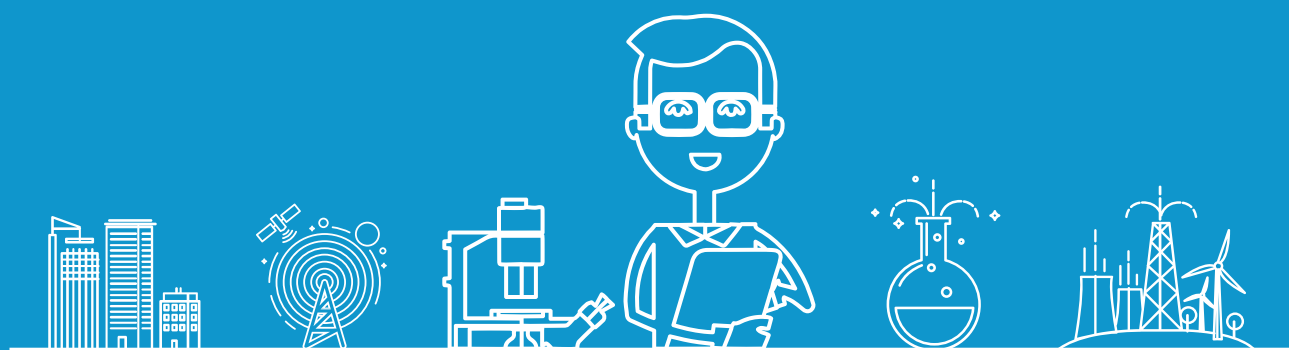


Тема 8

Трансфер технологий и лицензирование



Нина Олеговна Яныкина,

Университет ИТМО,
начальник департамента проектной
и инновационной деятельности

Денис Сергеевич Денисов,

Университет ИТМО,
начальник юридического управления



1 доллар тому — кто придумал,
10 долларов тому — кто сделал,
100 долларов тому — кто продал.

Американская поговорка

О чем эта тема?

Важнейшим, хотя и недооцененным пока в России путем коммерциализации технологий является механизм трансфера технологий и лицензирование. При наличии в проекте интеллектуальной собственности бизнес-модель может строиться на коммерческой передаче прав на технологию другим субъектам хозяйствования, которым ее использование может принести доход. В этой главе вы получите ответы на следующие вопросы: как определить целесообразность передачи разработки другим лицам (возможно — вашим конкурентам)? Как узнать, сколько стоит разработка и за какую цену «продавать» лицензию? В каком случае использовать механизм заказного НИОКР, а в каком — «продажу» лицензии?

Тема состоит из следующих разделов:

1. Что такое трансфер технологий? Какую роль в нем играет лицензирование?
2. Типы лицензирования интеллектуальной собственности и их применение.
3. Расчет цены лицензии и виды платежей.

Изучив данную тему, вы сможете полноценно использовать лицензирование интеллектуальной собственности как механизм продаж в вашем проекте.

1. Что такое трансфер технологий и какую роль в нем играет лицензирование?¹

¹ В принципе, возможны три основных сценария коммерциализации технологий и компетенций:

1. Коммерциализация через лицензирование технологии. В данном случае предметом сделки по коммерциализации является технология или разработка, отчуждаемая в виде патента, ноу-хау или иных форм передачи прав на технологическую информацию.
2. Коммерциализация через инновационный продукт. В этой ситуации компетенции или разработки команды проекта реализуются в виде производства и продаж инновационного продукта через стартап.
3. Коммерциализация через контрактный НИОКР. В этом случае формат сделки по коммерциализации представляет собой НИОКР-контракт, и «продается» не разработка или продукт, а компе-

Изучая теоретическую часть вопроса, вы можете столкнуться с тем, что трансфер технологий определяют очень широко — как распространение навыков, знаний, технологий, методов производства, образцов и объектов производства между промышленностью, университетами, правительствами и другими организациями для того, чтобы сделать научные и технологические достижения доступными более широкому кругу людей, которые смогут в дальнейшем развивать и использовать эти технологии.

При этом под коммерциализацией в этом контексте понимается процесс «продажи» лицензии на инновацию (продукт или процесс), разработанную в университетской или государственной лаборатории, частной компании в целях ее коммерческого развития.

Чтобы избежать смешения понятий «инновации», «трансфер технологий» и «коммерциализация», мы воспользуемся определением Ассоциации университетских менеджеров по трансферу технологий США (а США — одна из наиболее продвинутых на текущий момент стран в части лицензирования интеллектуальной собственности).



Под трансфером технологий понимается формальная передача прав на использование и коммерциализацию новых изобретений и инноваций от субъекта, выполняющего научные исследования, третьей стороне².

В соответствии с первоначальным значением англоязычного термина “transfer” это означает собственно процесс передачи технологии (либо,

тенция команды. Каждый сценарий имеет свои особенности в плане поиска клиентов, формирования коммерческого предложения, проведения переговоров и заключения сделки.

Второй сценарий вам предстоит изучить в рамках Темы 9. Третий — в рамках Темы 10. Здесь мы рассматриваем первый сценарий — рансфер технологии через лицензирование.

² Сайт Association of University Technology Managers [Электронный ресурс]. URL: www.autm.net/.



как это чаще всего бывает, «сырого» результата научных исследований, требующего доработки) получателю, а уже роль получателя заключается в дальнейшем распоряжении полученной технологией, ее промышленном освоении.

О правовых формах коммерциализации интеллектуальной собственности вы узнали многое из Темы 7. С точки зрения экономики инновационного проекта наиболее оптимальными являются следующие форматы коммерческого трансфера технологий (при том что трансфер технологий бывает горизонтальный и вертикальный, коммерческий и некоммерческий, прямой и непрямой, внутри-страновой и международный и т. д.).

Формат 1

Отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (по договору об отчуждении исключительного права) или предоставление права использования такого результата по лицензионному или сублицензионному договору — в случае когда у вас уже есть разработка, охраняемая законом в качестве объекта интеллектуальной собственности, и на нее имеется «покупатель».

Как вам известно из Темы 7, юридически интеллектуальную собственность, ввиду ее нематериальности и связанных с этим особых юридических свойств, нельзя «продать», подобно вещи. Но, обладая имущественным правом на охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, можно этим правом пользоваться для извлечения доходов. Имея исключительное право на почти любой объект интеллектуальной собственности (кроме таких средств индивидуализации, как фирменное наименование и наименование места происхождения товара), можно не только самому использовать этот объект любым способом, который не запрещен законом, но и предоставлять такое право другому лицу или лицам на основании договора, в том числе за плату или иное встречное предоставление. Такой договор называется лицензионным.

Отчуждая (в том числе за плату, т. е. «продавая») свое исключительное право на объект интеллектуальной собственности, вы сами полностью лишаетесь его.



Лицензирование (от лат. licentia — разрешение, дозволение) — предоставление правообладателем (обладателем исключительного права на объект интеллектуальной собственности) — лицензиаром — прав использования данного объекта интеллектуальной собственности другому лицу — лицензиату — в пределах

и на условиях, оговоренных лицензионным договором. По общему правилу лицензиар не лишается права использовать «свою» интеллектуальную собственность самостоятельно, а также предоставлять право ее использования иным лицензиатам.



Сублицензирование — предоставление лицензиатом прав использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу — сублицензиату — в пределах и на условиях, оговоренных сублицензионным договором. Возможно с письменного согласия лицензиара, в том числе если такое право (право предоставлять сублицензии) предусмотрено в лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом. Лицензиат не может предоставить сублицензиату больше прав на использование объекта интеллектуальной собственности, чем он имеет сам от лицензиара! Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

Формат 2

Выполнение R&D (НИОКР) по заказу и передача результатов заказчику в соответствии с условиями договора (соглашения, контракта) — в случае если потенциальный «покупатель» ставит задачу, решения которой на текущий момент не существует.

Следует иметь в виду, что принадлежность интеллектуальных прав на результаты таких работ, если они охраняются в качестве интеллектуальной собственности, по умолчанию определяется законом дифференцированно — в зависимости от вида объекта, а также от того, предусматривали ли данные работы создание этого объекта, либо он является «побочным» результатом выполнения работ¹. В связи с этим настоятельно рекомендуется уделять этому вопросу внимание заранее, оговаривая его в договоре (контракте, соглашении).

Формат 3

Научно-технологическое консультирование, выполняемое по заказу сторонних лиц, — в случае необходимости сопровождения, например,

¹ В российском законодательстве об этом см.: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), п. 3 ст. 772, ст.ст. 1296–1298, ст.ст. 1371–1373 [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.gov.ru>.

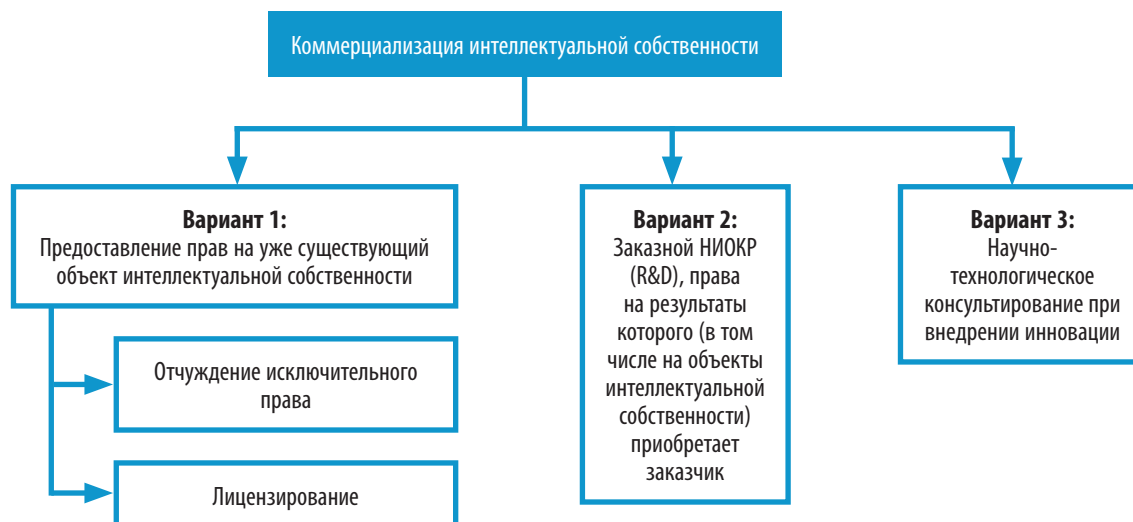


Рисунок 1. ВАРИАНТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

процесса внедрения научно-технологической разработки на промышленном предприятии.

Форматы 2 и 3 являются близкими и будут рассмотрены и проработаны в Теме 10. В рамках настоящей темы мы проработаем первый формат — предоставление возможности использования уже готового, созданного объекта интеллектуальной собственности третьим лицам.

По сути дела, лицензирование является специфической бизнес-моделью для технологического проекта. Чаще всего такая бизнес-модель применяется крупными корпорациями, выделяющими конкретную технологию не в отдельный бизнес по модели спин-оффа, а передающими права на разработку, не составляющую приоритет для корпорации, третьему лицу для использования.

Зачем использовать бизнес-модель «Лицензирование»?

Такая бизнес-модель является оптимальным вариантом извлечения дохода из продуктов, сервисов и технологий, не составляющих ключевую суть вашего бизнеса, но на которые ваша компания уже направила серьезный ресурс в части расходов на R&D, патентование, исследования рынка и т. п. Также данная бизнес-модель может быть использована в случае, когда вы (ваша компания) не обладаете компетенцией применения технологии в специфической отрасли, но при этом являетесь обладателем базовой технологии, применение которой можно диверсифицировать и таким образом получить дополнительный доход.

Не отказываясь от наличия в своем портфеле такой технологии, вы можете использовать лицензирование как инструмент своей коммерческой деятельности. Важным условием успешной реализации данной стратегии является надлежащее

обеспечение правовой охраны интеллектуальной собственности¹.



Одним из самых известных примеров компаний, использующих бизнес-модель «Лицензирование», является IBM. IBM стала лицензировать свою интеллектуальную собственность на ранних этапах, задолго до того, как большинство других организаций начали это делать. Отдел R&D IBM, создающий технологии, которые иногда невозможно напрямую применить в своих собственных новых продуктах, определяет такие технологии и выводит их из IBM путем лицензионных договоров с другими компаниями.

Важно, что стратегия лицензирования должна являться составной частью вашей (вашей компании) IP-стратегии инновационного проекта и в целом стратегии вашей (вашей компании) инновационной деятельности.



Немецкий Carl Zeiss Vision не производит самостоятельно линзы, а передает права на новые технологии небольшим компаниям, которые уже сами создают индивидуальные партии линз. Британская ARM — это компания в сфере IT и полупроводников, которая в свое время сосредоточилась на R&D в сфере микропроцессоров и «продает» лицензии на чипы заинтересованным третьим лицам, которые и занимаются их производством.

¹ Понятие правовой охраны интеллектуальной собственности рассматривается в Теме 7.



Важное преимущество такой бизнес-модели помимо повышения узнаваемости бренда и диверсификации доходов и рисков правообладателя (лицензиара) состоит в том, что права могут «продаваться» одновременно нескольким заинтересованным лицам, хотя в таком случае компания-«продавец» (лицензиар) получит более низкие по сравнению с отчуждением («продажей») интеллектуальной собственности доходы. Кроме того, лицензиар в таком случае получает возможность целиком и полностью сосредоточиться на исследованиях и разработках без необходимости владеть дополнительными компетенциями в сфере организации и управления производством, так как эти задачи возлагаются на «покупателя» прав (лицензиата). Лицензиат со своей стороны получает более дешевый, более быстрый и менее рискованный, в сравнении с проведением собственного цикла исследований и разработок (включая обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности), способ доступа к инновационной технологии, которая обеспечит лицензиату конкурентное преимущество.



Стратегию лицензирования в наиболее ярком ее выражении используют так называемые «патентные тролли».



«Патентный тролль» (англ. patent troll) — физическое или юридическое лицо, специализирующееся на «патентном троллинге». Единственными активами таких лиц являются патенты. Они не осуществляют реальной операционной деятельности (поскольку законодательство не требует этого для предоставления и поддержания правовой охраны в силе) и занимаются только «монетизацией» патентов путем предъявления претензий и подачи судебных исков об их нарушении (реальном или мнимом) — с тем, чтобы в конечном счете получить деньги в виде «отступных» компенсаций за нарушение их интеллектуальных прав и (или) в виде лицензионных платежей за использование их интеллектуальной собственности.

На 100% гарантировать тот или иной исход спора в суде невозможно, а расходы стороны на судебный процесс в США являются очень большими при любом исходе дела, что зачастую делает более простым и дешевым вариант «откупиться» от патентного тролля. Например, «Лаборатория Касперского» проявила принципиальность в данном вопросе и дала отпор «патентному троллю»,

однако на суды компании пришлось потратить 2,5 млн долларов¹.

Самые известные из «патентных троллей» — компании Acacia Research и VirnetX, Vringo и Document Security Systems. О деятельности таких «игроков» можно найти много информации в различных изданиях и материалах судебных слушаний.

Борьба с «патентным троллингом» — крайне актуальный и большой современный вызов для международного и национального правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Главная сложность заключается в выработке критериев недобросовестности, по которым следует идентифицировать «патентного тролля», поскольку отсутствие требования самостоятельного использования патента к патентообладателю (в качестве условия поддержания правовой охраны патента в силе) является одним из краеугольных камней правового регулирования данной сферы во всем мире. Ведь даже такие компании, как Kodak и Apple (в целом имеющие репутацию вполне добросовестных), регулярно занимаются монетизацией путем «продажи» патентных портфелей, «продажи» лицензий на патенты, а также извлечением прибыли в судебном порядке по искам за нарушения условий их использования.

Какое технологическое решение не является ключевым для вашего проекта и может быть продано по лицензии другой компании?

2. Типы лицензирования интеллектуальной собственности и их применение

Что нужно знать о видах лицензий для успешной реализации бизнес-модели «Лицензирование»? Виды лицензий можно выделять по разнообразным критериям.

Классификация лицензий по форме правовой охраны объекта интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется:

- **Патентные лицензии** — на объекты интеллектуальной собственности, защищенные патентом.
- **Беспатентные лицензии** — на объекты интеллектуальной собственности, не защищенные патентом (например, ноу-хау).
- **Гибридные лицензии** — лицензия выдается на запатентованный объект интеллектуальной

¹ Подробнее о «патентном троллинге» см. статью «Краткий гид по патентному троллингу» [Электронный ресурс]. URL: <https://pravo.ru/interpravo/practice/view/89645/>.



собственности (например, изобретение) и незапатентованный (например, ноу-хау).

Классификация лицензий по условиям предоставления прав:

- **Чистые лицензии** — лицензионные договоры, не сопряженные с другими видами сделок.
- **Сопутствующие лицензии** — лицензионные договоры, сопряженные с другими сделками (обеспечивающие их). Например, по российскому законодательству для того, чтобы покупатель промышленного программного обеспечения (ПО) имел легальную возможность его использовать, заключение лицензионного договора не требуется, достаточно приобретения экземпляра соответствующей программы для ЭВМ, правомерно введенного в оборот на территории Российской Федерации¹. Однако для того, чтобы приобретатель экземпляра ПО имел прав больше, чем ему предоставляет российский закон, ему необходимо заключить соответствующий лицензионный договор с правообладателем или уполномоченным им лицом. Кроме того, правообладатели почти всегда сопровождают возможность использования экземпляров продаваемого ими (или их представителями в широком смысле слова — агентами, комиссионерами, дистрибьюторами, реселлерами и т. д.) ПО лицензионными договорами.
- **Возвратные лицензии** — лицензионные договоры на использование усовершенствований, сделанных лицензиатом на основе объектов интеллектуальной собственности, право использования которых лицензиат первоначально получил по основному лицензионному договору.
- **Перекрестные лицензии** — взаимное предоставление интеллектуальных прав различными правообладателями друг другу в тех случаях, когда они не могут осуществить свою деятельность, не рискуя нарушить интеллектуальные права друг друга (так называемое «кросс-лицензирование»).
- **Открытые лицензии** — предоставляют права на использование объектов патентных прав любому лицу, согласившемуся на заключение лицензионного договора на использование данного объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца) на условиях, которые опубликованы патентным ведомством

¹ Как вы знаете из Темы 7, сама по себе эксплуатация функционала объекта авторских прав, в том числе чтение книги или работа в программе для ЭВМ не является «использованием» по смыслу закона. Однако что касается использования ПО, то его эксплуатация невозможна без записи его экземпляра в память компьютера, а это уже — использование. Относительно ПО см. п. 3 ст.ст. 1270, 1272, 1280 и п. 4 ст. 1286 ГК РФ на официальном интернет-портале правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

по соответствующему заявлению патентообладателя. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать данный объект патентных прав, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии². Такая форма коммерциализации дает патентообладателю скидку по уплате патентной пошлины за поддержание соответствующего патента в размере 50% начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии (в России — ст.ст. 1368, 1429 ГК РФ³).

- **Принудительные лицензии** — выдаются заинтересованным лицам по разрешению компетентных государственных органов (в России — по решению суда) на использование запатентованных объектов промышленной собственности в случае их длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем (в России — четыре года со дня выдачи патента на изобретение или промышленный образец, три года со дня выдачи патента на полезную модель) при отказе патентообладателя от заключения с этим заинтересованным лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, если это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке. Уважительность причин неиспользования объекта в России доказывается патентообладателем⁴.
- **Обязательные лицензии** — решение на использование объектов патентных прав, выдаваемое без согласия патентообладателя, по решению правительства в интересах обороны и национальной безопасности страны с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации⁵.
- **Сублицензии** — лицензионные договоры, по которым лицензиат может предоставить право на использование объектов интеллектуальной собственности третьим лицам при письменном согласии лицензиара.

Означает ли применение стратегии лицензирования, что вы (ваша компания) уже не имеете право использовать технологию для собственных целей и (или) предоставлять такие же или другие лицен-

² Об исключительных и неисключительных лицензиях см. далее в материалах данной темы.

³ Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.gov.ru>.

⁴ См. ст. 1362 ГК РФ на официальном интернет-портале правовой информации [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.gov.ru/>.

⁵ См. ст. 1360 ГК РФ на официальном интернет-портале правовой информации [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.gov.ru/>.



зии на данную разработку другим лицензиатам? Как уже было отмечено, по умолчанию закон таких последствий не устанавливает. Но это также зависит от вида лицензии и условий договора (по объему предоставляемых лицензиату прав) (см. рис. 2):

- **Простая (неисключительная) лицензия** — лицензионный договор, предусматривающий предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
- **Исключительная лицензия** — лицензионный договор, предусматривающий предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Также лицензиар не вправе сам использовать «свой» объект ИС в тех пределах, в которых право использования этого объекта предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное. Законом допускается даже заключение такого лицензионного договора, по условиям которого лицензиат получает право использования объекта интеллектуальной собственности всеми возможными способами на территории всего мира на весь срок действия исключительного права с правом выдачи любых sublicензий, а лицензиар не только не сохраняет права на предоставление лицензий другим лицам (кроме лицензиата), но и не сохраняет за собой права использовать данный объект интеллектуальной собственности самостоятельно (для своих нужд) никаким способом в течение всего срока действия исключительного права на данный объект! По сути, такой лицензионный договор почти ничем не будет отличаться от договора об отчуждении исключительного права.

Микрокейс «Полимер»

Научное предприятие «Полимер» является правообладателем технологии получения и применения сорбирующих полимерных материалов многофункционального назначения, в том числе способных удерживать и своевременно отдавать жидкость (получен патент РФ на изобретение в 2013 году). Расходы на разработку технологии составили 15,5 млн рублей. В 2015 году компания «Агропромышленные технологии будущего» обратилась к предприятию «Полимер» с запросом на коммерческое предложение по решению проблемы полива в засушливых регионах страны. В 2017 году выяснилось, что компании «Агропромышленные технологии будущего» тре-

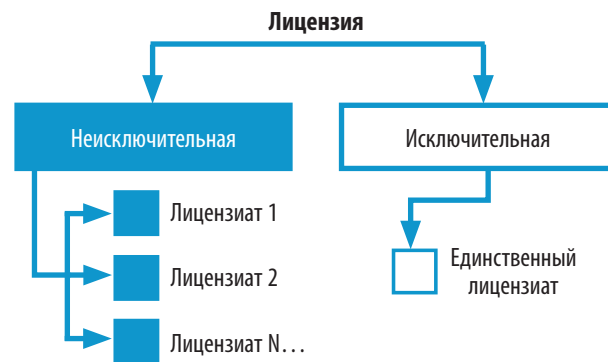


Рисунок 2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

буется проведение дополнительных НИОКР для усовершенствования технологии, правообладателем которой является «Полимер», и она готова разместить соответствующий заказ.



Задание 1. Микрокейс

Какими форматами будет обеспечена структура сделки? Выберите правильный вариант ответа и мотивируйте свой выбор.

- A. Чистая бесплатная лицензия на право использовать ноу-хау по решению проблемы полива в засушливых регионах страны.
- B. Выполнение НИОКР по разработке сорбирующего полимерного материала, способного удерживать и отдавать жидкость, в сопровождении сопутствующей лицензии на запатентованную технологию получения и применения сорбирующих полимерных материалов многофункционального назначения, в том числе способных удерживать и своевременно отдавать жидкость.
- C. Выполнение НИОКР по разработке сорбирующего полимерного материала, способного удерживать и отдавать жидкость, в сопровождении гибридной лицензии на запатентованную технологию и на ноу-хау по решению проблемы полива в засушливых регионах страны.
- D. Чистая бесплатная лицензия на право использовать ноу-хау по решению проблемы полива в засушливых регионах страны.
- E. Выполнение НИОКР по разработке сорбирующего полимерного материала, способного удерживать и отдавать жидкость, в сопровождении сопутствующей лицензии на запатентованную технологию получения и применения сорбирующих полимерных материалов многофунк-



ционального назначения, в том числе способных удерживать и своевременно отдавать жидкость.

- F.** Выполнение НИОКР по разработке сорбирующего полимерного материала, способного удерживать и отдавать жидкость, в сопровождении гибридной лицензии на запатентованную технологию и на ноу-хау по решению проблемы полива в засушливых регионах страны.



Задание 2. Микрокейс

Какую схему выбрать предприятию «Полимер» для работы с потенциальным заказчиком в 2017 году? Выберите правильный вариант ответа и мотивируйте свой выбор.

- A.** Предложить заключение договора на разработку состава полимерного материала с заявленной абсорбирующей способностью с распределением прав между заказчиком и исполнителем в пропорции 50/50.
- B.** Предложить приобрести право использования запатентованного в РФ изобретения для применения в части организации производства и продаж полимерного материала для использования в засушливых регионах на условиях перечисления в «Полимер» 25% от прибыли, генерируемой «Агропромышленными технологиями будущего» в качестве вознаграждения.
- C.** Предложить заключить договор на научно-техническое консультирование, в рамках которого компания «Агропромышленные технологии будущего» самостоятельно проведет НИОКР и получит требуемый результат.

Как правильно оформить лицензионный договор?

При формулировании условий лицензионной сделки по российскому праву важно учитывать обязательные требования, которые предъявляет российский закон:

1. Договор должен быть заключен в письменной форме, в противном случае он является недействительным. Если объектом использования по лицензионному договору выступает изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак или знак обслуживания, то предоставление права использования такого объекта по данному договору также подлежит обязательной государственной регистрации и не считается состоявшимся, пока не состоялась государственная регистрация (ее осуществляет Роспатент).
2. Существенными условиями лицензионного договора являются:

- Предмет договора (путем указания на соответствующий объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство). Без предмета договор не может считаться заключенным (непонятно, по поводу чего заключен договор).
- Способы использования¹ объекта интеллектуальной собственности. Без этого условия договор тоже не считается заключенным. Лицензиат может использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату!
- Размер вознаграждения за использование объекта или порядок его определения² либо указание на безвозмездность договора. В российском праве действует презумпция возмездности гражданско-правовых договоров, что в полной мере распространяется и на договоры в сфере интеллектуальной собственности. Однако если, например, для договора купли-продажи или аренды цена договора не является существенным условием и может быть в случае спора восполнена в судебном порядке (путем применения наиболее близких рыночных цен), то лицензионный договор является исключением: если в лицензионном договоре отсутствует данное условие, он опять-таки не считается заключенным.

Прочие условия лицензионного договора являются необязательными (факультативными), но их также стоит учитывать:

- Территория разрешенного использования объекта интеллектуальной собственности. Если она в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование объекта на всей территории Российской Федерации.
- Срок действия договора. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности³. В случае, когда в лицензионном дого-

¹ Как вы знаете из Темы 7, будет ли то или иное действие считаться использованием объекта интеллектуальной собственности с точки зрения закона, зависит от вида объекта (например, возможные способы использования для полезной модели и для программы для ЭВМ различаются).

² Подробнее о формулировании данного условия лицензионного договора см. часть 3 данной темы.

³ Как вы знаете из Темы 7, действие исключительного права на любой объект интеллектуальной собственности (кроме, в теории, ноу-хау, наименования места происхождения товара, фирменного наименования и коммерческого обозначения) в России ограничено определенным (установленным законом) сроком.



Рисунок 3. **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА**

воре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное. «Производный» характер действия лицензионных прав проявляется также и в том, что в случае прекращения исключительного права лицензионный договор также автоматически прекращается (например, при отмене патента).

- Любые иные условия, которые стороны считают необходимым оговорить в договоре и которые не противоречат закону (принцип свободы договора).

3. Расчет цены лицензии и виды лицензионных вознаграждений

Способ определения вознаграждения лицензиара за предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору — это отдельный важный вопрос, который нужно прорабатывать в ходе переговоров между лицензиаром и лицензиатом.

Как определить стоимость разработки для формирования цены лицензионного договора?

Ключевых методов всего три:

1. Затратный
2. Доходный
3. Сравнительный

Для сравнительного метода вам необходимо понимать стоимость аналогичных сделок, что зачастую бывает непросто в силу закрытости таких сделок. Доходный метод требует серьезного прогнозирования денежных потоков компании. Затратный, по сути дела, определяет ту максимальную цену, от которой можно отталкиваться (так как именно эту стоимость возьмет на себя лицензиар в случае, если будет проводить собственные НИОКР вместо того, чтобы приобрести у вас права на вашу технологию, с обязательным учетом расходов на амортизацию, материалы, сырье, фонд оплаты труда, административные расходы).

Традиционно выделяют такие способы платежей, как паушальный и роялти.



Паушальный платеж — как правило, твердая сумма, величина

которой не поставлена в зависимость от каких-либо переменных, в том числе от экономических результатов использования лицензиатом объекта интеллектуальной собственности, выплачиваемая в один или несколько приемов на ранней стадии действия лицензионного договора.



Роялти — как правило, лицензионное вознаграждение, величина

которого привязана к какой-либо переменной (например, к экономическим результатам использования лицензиатом объекта интеллектуальной собственности — процент с оборота, процент с маржи и др.) и выплата которого осуществляется с определенной периодичностью в течение всего срока действия лицензионного договора.

Паушальный платеж целесообразно применять, когда:

- Основа подсчета вознаграждения в виде роялти не может быть определена практически.
- Очень сложен контроль за бухгалтерской и финансовой отчетностью лицензиата.
- Транзакционные издержки (расходы по операциям контроля за бухгалтерской и финансовой отчетностью лицензиата) слишком велики в сравнении с ожидаемыми доходами.
- Нет реальной возможности осуществить действенный контроль за деятельностью лицензиата по использованию объекта лицензии — например, лицензиат малознаком и независим.



- Нет промышленного освоения предмета лицензии.

Паушальный платеж может быть как одноразовым, так и периодическим. Часто периодичность паушальных платежей ставят в зависимость от стадии реализации лицензионного соглашения и применяют такой порядок:

- 10–15% выплачивается при заключении лицензионного соглашения.
- 15–20% выплачивается после освоения технологии.
- 65–75% выплачивается по окончании первого года выпуска лицензионной продукции.

Текущие роялти равны ставке роялти, умноженной на базу их исчисления (количество продукции, себестоимость изделия, прибыль, продажная цена, валовый объем производства и т. д.)

Также вы можете использовать и комбинированный платеж, например комбинацию из авансового паушального платежа и последующих роялти, выплачиваемых лицензиатом лицензиару в течение всего срока действия лицензионного договора.

Очевидно, что роялти — более рискованный, но и более доходный в перспективе способ заработать на своей интеллектуальной собственности. Паушальный платеж в этом смысле является «синицей в руках» — меньше риска, четкое понимание объема доходов, но и лишает возможности получить дополнительный доход в случае, если продукт на основе вашей технологии «выстрелит». Определение вида платежей — вопрос переговоров и структурирования сделки, но наиболее правильным с экономической точки зрения все-таки является способ с использованием роялти. Базой в любом случае является вопрос определения стоимости актива, права на который вы планируете передать.

Как рассчитать цену лицензии с использованием роялти?

Все зависит от того коммерческого показателя лицензиата, который вы берете за основу. В случае если в качестве базы берется доход, выручка, объем продаж — традиционно используются так называемые «отраслевые» ставки роялти (см. табл. 1).

В случае когда за базу берется прибыль, справедливым считается правило 25%, то есть при распределении прибыли одна четверть ее передается лицензиару, а 75% остается у лицензиата. Существуют различные способы обоснования использования правила 25%. Мотивируется это следующим:

- Это общепринятое правило, используемое во многих договорах.
- Существует определенный перечень бизнес-процессов, организованных лицензиаром, и они оцениваются как 25%, оставшиеся 75% усилий будет предпринимать лицензиат.

- Существует мнение, что покупатели желают получать выгоду как минимум в три раза большую, чем затраты.
- Создание любого объекта интеллектуальной собственности — это часть общего процесса создания готового продукта, составляющая только первую его четверть, соответственно, и размер платежей составляют четверть.

Формула расчета проста:

$C = R \cdot \text{Base}$, где

C — расчетная цена лицензии,

R — %, доля лицензиара,

Base — база для расчета (прибыль, доход, выручка) лицензиата от использования объекта лицензии.

Таблица 1

ПРИМЕР ОТРАСЛЕВЫХ СТАВОК РОЯЛТИ*

Средние значения ставок роялти

№	Наименование отрасли	Средняя ставка роялти, %
1	Авиационная	6-10
2	Автомобильная	1-3
3	Инструментальная	4
4	Металлургическая	5-8
5	Потребительских товаров длительного пользования	5
6	Станкостроительная	4,7-7,5
7	Текстильная	3-6
8	Фармацевтическая	2-5
9	Химическая	2-4
10	Химического машиностроения	4-7
11	Электронная	4-10
12	Судостроение	1,5-3,5

* Royalty Rates, Global Company Financials and Annual Reports [Электронный ресурс]. URL: www.royaltystat.com.

При определении цены лицензии рекомендуется также исходить из того, что цена лицензии должна обеспечить доступ к технологии для промышленности, чтобы не вынуждать индустриальные компании нарушать интеллектуальные права правообладателя (лицензиара) или пытаться их аннулировать.



Задание 3

Составьте по шаблону (см. Приложение в конце данной темы) лицензионный договор о предоставлении вашему воображаемому контрагенту права использования разработки, коммерциализуемой в рамках вашей



го группового проекта. Шаблон договора содержит указание на требуемый законом необходимый минимум условий: заполните его таким образом, чтобы договор считался заключенным и действительным по российскому законодательству. Цену договора определите способом роялти.



Вопросы для самопроверки

1. Что понимают под трансфером технологий?

- A. Формальную передачу прав на использование и коммерциализацию инноваций от субъекта, выполняющего научные исследования, третьей стороне.
- B. Самостоятельное практическое использование и коммерциализацию технологической разработки субъектом, выполняющим научные исследования, в собственном производстве.
- C. Создание объекта интеллектуальной собственности для собственных нужд и дальнейшего применения для перспективных исследований и разработок.

2. Каково базовое условие, обеспечивающее вам (вашей компании) возможность использовать бизнес-модель «Лицензирование»?

- A. Спрос на ваши (вашей компании) разработки со стороны конкурентов.
- B. Наличие у потенциального «покупателя» ресурсов для выполнения собственных НИОКР, проведения патентного поиска и обеспечения правовой охраны вашей (вашей компании) разработки.
- C. Наличие у вас (вашей компании) соответствующих интеллектуальных прав на объект интеллектуальной собственности.

3. Каково, по вашему мнению, ключевое преимущество использования бизнес-модели «Лицензирование» при развитии собственного технологического бизнеса?

- A. Возможность сосредоточиться только на исследованиях и разработках.
- B. Отсутствие необходимости заниматься производством, сертификацией, поставками, логистикой.
- C. Возможность диверсификации источников дохода без дополнительных затрат на НИОКР.

4. Можно ли назвать компанию IBM, «продающую» права на использование технологий, патенты на которые ей принадлежат, «патентным троллем»?

- A. Да.
- B. Нет.
- C. Да, но только в случае, если IBM не использует эти технологии в собственной производственной деятельности.

5. Без каких условий лицензионный договор не будет считаться заключенным?

- A. Предмет (путем указания на объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется), способы использования объекта интеллектуальной собственности, размер вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности или способ его определения либо указание на безвозмездность договора.
- B. Предмет (путем указания на объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется), способы использования объекта интеллектуальной собственности, территория использования объекта интеллектуальной собственности, срок действия договора, размер вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности или способ его определения либо указание на безвозмездность договора.
- C. Способы использования объекта интеллектуальной собственности, срок действия договора, ответственность за нарушение договора.

6. Вправе ли лицензиат начинать использовать запатентованное изобретение, право использования которого ему предоставляется по лицензионному договору, после заключения лицензионного договора, но до момента государственной регистрации предоставления ему данного права?

- A. Вправе, потому что такой лицензионный договор не подлежит государственной регистрации.
- B. Не вправе, потому что такой лицензионный договор не подлежит государственной регистрации, но соответствующее право на основании него считается предоставленным только с момента государственной регистрации его предоставления (на основании договора).
- C. Вправе, потому что такой лицензионный договор действует и является обязательным для его сторон вне зависимости от его государственной регистрации.



7. Какой тип лицензии наиболее выгоден для лицензиара?

- A.** Простая (неисключительная) лицензия, потому что лицензиар сможет «продать» права на разработку и другим «покупателям».
- B.** Простая (неисключительная) лицензия, потому что цена сделки будет выше, нежели чем при заключении договора исключительной лицензии, ведь объем передаваемых прав значительно больше при простой лицензии.
- C.** Исключительная лицензия, так как с лицензиара снимается обязательство по уплате пошлин за поддержание патента в силе.

8. Каким образом может быть исчислена цена лицензионного договора в виде роялти?

- A.** На основании четко оговоренной суммы, не превышающей стоимости затрат лицензиара на разработку.
- B.** На основании процента от величины ежемесячного фонда оплаты труда работников лицензиара.
- C.** На основании процента от выручки лицензиата, полученной от продажи продукта, основанного на технологии, права на которую переданы по лицензионному договору.



Практическое занятие: деловая игра «Подготовка сделки по лицензированию разработки, лежащей в основе группового проекта»

Введение

В данной игре ваша задача — проработка возможности использования бизнес-модели «Лицензирование» для вашего проекта. Игра состоит из двух этапов.

1-й этап игры — подготовительный

На первом этапе должно пройти распределение ролей и подготовка к основному этапу в соответствии с распределением. Все слушатели в группе делятся на три команды:

- 1.** Команда правообладателя инновационной технологии, т. е. команда потенциального «продавца» разработки (лицензиара).
- 2.** Команда потенциального «покупателя» разработки (лицензиата).
- 3.** Команда технотростера.

В качестве смыслового центра игры выбирается одна разработка: в частности, это может быть технология вашего группового проекта.

На подготовительном этапе каждая из команд самостоятельно (независимо от других команд)

формулирует справедливые (на ее взгляд) условия лицензионного договора (оферту, коммерческое предложение) по всем обязательным пунктам, а также по тем факультативным пунктам, по которым она считает необходимым, с мотивировкой каждого из предлагаемых условий. Помимо материалов данной темы при проведении подготовительной работы командам рекомендуется пользоваться поиском в сети Интернет отраслевых ставок роялти и подобрать оптимальную ставку в зависимости от предметной фокусировки проекта.

Для формирования проекта лицензионного договора используйте опыт выполнения задания 1 по данной теме.

2-й этап игры — основной

Этап представляет собой двусторонние переговоры команды лицензиара и команды лицензиата. В ходе переговоров стороны оглашают свои условия (выработанные на этапе подготовки к игре) и мотивируют их. Технотростер и его команда выполняют роль посредника (медиатора и модератора переговоров), основной задачей которого является достижение общей игровой цели за счет



Таблица 2

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Наименование потенциального лицензиата	Формулировка запроса	Потребность в доработке решения под нужды лицензиата	Цена, предлагаемая лицензиатом (при наличии)

приведения интересов лицензиара и лицензиата к справедливому консенсусу.

Общая игровая цель: при посредничестве команды техноброкера команда лицензиара и команда лицензиата договариваются о взаимоприемлемых условиях лицензионного договора. При этом у каждой команды есть своя внутриигровая задача: задача команд лицензиара и лицензиата — договориться с командой другой стороны о наиболее выгодных именно для их команды (для представляемой ими стороны), а задача команды техноброкера — помочь сторонам найти компромисс по спорным вопросам для того, чтобы заключение лицензионного договора в итоге обязательно состоялось.

Домашнее задание по групповому проекту

Используя опыт изучения данной темы и выполнения практических занятий, проработайте возможность использования бизнес-модели «Лицензирование» в отношении интеллектуальной собственности в вашем групповом проекте.

Задание выполняется поэтапно. Результаты выполнения каждого этапа фиксируются слушателями на одном слайде (результаты выполнения этапа 4 — в виде компьютерного файла, созданного в текстовом редакторе, например MS Word). Итогом выполнения задания является презентация и проект лицензионного договора (текстовый файл).

Этапы выполнения задания:

Этап 1

Определение затрат на создание разработки.

Этап 2

- Поиск технологических запросов на подобные решения (поиск потенциальных лицензиатов) в сети Интернет через базы данных запросов на технологии:
<http://www.ideasandmoney.ru/Pptz/>;
<http://rttn.ru/index.php/offers-and-requests/zaprosy-i-predlozheniya>;
https://www.startbase.ru/project_requests/.

- Сведение в таблицу информации о потенциальных лицензиатах (см. табл. 2).

Этап 3

Определение цены лицензии с вариантами (паушальный платеж, роялти, комбинированный платеж) таким образом, чтобы цена была не ниже уже произведенных затрат на создание разработки. Цена по методу роялти должна быть условно определена в двух вариантах: по отраслевым ставкам и по «правилу 25%».

Варианты цены должны быть определены следующим образом:

- Паушальный платеж — как среднее между стоимостью, обозначенной в технологическом запросе, и затратами на создание объекта интеллектуальной собственности в проекте.
- Роялти — на базе потенциальных коммерческих показателей лицензиата от реализации инновационного проекта на базе данной разработки, с учетом соответствующих отраслевых ставок роялти (информация о них берется из открытых источников в сети Интернет).

Этап 4

Формулирование прочих условий лицензии (проекта лицензионного договора).



Основная литература

1. Интеллектуальная собственность для бизнеса. — Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: www.wipo.int/sme/ru/ip_business/ (с. 8–34).
2. Гассман О., Франкенбергер К., Шик М. Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов. — М.: Альпина Паблишер, 2017.

Дополнительная литература

1. Robert H. Resis. History of the Patent Troll and Lessons Learned. Intellectual Property Litigation, Volume 17, No.2, Winter 2006 [Электронный ресурс]. URL: www.bannerwitcoff.com/_docs/library/articles/HistoryOfPatentTroll.pdf.
2. Managing University Intellectual Property in the Public Interest. Committee on Management of University Intellectual Property: Lessons from a Generation of Experience, Research, and Dialogue. Stephen A. Merrill and Anne-Marie Mazza, Editors. National Research Council. USA. 2011. [Электронный ресурс]. URL: www.nap.edu/catalog.php?record_id=13001.
3. Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. — М.: Экономика, 2009.



Приложение

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

1. Место заключения договора: _____

2. Дата заключения договора: _____

3. Стороны договора: _____

3.1. Лицензиар (ФИО гражданина или наименование организации): _____

3.2. Лицензиат: (ФИО гражданина или наименование организации): _____

4. Предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования* _____

(далее – «РИД»).

5. Условия использования РИД: _____

5.1. Разрешенные способы использования РИД**: _____

5.2. Разрешенная территория использования РИД: _____

5.3. Разрешенный срок использования РИД: _____

5.4. Вид лицензии (исключительная/неисключительная); сохраняет ли Лицензиар право самостоятельного использования РИД: _____

6. Размер и порядок уплаты вознаграждения за использование РИД: _____

7. Прочие условия: _____

Подписи Лицензиара и Лицензиата: _____

_____/_____/_____/_____/

*Указать вид, наименование и реквизиты объекта интеллектуальной собственности. Например, изобретения / полезной модели / промышленного образца «_____», зарегистрированного/зарегистрированной Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Реестре изобретений / Реестре полезных моделей / Реестре промышленных образцов и удостоверенного / удостоверенной патентом № _____.

** За перечнем возможных способов использования объектов авторских прав (в том числе программы для ЭВМ) следует обратиться к ст. 1270 ГК РФ, объекта патентных прав — к ст.ст. 1357 и 1421 ГК РФ, топологий интегральных микросхем — ст. 1454 ГК РФ. Примерного перечня способов использования секрета производства (ноу-хау) закон не дает (ст. 1466 ГК РФ).

[illegible]