

Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов США



Антон КАЛИНИН,
ведущий инженер
по патентной
и изобретательской
работе
Республиканского
инновационного
унитарного
предприятия «Научно-
технологический парк
БНТУ «Политехник»



Юрий НЕЧЕПУРЕНКО,
начальник научно-
инновационного отдела
учреждения Белорусского
государственного
университета «Научно-
исследовательский
институт физико-
химических проблем»,
кандидат химических
наук

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ политик в области интеллектуальной собственности десяти ведущих университетов США. Определены основные составляющие этих политик как цельного документа. Установлено единство подходов к определению обладателя прав на ИС. Показано, что широкое распространение получила практика заключения договоров между университетом и его сотрудниками и студентами в сфере создания и использования ИС. Выявлено, что каждый университет имеет собственный подход к материальному стимулированию создания и использования ИС. Сделан вывод о целесообразности разработки схожих политик в области ИС для университетов Беларуси.

Annotation. The article provides a comparative analysis of the policies in the field of intellectual property of leading US universities. The main components of the policies in the field of IP as a unitary document are identified. Established unity of approaches to the definition of the owner of IP rights. It is also noted that the practice of concluding contracts between the university and its staff and students in the field of creating and using IP has become widespread. It is revealed that each university has its own approach to material incentives for the creation and use of IP. Conclusions about the feasibility of developing policies in the field of IP for universities of Belarus.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, университеты, политика в области интеллектуальной собственности, управление интеллектуальной собственностью, коммерциализация.

Key words: intellectual property, universities, IP policy, intellectual property management, commercialization.

ВВЕДЕНИЕ

Национальная инновационная система Республики Беларусь в настоящий момент находится в процессе формирования и становления и включает широкий перечень элементов, среди которых особая роль принадлежит университетам – они обеспечивают подготовку кадров для инновационной экономики и являются одними из основных генераторов новшеств. При этом эффективность деятельности университетов в рамках этой системы во многом определяется принятыми подходами к управлению интеллектуальной собственностью (далее – ИС). Поэтому особую важность в университетах приобретают вопросы создания, правовой охраны, введения

в гражданский оборот и защиты объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС).

Как показывает мировой опыт, для эффективного управления ИС в любой организации необходимо наличие организационной структуры управления и соответствующего нормативно-правового обеспечения [1]. При этом среди ведущих университетов мира широкое распространение получила практика разработки и внедрения политики в области интеллектуальной собственности как цельного документа, в котором отражены все организационные и правовые вопросы, связанные с управлением ИС [2].

В настоящий момент данная практика не имеет распространения среди университетов Республики Беларусь, что ограничивает возможности исполь-

зования ИС в качестве ресурса инновационного развития. В связи с этим целесообразным является рассмотрение мирового опыта в данной сфере.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Университеты Соединенных Штатов Америки являются ведущими научно-образовательными центрами в мире по данным индикатора QS World University Rankings 2019 [3]. Поэтому целесообраз-

но рассмотреть опыт 10 лучших университетов США в области политик в сфере управления ИС (табл. 1).

Таблица 1. Показатели ведущих университетов США. Составлено по материалам QS World University Rankings 2019 [3].

Наименование	Мировой рейтинг	Национальный рейтинг	Исследовательская активность	Учащиеся, тыс. чел.
Массачусетский технологический институт	1	1	очень высокая	11,1
Стэнфордский университет	2	2	очень высокая	16,1
Гарвардский университет	3	3	очень высокая	22,7
Калифорнийский технологический институт	4	4	очень высокая	2,2
Чикагский университет	9	5	очень высокая	13,9
Принстонский университет	13	6	очень высокая	8,0
Корнеллский университет	14	7	очень высокая	22,1
Йельский университет	15	8	очень высокая	12,9
Колумбийский университет	16	9	очень высокая	26,2
Пенсильванский университет	19	10	очень высокая	20,9

В Массачусетском технологическом институте (*Massachusetts Institute of Technology*) политика в области интеллектуальной собственности (в настоящий момент документ действует в редакции от 23 мая 2018 г.) является составной частью системы политик и процедур университета и дополняется руководством по определению правообладателей, владению и коммерческому использованию технологий [4].

Цель политики – сделать технологии университета доступными для промышленности, для обеспечения общественных интересов и интересов инвесторов, а также содействие незамедлительному и свободному внедрению результатов исследований. Данная политика распространяется на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, объекты авторского права, программное обеспечение и материальные результаты исследований.

Университет является правообладателем объектов интеллектуальной собственности в следующих случаях:

1) ОИС создан в рамках выполнения договора с внешним заказчиком (в ряде случаев правообладатель определяется условиями соответствующего договора);

2) ОИС создан в рамках выполнения должностных обязанностей сотрудника, либо имеется соглашение о создании сотрудником ОИС для университета;

3) при создании ОИС существенно использовано имущество университета. При этом существенным не признается использование сотрудником в нерабочее время офисных помещений, библиотеки, компьютеров и оборудования.

Сотрудники и студенты являются правообладателями ОИС, если указанные выше условия определения правообладателя не соблюдаются, однако студенты должны предоставить университету бесплатное разрешение на копирование и распространение копий научных публикаций (тезисов). При этом студенты и сотрудники могут обратиться в офис лицензирования технологий с предложением осуществить коммерциализацию ОИС, собственником которого они являются. Для обеспечения соблюдения взаимных интересов, прав и обязанностей университетом с каждым сотрудником подписываются информационные соглашения.

По запросу авторов/создателей соответствующего ОИС университет может принять решение об уступке им прав на него при условии соблюдения (согласования) прав и интересов третьих сторон (в первую очередь инвесторов, в том числе органов государственной и местной власти).

При создании служебных ОИС сотрудник обязан незамедлительно обратиться в офис лицензирования технологий с заявлением о создании и раскрытии сущности объекта, по результатам рассмотрения которого будет принято решение о целесообразности правовой охраны данного ОИС.

При выборе патентной формы охраны авторы должны оказывать необходимое содействие при оценке патентоспособности и коммерческого потенциала, подготовке заявочных документов, патентовании и распоряжении правами на патент. Патентная охрана предоставляется только тем техническим решениям, которые имеют коммерческий потенциал.

Университет стремится к предоставлению открытого доступа к материальным результатам исследований третьим лицам при осуществлении ими исследований и разработок в некоммерческих целях. Однако при намерении использования соответствующих объектов в финансируемых исследованиях доступ может быть предоставлен на основании соглашения о трансфере с учетом прав на ОИС, которые выражены в данном материальном объекте.

Университет по согласованию с офисом также предоставляет право своим сотрудникам, создавшим программное обеспечение трансфера технологий, осуществлять его распространение с помощью Open Source.

Основным способом коммерциализации ОИС является предоставление прав на их использование на основе лицензионных договоров. При этом установлены следующие доли распределения роялти:

- 1) административная пошлина – 15 % от общей суммы роялти;
- 2) доля авторов – 1/3 от оставшейся суммы чистых роялти, которые определяются как разница между общей суммой роялти и всеми затратами на создание, продвижение и использование ОИС;
- 3) доля департаментов и центров определяется следующим образом:
 - если договор/работы, в результате которых был создан ОИС, не администрировались центром, то доля роялти соответствует соотношению между центрами и департаментами по количеству авторов соответствующего ОИС;
 - если договор/работы, в результате которых был создан ОИС, администрировались центром, то для определения доли центров и департаментов применяется следующий подход: у каждого автора есть 2 очка; если автор является сотрудником

департамента, то департаменту и центру засчитывается по 1 баллу; если автор не является сотрудником департамента, то центру засчитывается 2 балла; если автор является студентом, то центру засчитывается 2 балла. В результате соотношения баллов у департаментов и центров определяются их доли роялти.

В ряде случаев (например, сложность идентификации авторов) руководителем офиса лицензирования технологий может быть принято решение о невыплате доли роялти авторам. При этом данная сумма делится поровну между департаментом или центром и генеральным фондом университета.

Важным принципом политики является исключение возможности наличия конфликта интересов. При его наличии университет может отказать авторам в уступке прав на ОИС, а также ограничить взаимодействие со стартап компаниями. Существенные ограничения наложены на сотрудников офиса лицензирования технологий, которым запрещается использовать служебную информацию об ОИС при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Реализацию политики в отношении ИС обеспечивают следующие структуры университета:

- офис спонсорских программ, который осуществляет взаимодействие с инвесторами при осуществлении исследований и разработок;
- офис лицензирования технологий, деятельность которого направлена на обеспечение правовой охраны ОИС и осуществление трансфера технологий, а также предоставление разъяснений о положениях данной политики;
- вице-президент, который принимает окончательное решение по исследованиям при возникновении споров по трактовке и реализации норм данной политики, также обладает правом устанавливать исключения при реализации процедур, регламентируемых данной политикой.

В структуре университета действует Комитет по патентам и авторским правам, который курирует деятельность офиса лицензирования технологий и может вносить предложения по коммерциализации ИС и внесению изменений в соответствующие процедуры.

(Окончание в следующем номере)

О ПРЕКРАЩЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ СВЕДЕНИЙ О ПОДДЕРЖАНИИ ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ В СИЛЕ

В рамках перехода на безбумажные технологии делопроизводства по евразийским патентам Евразийское патентное ведомство с 1 января 2019 г. прекращает направлять уведомления по форме ЕАПВ/R56, информирующие о внесении в Реестр евразийских патентов сведений о поддержании евразийских патентов в силе.

Сведения о действии патента на территории Договаривающихся государств и Республики Мол-

дова доступны в разделе «Реестр евразийских патентов».

Для патентовладельцев и их представителей, имеющих доступ к системе ЕАПВ-ОНЛАЙН, в личном кабинете с 1 января 2019 г. дополнительно будет доступна информация о внесении в Реестр евразийских патентов сведений о поддержании евразийского патента в силе.

www.eapo.org