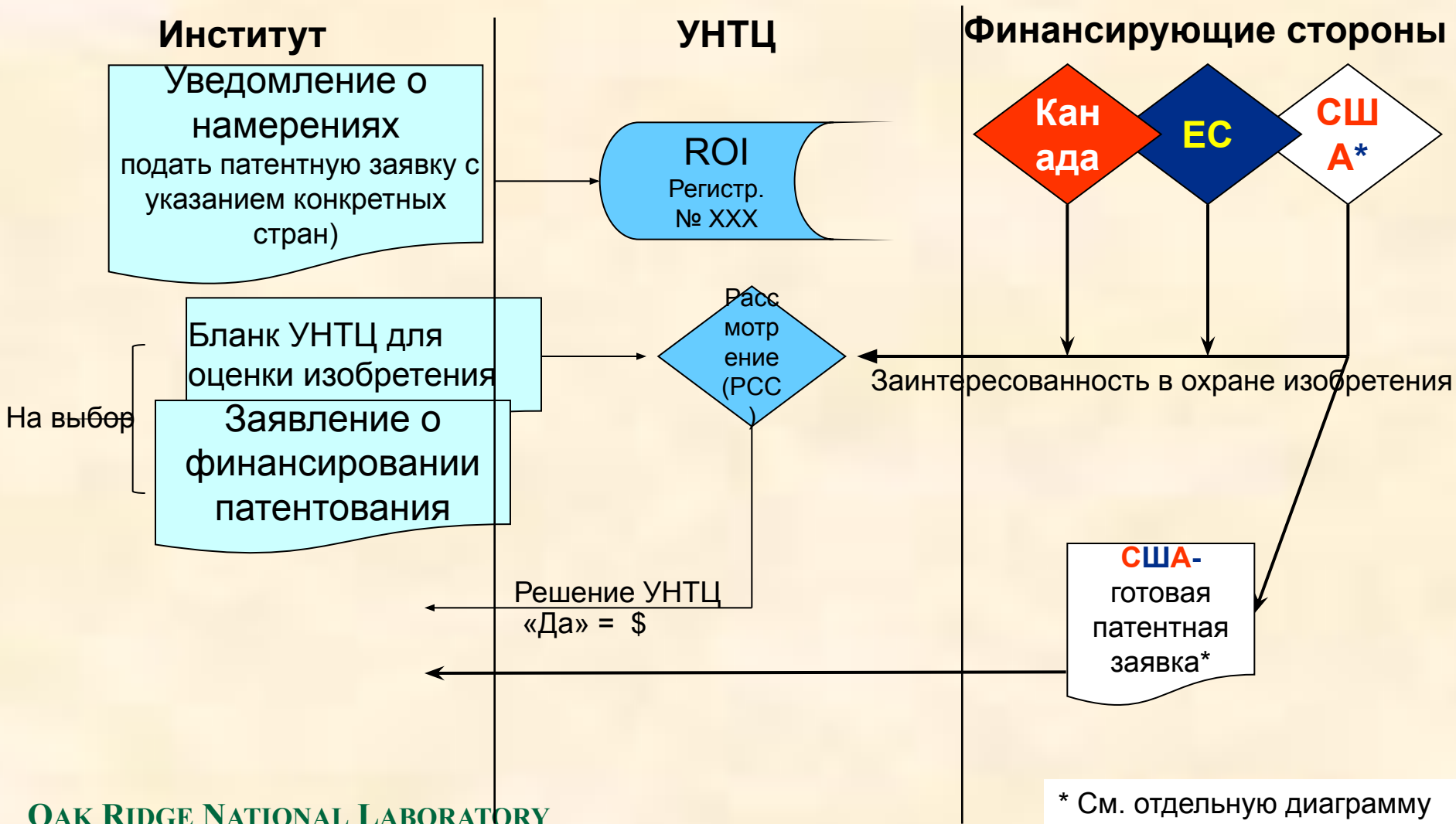


OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY

РО=Сотрудник патентного отдела; ROI=Сообщение об изобретении

* См. отдельную диаграмму для принятой в США оценки коммерческого потенциала

Этап II: Отслеживание изобретений



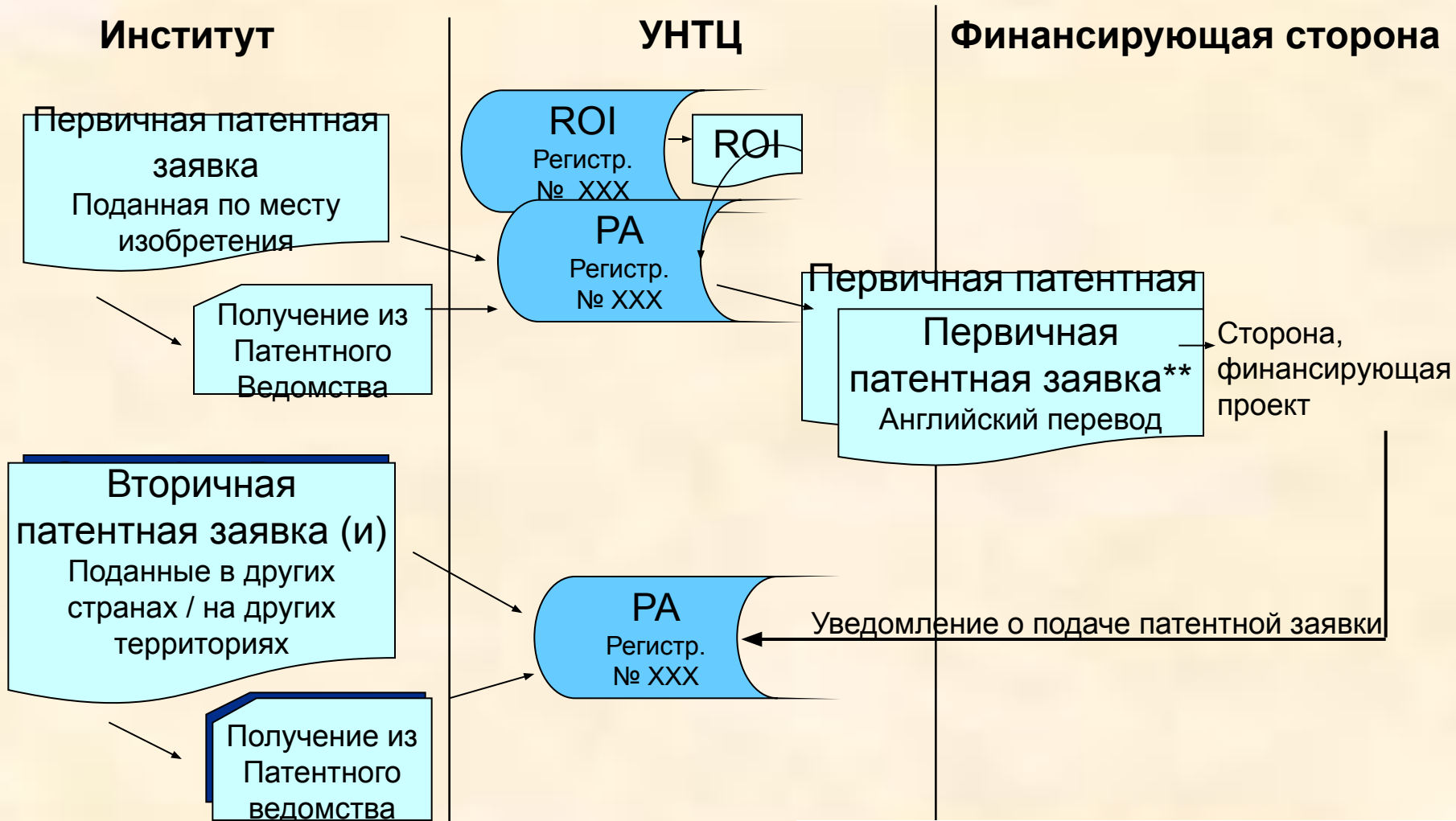
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY

U. S. DEPARTMENT OF ENERGY

ROI= Сообщение об изобретении; РСС=Комитет по рассмотрению патентов

* См. отдельную диаграмму для принятой в США оценки коммерческого потенциала

Этап III: Патентные заявки

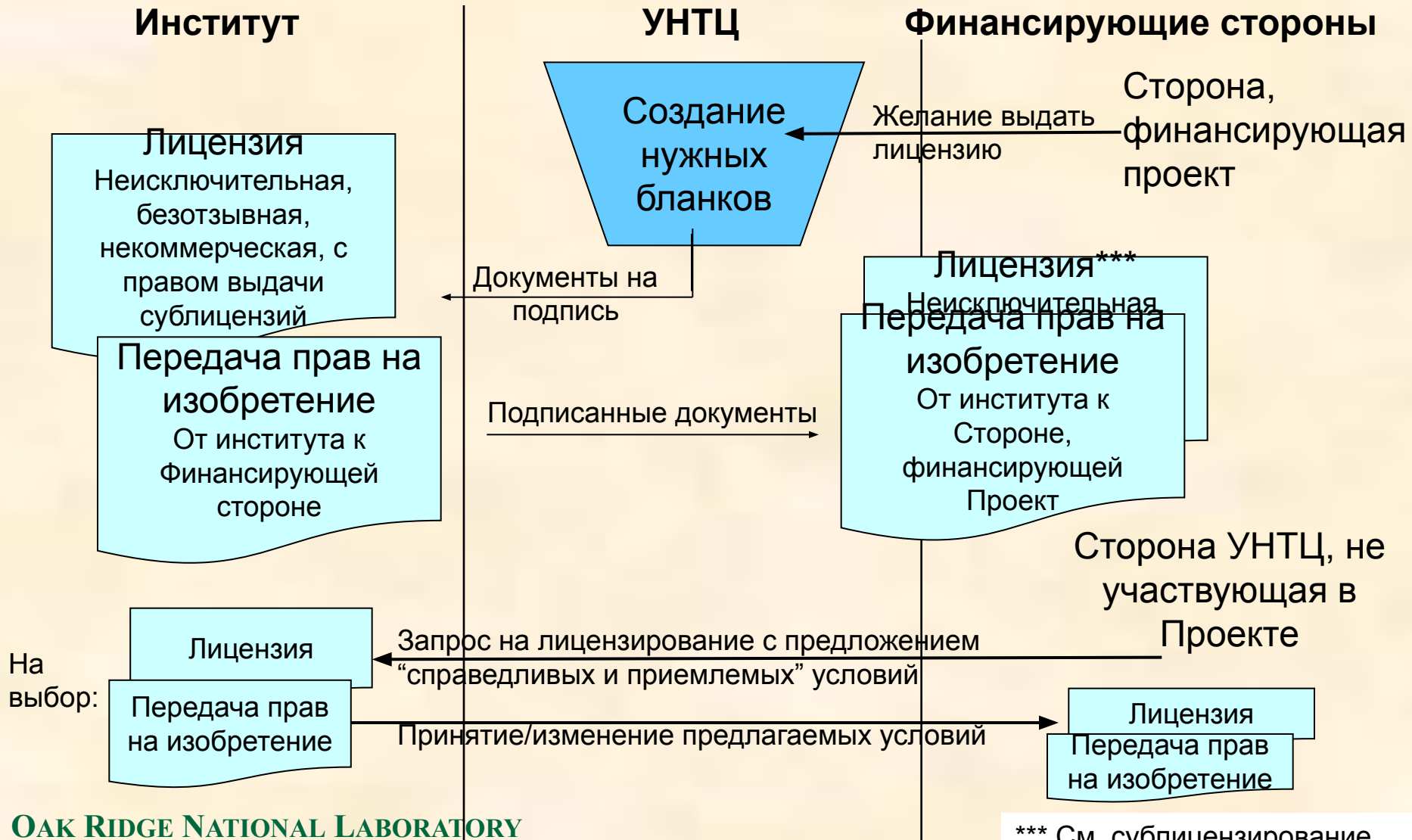


OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY

ROI=Сообщение об изобретении; РА=Патентная заявка

** На Украине патентная заявка не может быть разделена до завершения проверки секретности; срок до 3 месяцев.

Этап IV: Передача прав и лицензии



*** См. сублицензирование для США на отдельной схеме

Запасные слайды