

Управление интеллектуальной собственностью: опыт университетов Европы

А. Ю. Калинин, ведущий инженер по патентной
и изобретательской работе

E-mail: kalinin@park.bntu.by

Государственное предприятие

«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»,
ул. Сурганова, д. 37/1, 220013, г. Минск, Республика Беларусь

Ю. В. Нечепуренко, к. х. н.,

начальник научно-инновационного отдела

E-mail: nuv@bsu.by

Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»,
ул. Ленинградская, д. 14, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Проведен сравнительный анализ политик в области интеллектуальной собственности (ИС) университетов ведущих стран Европы: Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. В результате сравнения определены основные составляющие этих политик как цельного документа: цель политики, порядок определения правообладателей, права студентов на ИС, материальное стимулирование использования ИС, ответственные структуры. Политика каждого университета учитывает особенности и традиции его деятельности. Выявлено, что каждый университет имеет собственный подход к материальному стимулированию создания и использования ИС. Установлены условия, при которых университет не претендует на интеллектуальную собственность, созданную студентами. Сделан вывод о целесообразности разработки аналогичных политик в области ИС для университетов Беларуси.

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

Для цитирования: Калинин, А. Ю. Управление интеллектуальной собственностью: опыт университетов Европы / А. Ю. Калинин, Ю. В. Нечепуренко // Цифровая трансформация. – 2019. – № 4 (9). – С. 5–11.



© Цифровая трансформация, 2019

Intellectual Property Management: European Universities Experience

A. Yu. Kalinin, Leading Patent and Invention Engineer

E-mail: kalinin@park.bntu.by

State Enterprise «Science and Technology Park of BNTU «Polytechnic»,
37/1 Surganova Str., 220013 Minsk, Republic of Belarus

Yu. V. Nechepurenko, Candidate of Science (Chemistry),
Head of the Innovation Division

E-mail: nuv@bsu.by

Research Institute for Physical Chemical Problems of the BSU,
14 Leningradskaya Str., 220030 Minsk, Republic of Belarus

Abstract. A comparative analysis of policies in the field of intellectual property (IP) of universities in leading European countries: Switzerland, the UK and the Netherlands. As a result of the comparison, the main components of these policies are identified as a single document: the purpose of the policy, the procedure for determining copyright holders, students' rights to IP, material incentives for using IP, and responsible structures. The policy of each university takes into account the features and traditions of its activities. It was revealed that each university has its own approach to material incentives for the creation and use of IP. The conditions are established under which the university does not claim to IP created by students. It is concluded that it is advisable to develop similar IP policies for Belarusian universities.

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

Современный университет является составным элементом любой национальной инновационной системы. При этом его функционал заключается не только в подготовке квалифицированных кадров, но и в осуществлении исследований и разработок, результатом которых являются объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС), которые, в дальнейшем, становятся базисом инноваций, содействуя повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Национальная инновационная система Республики Беларусь в настоящий момент находится в стадии формирования и становления [1]. Для обеспечения её эффективного и устойчивого функционирования необходимо анализировать, выявлять и внедрять лучшие мировые практики в области организации инновационных процессов, в т. ч. управления интеллектуальной собственностью (далее – ИС).

Как показывает мировой опыт, для осуществления эффективного управления ИС требуется наличие соответствующей организационной структуры и необходимого нормативно-правового обеспечения [2].

В последнее время, при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, широкое распространение среди ведущих университетов мира получила практика разработки и реализации политики в области ИС как цельного документа, в котором отражены ключевые организационные и правовые вопросы, связанные с управлением интеллектуальной собственностью [3-6]. В то же время анализ показал, что в университетах Республики Беларусь такая практика не

реализуется, вследствие чего ограничиваются возможности использования ИС в качестве ресурса стратегического развития. Стоит отметить, что формирование комплексного подхода к процессам создания и использования ИС согласуется с развертыванием модели «Университет 3.0», которая реализуется в работе белорусских вузов [7].

Данное обстоятельство обуславливает необходимость изучения мирового опыта в сфере управления интеллектуальной собственностью в университетах в целях выявления подходов, которые, в дальнейшем, могут быть реализованы в отечественной практике. В этом контексте интересен опыт вузов Европы, являющейся одним из наиболее конкурентоспособных и высокотехнологичных регионов. Для повышения эффективности создания и использования ИС Европейской комиссией в 2008 г. были приняты Рекомендации по управлению ИС при осуществлении трансфера технологий и Кодекс практики для университетов и научных организаций [8]. В настоящий момент, в соответствии с Глобальным инновационным индексом, одними из наиболее инновационных стран Европы являются Швейцария, Нидерланды и Великобритания, занимающие в мировом рейтинге 1-ое, 4-ое и 5-ое места соответственно [9].

С учетом вышеизложенного представляет интерес рассмотрение опыта ведущих университетов указанных стран Европы с учетом их рейтинга QS World University Rankings 2020 (таблица 1).

Политика в области интеллектуальной собственности в Оксфордском университете (Великобритания) сформирована Руководством по управлению (администрированию) ИС, при-

Таблица 1. Университеты ведущих стран Европы

Table 1. Universities of leading European countries

Наименование университета	Мировой рейтинг	Региональный рейтинг	Национальный рейтинг	Учащиеся, тыс. чел.
Оксфордский университет (Великобритания)	4	1	1	20,7
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха	6	2	1	18,0
Делфтский технический университет (Нидерланды)	50	12	1	18,4

Примечание. Источник [10].

Note. Source [10].

нятым в 2002 г., и нормами Устава 16 (раздел В) [11, 12].

Оксфордский университет является правообладателем объектов интеллектуальной собственности в следующих случаях:

- ОИС создан сотрудником университета в рамках выполнения должностных обязанностей или с использованием имущества университета;
- объект создан студентом, а данный процесс финансировался университетом или студент является его сотрудником;
- ОИС создан привлеченным к деятельности университета лицом в рамках соответствующего контракта или с использованием имущества университета.

Важно отметить, что университет не претендует на обладание правами на следующие категории объектов авторского права:

- книги, статьи, лекции, художественные произведения, если их создание не финансировалось университетом;
- аудио или наглядные материалы (пособия) для проведения лекций;
- студенческие тезисы докладов и программное обеспечение, если они не включают ОИС, принадлежащие университету.

В случае создания потенциально коммерчески значимого объекта интеллектуальной собственности автор должен незамедлительно проинформировать руководство факультета, директора по научной деятельности (если объект создан в результате исследований и разработок), а в особых случаях – руководство юридической службы.

При определении правообладателя учитывается источник финансирования создания объектов интеллектуальной собственности:

- при создании ОИС за счет средств научного гранта совета правообладателем может быть определен университет, совет или профильная структура, обеспечивающая охрану и коммерци-

ализацию объекта – Oxford University Innovation Limited;

- сторонняя компания может быть определена в качестве правообладателя при условии финансирования соответствующих исследований и разработок;
- автор также может претендовать на правообладание объектом интеллектуальной собственности, если он обязуется осуществить его коммерциализацию с выплатой университету соответствующего вознаграждения при условии, что данное обстоятельство не нарушает иные обязательства университета.

При наличии споров по выбору правообладателя для их разрешения может привлекаться сторонний эксперт.

Выбор способа использования ОИС осуществляется с учетом следующих факторов:

- обеспечение конфиденциальности (не разглашения) сведений;
- возможность патентования;
- наличие потенциальных лицензиатов;
- целесообразность создания новой компании для использования ОИС.

При использовании объектов интеллектуальной собственности для создания новой компании получаемые университетом дивиденды распределяются следующим образом:

- Oxford University Innovation Limited – 15%;
- факультет – 25%;
- фонд Джона Фелла – 10%;
- централизованный фонд университета – 50%.

При предоставлении права на использование ОИС на основании лицензионного договора из полученных средств вычитаются понесенные затраты на управление, обеспечение охраны и его использование, в т.ч. 30% доля Oxford University Innovation Limited, а распределение оставшейся части (чистые роялти) приведено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение чистых роялти в Оксфордском университете
Table 2. Distribution of net royalties at Oxford University

Чистые роялти, тыс. фунтов	Доля авторов (создателей), %	В счет общего дохода, %	Структурные подразделения, %
До 50	85,7	14,3	0
От 50 до 500	45	30	25
Более 500	22,5	40	37,5

Примечание. Источник [11].
Note. Source [11].

При наличии нескольких авторов их доли распределяются на основании соглашения между ними. В случае, если авторы не могут достичь соглашения самостоятельно, решение принимает проректор.

Университет гарантирует авторам (создателям) объектов интеллектуальной собственности получение роялти вне зависимости от их трудоустройства в университете. Также гарантируются права на чистые роялти их наследникам.

Реализацию политики в области ИС в Оксфордском университете осуществляют следующие структуры:

- Oxford University Innovation Limited, которая обеспечивает охрану, управление и коммерциализацию ОИС;

- Совет университета, который может устанавливать особые правила и процедуры для отдельных лиц (категорий лиц) и конкретных объектов интеллектуальной собственности (категорий ОИС).

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха реализует политику в области ИС, принятую в 2014 г. [13], которая направлена на содействие доступности результатов исследований и разработок для реального сектора экономики.

При создании сотрудником объекта промышленной собственности (далее – ОПС) в рамках исполнения должностных обязанностей правообладателем является школа. При создании ОПС вне должностных обязанностей владельцем может быть определен автор при условии неиспользования имущества школы либо выплаты компенсации за понесенные затраты при использовании ее имущества.

Созданные студентами ОПС в рамках процесса обучения принадлежат авторам. Студент имеет право уступить право на ОПС школе, при этом он будет в дальнейшем приравнен к её сотруднику.

Если при создании ОПС участвовал сотрудник школы (в рамках должностных обязанностей), то правообладателями ОПС будут являться авторы (студенты) и школа.

Правообладателями объектов авторского права являются авторы. Исключение составляет программное обеспечение, владельцем прав на которое является школа.

При создании объекта интеллектуальной собственности в рамках договора с третьей стороной права сторон на этот объект определяются в соответствующем договоре.

Сотрудники школы, при создании потенциально патентоспособного объекта промышленной собственности либо программного обеспечения, должны незамедлительно информировать Центр трансфера технологий школы по установленной форме, который, в течение 3 месяцев по согласованию с авторами (создателями) ОИС, принимает решение о стратегии и способах возможного использования, а также целесообразности патентования. При этом рассматриваются следующие аспекты: 1) соответствие критериям патентоспособности; 2) наличие потенциального партнера (лицензиата); 3) перспективность рынка, в рамках которого может использоваться ОПС.

При принятии решения о нецелесообразности патентования права переходят к автору. Кроме того, при принятии Центром трансфера технологий решения о нецелесообразности получения патента или поддержания его в силе, автор может компенсировать необходимые затраты за счет собственных средств, но при этом патентообладателем останется школа.

Стоит отметить, что при создании программного обеспечения с использованием открытых программных платформ необходима его регистрация в библиотеке школы для дальнейшего размещения в свободном доступе.

При вхождении сотрудников школы в состав авторов изобретений, создаваемых не по заявке учреждения, им необходимо предоставить информацию о ней в Центр трансфера технологий по установленной форме.

Распределение экономических выгод от предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности по лицензии после компенсации затрат на управление и охрану (чистые роялти) распределяется равномерно между авторами (1/3), кафедрой (1/3) и школой (1/3). Если затраты на поддержание или патентование несет сотрудник, его доля чистых роялти может быть увеличена до 50%.

При создании изобретения в результате выполнения НИОКР с третьей стороной, которая в период, не превышающий 1 год с даты окончания работ, подает заявку на патент с описанными в нем результатами исследований и разработками, школа выплачивает каждому автору, являющимся её сотрудником, 1 тыс. швейцарских франков.

При получении экономических выгод от использования материальных объектов, в которых выражены результаты исследований и разработок, порядок распределения определяется Ис-

полнительным советом школы индивидуально в каждом случае.

Реализацию политики в области интеллектуальной собственности в Швейцарской высшей технической школе Цюриха осуществляют следующие структуры:

- Центр трансфера технологий, в задачи которого входит принятие решений о выборе формы охраны ОИС, его обеспечение и содействие коммерциализации;

- проректор по науке, в компетенции которого входит разрешение споров, а также внесение изменений в правила и процедуры в отношении конкретных ОИС;

- Исполнительный совет, который рассматривает общие вопросы реализации политики.

Основу политики в области интеллектуальной собственности *Делфтского технического университета (Нидерланды)* составляют Правила вознаграждения за патенты и программное обеспечение, принятые в 2014 г. [14]. Управление ИС направлено на получение экономического эффекта от использования результатов исследований и разработок, при этом в качестве приоритетных форм внедрения объектов интеллектуальной собственности в экономику определяется предоставление права на их использование по лицензионному договору и создание стартапов и спин-офф компаний.

Делфтский технический университет является правообладателем объектов интеллектуальной собственности, если они были созданы сотрудником университета в рамках исполнения служебных обязанностей или если иное не было установлено отдельным соглашением. В прочих случаях правообладателем на данные объекты является автор.

В университете существует практика подписания с сотрудниками, студентами и иными лицами, привлекаемыми к исследованиям и разработкам, соглашений об отказе последних от прав на возможные ОИС в пользу университета. При создании патентоспособного объекта или программного обеспечения сотрудник должен незамедлительно проинформировать университет об этом по установленной форме (предусмотрена возможность сделать это через сайт университета).

Экономические выгоды от предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности по лицензионным договорам, после компенсации затрат на управление и обеспечение охраны данных объектов, распределя-

ются в равной пропорции (1/3) между авторами (создателями), факультетами и патентным фондом университета.

При использовании интеллектуальной собственности для создания новой компании допускается вместо денежной выплаты предоставление авторам (создателям) ОИС акций (долей) в данной компании.

Авторам объектов интеллектуальной собственности гарантируется выплата вознаграждения за использование этих объектов вне зависимости от трудоустройства в университете.

Реализацию политики в области ИС в Делфтском техническом университете осуществляют следующие структуры:

- Исполнительный совет, который имеет право принимать решения о применении особых процедур в отношении ОИС и их авторов (создателей), в т.ч. при разрешении споров;

- Delft Enterprises B. V., являющаяся компанией, специализирующейся на обеспечении коммерциализации ИС, в задачи которой также входит контроль за материальным стимулированием авторов (создателей) ОИС.

Результаты сравнительного анализа содержания политик в области интеллектуальной собственности рассмотренных выше университетов Европы приведено в таблице 3.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что ведущие университеты наиболее инновационных стран Европы разрабатывают и реализуют специализированные политики в области ИС, которые отражают исторически сложившиеся в данных университетах подходы к осуществлению преподавательской и научной деятельности, практике коммерциализации результатов исследований и разработок. При этом политики университетов Европы в области ИС, как правило, включают следующие основные элементы:

- цель политики;
- порядок определения правообладателей ОИС;
- права студентов на ОИС;
- распределение экономических выгод от использования ОИС;
- подходы к разрешению споров;
- определение структурного подразделения, обеспечивающего реализацию политики.

Важно отметить, что в каждом университете действует особый подход к материальному стимулированию использования объектов интеллектуальной собственности. При этом меры стимулирования реализуются, как правило,

в случае использования объекта, а не факта его создания.

Университеты не претендуют на обладание объектами интеллектуальной собственности, созданными студентами, если эта деятельность напрямую не финансировалась университетом или внешним инвестором и при этом студент не являлся сотрудником университета.

С учетом опыта ведущих университетов Европы можно заключить, что внедрение прак-

тики разработки политики в области ИС позволит вузам Беларуси регламентировать процессы управления интеллектуальной собственностью, содействовать обеспечению прав и обязанностей университета, работников и обучающихся, и, в конечном итоге, повысить эффективность создания и коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности для решения социально-экономических задач, стоящих перед страной.

Таблица 3. Сравнительный анализ содержания политик в области ИС

Table 3. Comparative analysis of the content of IP policies

Наименование элемента	Наименование университета		
	Оксфордский университет	Швейцарская высшая техническая школа Цюриха	Делфтский технический университет
Цель политики		+	+
Определение правообладателей	+	+	+
Наличие отдельных (специальных) соглашений с авторами			+
Права студентов	+	+	+
Распределение поступлений от использования ОИС	+	+	+
Сохранение конфиденциальности	+		+
Разрешение споров	+	+	+
Наличие структуры, обеспечивающей реализацию политики	+	+	+
Использование ИС при создании аффилированных компаний			+
Управление конфликтом интересов		+	

Примечание. Разработано на основе [10-13].

Note. Developed on the basis of [10-13].

Список литературы

1. Шумилин, А. Г. Государственная политика в научно-инновационных сферах Республики Беларусь / А. Г. Шумилин // Новости науки и технологий. – 2018. – № 4 (47). – С. 3–10.
2. Кудашов, В. И. Интеллектуальная собственность: экономические и организационно-правовые механизмы управления: монография / В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепуренко. – Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. – 192 с.
3. Калинин, А. Политика университета в области интеллектуальной собственности: зарубежный опыт / А. Калинин, Ю. Нечепуренко // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2018. – № 3 (79). – С. 16–22.
4. Видякина, О. В. Использование зарубежного опыта для формирования политики в сфере интеллектуальной собственности российских университетов / О. В. Видякина // Имущественные отношения в РФ. – 2013. – № 3 (138). – С. 73–82.
5. Калинин, А. Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов США / А. Калинин, Ю. Нечепуренко // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2018. – № 4 (80). – С. 38–40.
6. Калинин, А. Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов США / А. Калинин, Ю. Нечепуренко // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2019. – № 1 (81). – С. 8–16.
7. Алексеев Ю. Г. Научно-методологические аспекты управления формированием и развитием инновационной среды «Университета 3.0» / Ю. Г. Алексеев, Н. А. Дудко, В. Т. Минченя, С. В. Харитончик // Цифровая трансформация. – 2019. – № 2 (2019). – С. 29–35.

8. Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/ip_recommendation.pdf. – Date of access: 23.04.2019.
9. Global Innovation Index 2019 [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.globalinnovationindex.org/home> – Date of access: 28.09.2019.
10. QS World University Rankings [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020>. – Date of access: 29.09.2019.
11. University of Oxford: Regulations for the Administration of the University's Intellectual Property Policy [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.admin.ox.ac.uk/statutes/regulations/182-052.shtml>. – Date of access: 06.10.2019.
12. University of Oxford: Statute XVI: Property, Contracts, and Trusts [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.admin.ox.ac.uk/statutes/790-121.shtml#_Toc28143157. – Date of access: 05.10.2019.
13. Guidelines for the Financial Exploitation of Research Results at ETH Zurich (Exploitation Guidelines) [Electronic resource]. – Mode of access: https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/industry-and-society/inventions/ETH_Zurich_Exploitation_Guidelines.pdf. – Date of access: 09.10.2019.
14. TU Delft Regulations on Inventions and Software Remuneration [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.delftenterprises.nl/assets/uploads/2017/03/TU-Delft-Regulations-on-inventions-and-software-remunerations.pdf>. – Date of access: 07.10.2019.

References

1. SHumilin A. G. Gosudarstvennaya politika v nauchno-innovacionnyh sferah Respubliki Belarus' [State policy in scientific and innovative spheres of the Republic of Belarus]. *Novosti nauki i tekhnologii*. 2018, 4 (47), pp. 3–10 (in Russian).
2. Kudashov V. I., Nechepurenko YU. V. Intellektual'naya sobstvennost': ekonomicheskie i organizacionno-pravovye mekhanizmy upravleniya: monografiya [Intellectual Property: Economic and Legal Mechanisms of Management: Monograph]. Minsk : Amalfeya : Misanta, 2013, 192 p. (in Russian).
3. Kalinin A., Nechepurenko YU. Politika universiteta v oblasti intellektual'noj sobstvennosti: zarubezhnyj opyt [University Intellectual Property Policy: Foreign Experience]. *Intellektual'naya sobstvennost' v Belarusi*. 2018, 3 (79), pp. 16–22 (in Russian).
4. Vidyakina O. V. Ispol'zovanie zarubezhnogo opyta dlya formirovaniya politiki v sfere intellektual'noj sobstvennosti rossijskih universitetov [Using foreign experience to formulate intellectual property policy in Russian universities]. *Imushchestvennye otnosheniya v RF*. 2013, 3 (138). pp. 73–82 (in Russian).
5. Kalinin A., Nechepurenko YU. Politika v oblasti intellektual'noj sobstvennosti: opyt universitetov SSHA [Intellectual Property Policy: US University Experience] *Intellektual'naya sobstvennost' v Belarusi*. 2018, 4 (80), pp. 38–40 (in Russian).
6. Kalinin A., Nechepurenko YU. Politika v oblasti intellektual'noj sobstvennosti: opyt universitetov SSHA [Intellectual Property Policy: US University Experience] *Intellektual'naya sobstvennost' v Belarusi*. 2019, 1 (81), pp. 8–16 (in Russian).
7. Alekseev YU. G., Dudko N. A., Minchenya V. T., Haritonchik S. V. Nauchno-metodologicheskie aspekty upravleniya formirovaniem i razvitiem innovacionnoj sredy «Universiteta 3.0» [Scientific and methodological aspects of the management of the formation and development of the innovative environment of «University 3.0»] *Cifrovaya transformaciya*. 2019, 2 (2019), pp. 29–35 (in Russian).
8. Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations. Available at: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/ip_recommendation.pdf. (accessed 23.04.2019).
9. Global Innovation Index 2019. Available at: <https://www.globalinnovationindex.org/home> (accessed 28.09.2019).
10. QS World University Rankings. Available at: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020>. (accessed 29.09.2019).
11. University of Oxford: Regulations for the Administration of the University's Intellectual Property Policy. Available at: <http://www.admin.ox.ac.uk/statutes/regulations/182-052.shtml>. (accessed 06.10.2019).
12. University of Oxford: Statute XVI: Property, Contracts, and Trusts [Electronic resource]. Available at: http://www.admin.ox.ac.uk/statutes/790-121.shtml#_Toc28143157. (accessed 05.10.2019).
13. Guidelines for the Financial Exploitation of Research Results at ETH Zurich (Exploitation Guidelines) Available at: https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/industry-and-society/inventions/ETH_Zurich_Exploitation_Guidelines.pdf. (accessed 09.10.2019).
14. TU Delft Regulations on Inventions and Software Remuneration. Available at: <http://www.delftenterprises.nl/assets/uploads/2017/03/TU-Delft-Regulations-on-inventions-and-software-remunerations.pdf>. (accessed 07.10.2019).

Received: 15.10.2019

Поступила: 15.10.2019