

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности

Commercializing the intellectual property

doi 10.26310/2071-3010.2020.264.10.001



Ю. И. Буч,

к. т. н., доцент, кафедра менеджмента и систем качества, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), патентный поверенный РФ
✉ yury.buch@gmail.com

Yu. I. Buch,

PhD, management and quality systems department, Saint Petersburg electrotechnical university «LETI», Russian patent attorney

Понятие коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности охватывает широкий спектр возможностей получить выгоду как от использования или продажи самих результатов, так и от распоряжения правами на них. Такие возможности включают использование результатов интеллектуальной деятельности при производстве продукции, оказании услуг, выполнении заказных исследований и разработок, передаче ноу-хау, уступку прав, лицензирование, внесение в качестве вклада в уставный капитал. В сравнении с материальным имуществом возможностей коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности существенно больше, а в силу их нематериальности правами можно распоряжаться в разных странах отдельно.

The concept of commercializing the results of intellectual activity covers a wide range of opportunities to benefit from the use or sale of the results and the disposal of rights to them. These opportunities include the use of the intellectual activity results by producing products, providing services, performing custom research and development, and the transfer of know-how, the assignment of rights, licensing as well as making the results a capital contribution. In comparison with tangible property, there are significantly more opportunities for commercializing intellectual activity results, and due to their intangibility, different countries can dispose of intellectual property rights individually.

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность, коммерциализация, уступка прав, лицензирование, передача ноу-хау, вклад в уставный капитал.

Keywords: results of intellectual activity, intellectual property, commercialization, assignment of right, licensing, know-how transfer, capital contribution.

О, друг мой, Аркадий — не говори красиво.
И. С. Тургенев. Отцы и дети

Введение

Несмотря на то, что термин «коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности» сегодня активно используется, четкости в его понимании мало, в чем часто убеждаешься на практике. С одной стороны, интуитивно понятно, что означает термин «коммерциализация», — возможность заработать, использовать с выгодой, прежде всего в финансовом выражении, некий ресурс, актив, имущество. Но, когда он соединяется с «результатами интеллектуальной деятельности», границы его смысла заметно расширяются.

Так, когда мы имеем дело с имуществом, движимым или недвижимым, которое принадлежит нам на праве собственности, наши возможности заработать фактически ограничиваются продажей этого имущества, передачей его в аренду или вкладом в уставный капитал создаваемой компании. В первом случае наш интерес связан с получением выручки от продажи имущества, во втором — арендных платежей, в третьем — дивидендов или доли выручки от продажи компании. При этом, продав имущество, мы расстаемся не только с правом собственности на него, но и теряем возможность пользоваться им, и тем более — продать его второй раз. Передав имущество в аренду, мы сохраняем право собственности на него, однако не можем им пользоваться и не можем передать его в аренду другому лицу. В третьем случае мы просто

обмениваем свое имущество на долю (акции) предприятия в расчете на его прибыль или привлекательность как объекта продажи. Во всех случаях мы так распорядились имуществом, реализовав свое право собственности на него.

Когда мы имеем дело с результатами интеллектуальной деятельности, а точнее с охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, виды которых перечислены в ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], возможностей выгодно распорядиться ими существенно больше, что связано с нематериальной природой таких результатов и особыми правами на них — так называемыми интеллектуальными правами, принципиально иными, чем упомянутое право собственности. Во-первых, как и в случае с имуществом, сам результат интеллектуальной деятельности может быть объектом сделки, например в сделках с ноу-хау, во-вторых, помимо распоряжения собственно результатом интеллектуальной деятельности можно распоряжаться интеллектуальными правами, например, путем уступки прав на такой результат или путем предоставления права его использования. Однако наиболее выгодные варианты коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности обнаруживаются в случае их использования непосредственно правообладателем.

Многообразие способов или форм коммерческой реализации результатов интеллектуальной деятельности — не единственное их отличие в сравнении

с имуществом. Можно одно и то же продать разным лицам и при этом сохранить за собой как исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, так и возможность его использовать. Наконец, для результатов интеллектуальной деятельности в силу их нематериальности нет территориальных границ, поэтому правами на них можно распоряжаться в каждой стране отдельно. Ничего подобного, конечно, не может быть в случае материального имущества, которое в конкретный момент времени может находиться только в одном конкретном месте.

Далее рассмотрим различные возможности или способы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Производство продукции

Это случай, когда компания производит продукцию и получает выручку от ее продажи. Спрашивается, при чем здесь результаты интеллектуальной деятельности? Если при изготовлении продукции такие результаты не используются, тогда не при чем. Но картина резко меняется, если используются охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат компании, например, продукция изготавливается с использованием изобретения, патент на которое принадлежит компании, или ноу-хау, которым владеет компания. В этом случае компания получает конкурентное преимущество на рынке такой продукции, поскольку либо наличие патента препятствует использованию этого изобретения конкурентами, либо возникает фактическая монополия на использование хранимого в тайне новшества — ноу-хау.

В данном случае принципиально, что продукция производится с использованием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые в данный момент принадлежат компании. Конечно, все когда-то созданное интеллектуальными усилиями человека является результатом интеллектуальной деятельности, но ценность в плане конкурентных преимуществ такие результаты приобретают тогда, когда они являются охраняемыми, причем в стране, где продукция производится или продается. И хотя, например, наличие патента не является обязательным условием для производства продукции, по смыслу мы вполне можем говорить о некоей опосредованной форме распоряжения патентными правами (как и правом на ноу-хау), которые обеспечивают нам конкурентное преимущество. Даже использование результата интеллектуальной деятельности по лицензии (о чем разговор будет далее), когда формально права на него принадлежат не производителю, а правообладателю, предоставившему ему право использования этого результата, в определенной степени обеспечивает указанное конкурентное преимущество производителю, хотя и гарантированное со стороны правообладателя.

Оказание услуг

Если в предыдущем случае компания зарабатывала на продаже произведенной товарной продукции, то в данном случае продается услуга — некий результат

деятельности компании, не имеющий материального воплощения, например, услуги связи, медицинские, образовательные, банковские, туристические и другие виды услуг. Да, здесь нет продукции, но есть конкуренция; и очень часто при оказании услуг компании используют охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.

В значительной степени используются программные продукты, специальные методики, сохраняемые в тайне как ноу-хау, накапливаются базы данных поставщиков, клиентов и пр., активно используются изобретения, причем, как это не покажется странным, в области телекоммуникации, медицины и даже банковского дела, сегодня используется значительное количество запатентованных изобретений.

Выполнение заказных исследований и разработок

Сказанное в полной мере относится и к такой сфере, как выполнение заказных исследований и разработок, или привычнее — выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В данном случае продаются и покупаются не товарная продукция или услуги, а новые знания, новые конструкторские и технологические разработки. При этом следует учитывать, что готовых результатов исследований и разработок, нужных заказчику для его конкретных задач, как правило, не бывает: если бы они были, он бы их просто купил, но тогда мы имели бы дело с другим случаем коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, к которому еще вернемся.

Выполнение заказных исследований и разработок — это тоже рынок, более того, высококонкурентный, где потенциальных исполнителей работ на порядок больше чем заказчиков. Однако в отличие от первых двух вариантов, когда потребитель выбирает на рынке готовую продукцию или услугу, в данном случае заказчик выбирает исполнителя работ. Это — принципиальное отличие, переводящее конкуренцию товаров и услуг в плоскость конкуренции возможностей выполнить исследования и разработки, причем порой с неочевидным результатом. Когда мы покупаем товар, все ясно: вот товар и вот его потребительские характеристики, гарантии, конкретная цена. И вот товар другого производителя со своими характеристиками и условиями приобретения. То же — с услугами. Но когда стоит вопрос о заказе на выполнение исследований и разработок, заказчик не может ориентироваться на то, чего еще нет: результаты таких работ еще предстоит получить. Гарантии или возможности получения результата рассматриваются через возможности потенциального исполнителя выполнить планируемые работы.

Чем может убедить заказчика потенциальный исполнитель, что он — именно тот, с кем надо заключить сделку на выполнение работ?

Научно-технический задел. Довольно опрометчиво было бы предлагать себя в качестве исполнителя, не имея определенного задела в соответствующей области науки и техники. Да и заказчик не станет оплачивать работы, что называется «с нуля» — поищет более опыт-

ного, с наработками исполнителя. Имеющийся задел — это не только достаточно очевидный привлекательный фактор для заказчика, но он позволяет:

- сократить время выполнения работ;
- повысить надежность получения планируемого результата;
- обосновать более высокую цену сделки.

Время — деньги — результат — вот компоненты любого договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые обсуждаются в поисках оптимизации.

Досье выполненных работ. Несомненно, заказчик будет ориентироваться на опыт потенциального исполнителя в выполнении подобных работ. Значит надо собирать досье таких работ, резюме от прежних заказчиков, готовить презентации. Чаще всего такие презентации отражают широкий спектр работ, однако конкретному заказчику интересен опыт в сфере его конкретных задач, значит для него надо отдельно подбирать материалы и готовить презентации: заказчик должен увидеть свой интерес в опыте потенциального исполнителя. Однако, готовя такие материалы, всегда надо помнить об обязательствах по конфиденциальности перед прежними заказчиками в отношении полученных результатов.

Патенты. Если предполагается выполнение прикладных исследований и разработок, весомым аргументом может стать подборка патентов, полученных прежними заказчиками на изобретения, созданные вашей компанией при выполнении работ. Обратите внимание, полученных именно заказчиками, а не вами. Никаких секретов здесь уже нет, поскольку патенты в обязательном порядке публикуются. В подборку можно включать и опубликованные заявки на выдачу патентов на изобретения, даже если по ним не выдано патентов. В любом случае уже сама подача заявки свидетельствует о том, что заказчик высоко оценил коммерческую ценность результатов работ. Ну а факт выдачи патентов свидетельствует о возможностях вашей компании создавать патентоспособные решения, что в определенной степени подтверждает высокий научно-технический уровень выполняемых работ.

Правовая охрана результатов работ. Часто для заказчика важным может оказаться опыт исполнителя в решении вопросов правовой охраны результатов работ. Так, подготовка заявок на получение патентов на создаваемые технические решения, ведение по ним переписки с патентным ведомством — чрезвычайно сложное дело, требующее наличия и специалистов, и соответствующего практического опыта. Далеко не всякий заказчик этим располагает, поэтому в случае необходимости он будет вынужден обращаться к сторонней организации, специализирующейся в таких вопросах. Однако из опыта известно, что наилучший результат при патентовании может быть получен в случае, когда этим занимаются патентные специалисты, непосредственно работающие с авторами выполняемых исследований, то есть работники исполнителя. Если ваша компания располагает высококвалифицированными патентоведомы, патентными поверенными, способными обеспечить патентной информацией разработчиков в процессе выполнения работ, подготовить заявочные

материалы, представлять заказчика в патентном ведомстве и вести с ним переписку, а также способными при выполнении работ организовать должный порядок обращения с конфиденциальной информацией и т. п., продемонстрируйте это заказчику. Правда, для этого нужно располагать такими возможностями, но с другой стороны, это может оказаться не только сильным аргументом в пользу получения заказа, но и возможностью дополнительно заработать на таких услугах, которые на стороне обойдутся заказчику дороже, прежде всего в смысле получения надежного результата.

Кооперация. Чем проще задача, тем больше потенциалов исполнителей, и наоборот. Но как браться за выполнение сложных, многоаспектных научных исследований и разработок, если частные задачи, которые при этом требуется решить, выходят за рамки привычных исследований в хорошо знакомой области техники? Кооперация, разделение труда, которое никто не отменял, — вот один из путей разрешения этой проблемы. Чем больше у вас партнеров в разных областях науки и техники, в отношениях с которыми есть взаимное доверие, тем выше вероятность того, что вам под силу окажутся сложные проекты.

Эксперты. Известно, что хороший эксперт может сэкономить уйму времени и денег. В поисковых работах порой возникает вопрос, для ответа на который собственными силами придется потратить на порядок больше времени и средств, чем на это потребуются эксперту. Например, для изготовления важной детали разрабатываемого механизма, вам необходим материал с особыми свойствами. На поиск такого материала вы потратите массу времени, тогда как эксперт в области материаловедения мгновенно даст не только ответ на известность такого материала, но и подскажет, где его приобрести, а если такого материала не существует, то по меньшей мере сможет дать квалифицированный ответ о возможности его синтеза. Ищите таких специалистов — как правило, это ученые из университетов и научных организаций, договаривайтесь с ними о сотрудничестве, при котором эксперт будет готов незамедлительно оказать консультацию по телефону, по почте или при непосредственной встрече — как удобно, но главное — быстро и квалифицированно. Создавайте базу данных экспертов, к которым вы сможете обратиться в сложный момент, и сохраняйте ее в тайне — это важный ваш ресурс в виде ноу-хау. В определенном смысле эксперты — это тоже вариант кооперации, но только с физическими лицами по точечным вопросам, и предполагающий у таких лиц как глубокие знания в определенной области, так и способность понятно и квалифицированно ответить на вопрос.

Организация выполнения работ. Не меньшее значение для доверия вашей компании выполнить исследования и разработки имеет, в частности:

- наличие необходимого для выполнения работ оборудования — как собственного, так и арендуемого или используемого в кооперации с партнерами;
- владение специальными методиками постановки экспериментов, проведения испытаний;
- наличие необходимого программного обеспечения, например САД-программ для проектирования, и соответствующего опыта их использования;

- доступ к информационным ресурсам, особенно специализированным, например, патентным базам данных, в том числе коммерческим с широкими возможностями поиска, представления и анализа патентной информации, таким как Questel;
- организация и использование при выполнении работ системы менеджмента качества;
- использование при выполнении работ методов технического творчества, например, морфологического анализа, ТРИЗ и др.

А теперь возвратимся к началу разговора об использовании результатов интеллектуальной деятельности при выполнении заказных исследований и разработок. Как можно видеть, к таким результатам относится, в частности:

- научно-технический задел, который может быть усовершенствован под задачи, потребности заказчика;
- ноу-хау, используемые при организации и выполнении работ, в частности при постановке экспериментов, проведении испытаний, поиске изобретательских решений;
- ноу-хау в виде баз данных с характеристикой партнеров, поставщиков, экспертов.

И чем выше конкуренция, тем актуальнее становится использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в таком специфическом бизнесе.

Уступка прав

Рассмотренные случаи, скорее, можно отнести к опосредованным вариантам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности: все-таки в качестве объектов продажи выступали товарная продукция, услуги, результаты исследований и разработки, тогда как собственно охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в значительной степени обеспечивали такую продажу, а порой и саму возможность продажи в условиях конкуренции.

Следующий вариант — уступка прав относится к непосредственной коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Отчуждение исключительного права

Главным образом под уступкой прав на результаты интеллектуальной деятельности понимают уступку (отчуждение) исключительного права на охраняемый результат интеллектуальной деятельности или, как говорят, объект интеллектуальной собственности. Напомним, что исключительное право в данном случае понимается как запрет на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности без разрешения его правообладателя, например использование запатентованного изобретения без разрешения патентообладателя, что детально раскрыто в [2]. Отчуждение исключительного права означает смену правообладателя на основе соответствующего договора отчуждения исключительного права или в порядке правопреемства. Как вариант коммерциализации результата интеллектуальной деятельности

отчуждение исключительного права предполагает определенный интерес прежнего правообладателя, в простейшем случае — финансовый.

Когда мы имеем дело с результатом интеллектуальной деятельности, исключительное право на который возникает в силу факта его создания, например, в случае произведений науки, литературы, искусства, компьютерных программ, баз данных, то в части уступки прав вариант отчуждения исключительного права, по существу, является единственным из возможных. Но в случае, когда возникновению исключительного права предшествует процедура государственной регистрации, например, в случае технических решений, патентуемых как изобретения или полезные модели [3], понятие уступки прав на такой результат интеллектуальной деятельности существенно расширяется, предоставляя нам гораздо большие возможности в плане его коммерциализации. На них мало обращают внимания, и порой их даже отрицают, однако такие возможности существуют, и они гораздо более интересные, нежели просто отчуждение исключительного права. Рассмотрим их на примере изобретения.

Уступка прав, связанных с изобретением

Процесс патентования изобретения от его создания до получения патента, во-первых, длительный, и во-вторых, на каждом его этапе мы можем говорить об определенных правах на созданное изобретение, на изобретение, заявленное в патентное ведомство, а также о правах на это изобретение в разных странах.

Уступка права на изобретение. Вопрос о правах на созданное изобретение подробно рассмотрен в [4]. Когда изобретение создано, право на него выражается в праве подать заявку на получение патента, или сохранить его в тайне, или уступить право на изобретение другому лицу. То есть никакого исключительного права в смысле запрета на использование изобретения еще нет (поскольку нет патента), но есть право распорядиться судьбой созданного изобретения, и в частности это право может быть уступлено — продано. В этом случае правообладатель заключает с правопробретателем договор, который так и называется — об уступке прав на изобретение, и в дальнейшем уже правопробретатель решает, что с ним делать.

Уступка права на получение патента по заявке на изобретение. Когда правообладатель подал заявку на выдачу патента на изобретение, это означает, что он реализовал один из возможных вариантов своего права на изобретение, и теперь у него появилось право на получение патента по поданной заявке. Исходно в заявке в качестве заявителя и лица, на чье имя испрашивается патент, указан правообладатель, но ведь никто не запрещает изменить заявителя на стадии рассмотрения заявки или указание лица, на чье имя испрашивается патент. В любой момент, пока не выдан патент, возможна такая сделка, которая может быть оформлена как договор об уступке права на получение патента по заявке на изобретение, при этом первоначальный заявитель подает в патентное ведомство соответствующее заявление о внесении изменений в части указания заявителя и/или патентообладателя.

Уступка патента. Фактически этот вариант был рассмотрен как отчуждение исключительного права на изобретение. В этом случае патентообладатель и приобретатель исключительного права (т. е. патента) заключают соответствующий договор, а сама сделка регистрируется в патентном ведомстве.

Уступка права на подачу заявки в зарубежное патентное ведомство. Как было рассмотрено в [5], право на изобретение включает не только право на подачу заявки в Роспатент на получение российского патента, но и право на получение патентов других стран и региональных патентов путем подачи заявок в национальные или региональные патентные ведомства соответственно. Фактически право на изобретение состоит из множества отдельных прав, привязанных к конкретной территории. А если это так, то эти права, а точнее право на подачу заявки на изобретение могут быть уступлены в отношении отдельных стран, причем в пользу разных правопривыкателей.

Уступка права на подачу международной заявки. Одним из процедурных вариантов зарубежного патентования, как это было описано в упомянутой работе, является подача так называемой международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) с последующим переходом на национальную фазу ее рассмотрения на предмет выдачи патентов в конкретных странах или региональных патентов. Теперь уже понятно, что право на подачу международной заявки также может быть уступлено заинтересованному лицу.

Уступка права на получение национального или регионального патента на основе международной заявки. Очевидно, что в случае, когда вы сами подали международную заявку, в дальнейшем права на получение на ее основе национальных или региональных патентов могут быть уступлены, причем в отношении разных стран и разным правопривыкателям.

Представленный рисунок иллюстрирует процесс патентования изобретения, где стрелками показаны переходы между стадиями патентования с возможностью уступки прав, как это было описано.

Во всех рассмотренных случаях уступки прав, связанных с изобретением, будьте внимательны к срокам, в пределах которых это можно сделать. Так, уступка права на получение патента по заявке на изобретение возможна до выдачи патента; уступка права на подачу заявки в зарубежное патентное ведомство, в том числе по процедуре PCT — до истечения 12 месяцев с даты подачи первой приоритетной заявки, иначе не получить более ранний приоритет; уступка права на получение патента на основе международной заявки — не позднее истечения срока перехода на национальную (региональную) фазу ее рассмотрения в стране или странах региона, в отношении которых уступается такое право.

Рассмотренные варианты коммерциализации прав на изобретение особенно привлекательны, когда вы не планируете использовать изобретение, например, оно оказалось невостребованным или побочным продуктом выполненных исследований. Чем раньше уступишь право на изобретение, тем лучше — избавишь себя от дальнейших хлопот и затрат, при этом возможен

шанс заработать. Другое дело, что на ранних стадиях процесса патентования цена сделки будет меньше чем на более поздней, особенно когда патент получен. Но это как с инвестициями: вначале риск небольшой, но и доход от продажи бизнеса небольшой, а с новыми инвестициями хоть и увеличивается цена, но растет риск ничего в итоге не получить.

Лицензирование

Лицензирование — универсальный термин, означающий получение права что-либо делать. Так, требуют получения разрешения различные виды деятельности, например, медицинская практика, услуги связи, образовательная деятельность, производство лекарственных средств, пассажирские перевозки и т. д. Лицензию в охотничьем хозяйстве покупает охотник, чтобы получить право на охоту. Разрешение на работу такси тоже называется лицензией.

Лицензирование — это легальный способ преодоления запрета, установленного законодательством, правилами. Применительно к обсуждаемой сфере понятие лицензии возникает в случае, когда есть запрет на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности в форме исключительного права, а право разрешить использование этого результата, то есть преодолеть этот запрет, предоставлено правообладателю. В этом случае правообладатель, например, владелец патента на изобретение — патентообладатель, и лицо, желающее использовать это изобретение, заключают лицензионный договор, по которому первый из них — лицензиар разрешает второму — лицензиату использовать изобретение определенным образом и на определенных этим договором условиях.

Лицензирование в области интеллектуальной собственности — это огромный пласт вопросов, начиная с мотивов заключения лицензионной сделки как для лицензиара, так и лицензиата, видов лицензий, оценки стоимости лицензии, форм платежей, особенностей ведения переговоров и составления лицензионных договоров, и прочее, и прочее. На эту тему существует множество исследований, доступных для изучения и применения, хотя практика, как и в любом многоаспектном деле, здесь играет первостепенное значение. Но все это не тема данного обсуждения

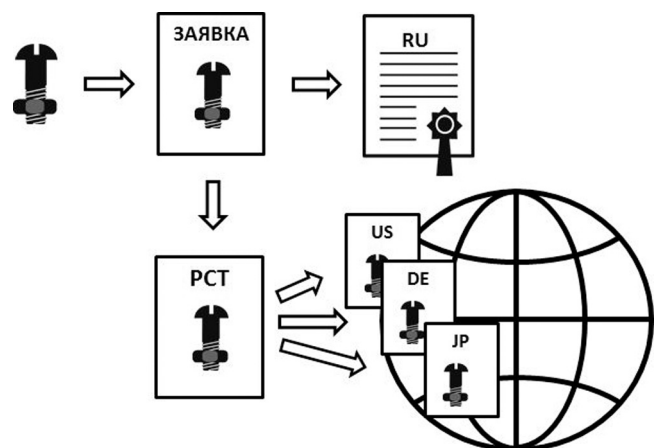


Иллюстрация процесса патентования изобретения

возможных способов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, среди которых лицензирование занимает свое особое место.

В контексте же обсуждаемой темы важно сказать одно, как бы это не показалось парадоксальным: не существует рынка интеллектуальной собственности, не существует рынка патентов и лицензий, есть рынок технологий, а вопрос лицензирования возникает только в случае, когда у потенциального лицензиата есть потребность использовать нужную ему технологию, но он не может это сделать из-за формальных ограничений в виде исключительного права.

Передача ноу-хау

Определение и особенности ноу-хау как охраняемого результата интеллектуальной деятельности подробно раскрыты в [6]. Напомним лишь, что к ноу-хау относят сведения, которые их владелец сохраняет в тайне, что и определяет ценность таких сведений, поскольку другие лица не могут их использовать. Содержание таких сведений может быть разным, но главным образом с ноу-хау связывают технические, технологические сведения, недаром одним из основных синонимов ноу-хау является «секрет производства», и с этой точки зрения ноу-хау непосредственно относится к результатам интеллектуальной деятельности.

Особенности коммерческой реализации ноу-хау прямо связаны с особенностями его правового статуса, в частности, как было отмечено, обеспечивается фактическая монополия на использование такого результата интеллектуальной деятельности по меньшей мере до тех пор, пока такие сведения не потеряют статус сохраняемых в тайне или не будут получены в результате собственных исследований другими лицами.

Однако для ноу-хау существует вполне самостоятельный способ коммерциализации — передача заинтересованному лицу на условиях договора, который так и называется — договор о передаче ноу-хау; о такой сделке, в том числе о возможном опционном соглашении, предваряющем в ряде случаев договор о передаче ноу-хау, подробно описано в упомянутой работе. В общем контексте обсуждения отметим лишь то обстоятельство, что в отличие от рассмотренных уступки прав и лицензирования, когда правообладатель распоряжается правами на результат интеллектуальной деятельности, в данном случае он распоряжается непосредственно самим ноу-хау, раскрывая его приобретателю на условиях конфиденциальности по упомянутому договору.

Вклад в уставный капитал

Наряду с деньгами, движимым и недвижимым имуществом результаты интеллектуальной деятельности и права на них могут использоваться в качестве доли, вносимой в уставный капитал предприятия. Таким вкладом может быть, в частности, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, право на его использование, ноу-хау. В определенном смысле такой вклад можно рассматривать в качестве компенсации по рассмотренным сделкам, связанным

с уступкой прав, лицензированием, передачей ноу-хау, когда вместо денег правообладатель, лицензиар, владелец ноу-хау получает акции предприятия.

Понятно, что ценность такой вклад может представлять лишь для компании, которая планирует строить свой бизнес на использовании и последующем развитии или совершенствовании этого результата интеллектуальной деятельности. Такие компании в последнее время принято называть малыми инновационными предприятиями (МИП), многие из которых создаются с участием университетов, научных и научно-производственных предприятий.

Оценка стоимости такого нематериального актива, порядок его передачи, вопросы учета — это все отдельная тема, выходящая за рамки обсуждаемой. В данном случае важен мотив участия в создаваемом предприятии.

В качестве целей создания таких предприятий обычно декларируется:

- практическая реализация внесенного и впоследствии усовершенствованного нематериального актива, хотя, строго говоря, это всего лишь предмет деятельности, один из источников дохода, что не может быть целью создания подобного предприятия;
- создание дополнительных рабочих мест — достаточно эфемерная цель;
- привлечение студентов к практической работе в МИПе, созданном с участием университета, — благородная цель;
- наконец, о чем по понятным причинам предпочитают умалчивать, — создание параллельного учредителю канала поступления заказов и финансовых средств со всеми вытекающими и втекающими последствиями.

При этом возможные дивиденды от прибыли, образующейся в результате деятельности предприятия, не обсуждаются, что следует признать разумным, поскольку либо ее нет, либо она крайне мала, и никто на нее не рассчитывает. Но вот чего практически не приходилось слышать, так это создания МИПа ради его последующей продажи.

На самом деле мотивировка, сконцентрированная на практической реализации внесенного в уставный капитал интеллектуального нематериального актива, в значительной степени обусловлена законодательством, а именно Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ [7], с одной стороны снявшим ограничения по созданию МИПов научными учреждениями и вузами, но, с другой — прямо указывающий на цели их создания: деятельность заключается «в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности», исключительные права на которые принадлежат учредившему МИП научному учреждению или вузу.

Почему в мире создание стартапов, тех же МИП преследует в качестве основной цели именно продажу предприятия, выросшего на некой научно-технической идее и развившего ее до значимого для промышленного внедрения уровня, с которого уже сама компания становится привлекательной для ее приобретения более крупной компанией, а в России

этот вопрос даже не ставится? Зачем, например, НИИ или вузу (учредителю) создавать МИП, в котором долгие годы будут работать его сотрудники и студенты, что, наверное, хорошо для сотрудников и студентов, но учредителю зачем такая схема коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности? Понятно, что при таком подходе учредитель не может содержать много МИПов, а об экономической выгоде и говорить не приходится. Почему бы не изменить целеполагание? Можно и даже нужно, если есть на основе чего, создавать много МИПов, но при одном условии: в случае если, например, в течение двух-трех лет предприятие не будет продано, оно закрывается, либо учредитель выходит из состава его участников — на этих условиях и надо заключать учредительный договор. Иными словами, целью создания МИПа надо ставить получение доли выручки от его продажи. Тогда этот способ коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности заработает и оправдает свое название.

Вместо заключения: вузы и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности

Рассмотренные способы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности принципиально не ограничивают их применение различными организациями, предприятиями. Разумеется, есть своя специфика для частных компаний, государственных организаций, есть особенности, связанные с характером деятельности и много еще с чем. Но основные итоги обсуждения мы подведем с акцентом на интересы университетского сообщества, в значительной степени представляющего читательскую аудиторию журнала.

1. Любые способы коммерциализации в большей или меньшей степени зависят от наличия правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности: без нее они либо теряют свою привлекательность, например, производство продукции, оказание услуг, выполнение заказных исследований и разработок, либо просто невозможны, поскольку такие варианты как уступка прав лицензирование, внесение в качестве доли в уставный капитал, передача ноу-хау основаны на интеллектуальных правах на такие результаты. Поэтому если вы решили заниматься коммерциализацией создаваемых в университете результатов интеллектуальной деятельности, вам придется всерьез заняться вопросами их правовой охраны, которые порой не менее сложны, чем создание самих результатов.
2. Приоритетные направления коммерциализации для конкретного университета — разные, хотя некоторые из них объективно могут оказаться нереализуемыми, например производство продукции в силу отсутствия собственных производственных возможностей. При этом достаточно типичным для университетов, особенно технических, является вариант оказания инжиниринговых услуг, не говоря уже о сфере образовательных услуг, где сегодня в связи с развитием дистанционных методов обучения заметно возрастает роль создаваемых учебных видеоматериалов и приобретает важное значение их правовая охрана. Что касается других рассмотренных способов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, то они как правило применимы для большинства университетов.
3. Что касается доходности, то первое место в этом условном рейтинге с большим отрывом занимает выполнение заказных исследований и разработок. Это, впрочем, не означает, что о других способах можно забыть. Наоборот, результаты таких работ, — хотя и полученные в ходе их выполнения, но не предусмотренные техническим заданием, а потому не переданные заказчику, — могут послужить стартовыми для выполнения других разработок, лицензионных предложений и создания новых МИПов. Другое дело, что большое значение приобретает договорное регулирование таких работ, в частности правильный выбор вида договора, вопросы прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности, регулирование отношений с собственными работниками и субподрядчиками, вопросы коммерческой тайны.
4. Вряд ли стоит сильно рассчитывать на ранее полученные результаты исследований и разработок как объект продажи: готовых результатов, нужных заказчику для его конкретных задач, тем более свободных от прав предшествующих заказчиков, как правило, не бывает. Результаты выполненных работ должны служить своеобразной рекламой, подтверждением способности выполнять подобные работы, но не предложением к их продаже.
5. Как можно быстрее избавляйтесь от изобретений и патентов на них, если сами не используете: изобретения быстро стареют, завтра они никому не будут нужны, а для вас это актив, за обладание которым приходится платить. Впрочем, иногда спешить не стоит, и в любом случае это риск, который следует оценивать.
6. Создание МИП для работы в нем какого-то числа сотрудников и студентов вполне возможно, но малоперспективно с точки зрения коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, образующих стартовый капитал — нематериальный актив такого предприятия. Создавать МИП целесообразно с целью его последующей продажи. Соответственно, задачей такому предприятию должно быть поставлено нахождение конкурирующих компаний, заинтересованных в инновационных решениях, доведение стартовой разработки, включая пакет патентных заявок и патентов, до привлекательного состояния с точки зрения приобретения предприятия со всеми его активами. При этом могут быть разные варианты организации такого подхода, например, в рамках одного научного направления могут быть разработки — приложения для разных производственных и потребительских задач, которые надо разделять. Или, как вариант, в рамках такого направления может быть создано МИП, задачей которого является создание других МИП по разным направлениям применения обще-

го научного направления, которые уже нацелены на продажу.

7. Слабым местом в организации работ по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности является существующая в университетах достаточно высокая децентрализация управления. С одной стороны, это обстоятельство важно для

поддержания устойчивости университета за счет самостоятельной активности научных подразделений и отдельных специалистов, с другой — ограничивает возможности университета в случаях, когда требуется централизованное управление его материальными, информационными и интеллектуальными ресурсами.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
2. Ю. И. Буч. Патентная монополия. Часть 1: Исключительное право//Иновации. 2020. № 8. С. 96-103.
3. Ю. И. Буч. Полезная модель как альтернатива изобретению при патентовании технических решений//Иновации. 2020. № 4. С. 73-82.
4. Ю. И. Буч. Право на изобретение//Иновации. 2020. № 7. С. 78-86.
5. Ю. И. Буч. Зарубежное патентование ваших изобретений//Иновации. 2020. № 5. С. 89-97.
6. Ю. И. Буч. Ноу-хау. Основные понятия и практика применения//Иновации. 2020. № 6. С. 111-119.
7. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

References

1. The Civil Code of the Russian Federation. Part 4. № 230-FZ of December 18, 2006.
2. Yu. I. Buch. Patent monopoly. Part 1: Exclusive right//Innovations. 2020. № 8. P. 96-103.
3. Yu. I. Buch. Utility model as alternative to invention for legal protection of technical solutions//Innovations. 2020. № 4. P. 73-82.
4. Yu. I. Buch. Applicant's right to invention//Innovations. 2020. № 7. P. 78-86.
5. Yu. I. Buch. Protecting your inventions abroad//Innovations. 2020. № 5. P. 89-97.
6. Yu. I. Buch. Know-how. Fundamentals and practice//Innovations. 2020. № 6. P. 111-119.
7. Federal Law of August 2, 2009 № 217-FZ «On amending certain legislative acts of the Russian Federation on the creation of economic societies by budgetary scientific and educational institutions for the purpose of practical application (implementation) of the results of intellectual activity».