

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Кириллов Н.Н., магистрант, университет ИТМО
Научный руководитель – к.э.н, доцент Мурашова С.В., университет ИТМО

Аннотация

Анализируя современный российский опыт регулирования института служебных объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов), авторы работы систематизировали варианты и правовую основу оценки и коммерциализации данных объектов интеллектуальной деятельности, создаваемых в технических вузах. Основное внимание уделено исследованию существенных признаков различных видов лицензионных договоров.

Введение. В настоящее время проблема совершенствования механизма коммерциализации интеллектуальной собственности (Далее – «ИС») относится к числу наиболее важных теоретических и практических аспектов деятельности любого вуза. Это связано с тем, что интеллектуальная собственность в виде изобретений и полезных моделей, защищенных патентами, а также программы ЭВМ, базы данных, различные "ноу-хау" и другие объекты результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в развитых странах мира высоко оцениваются, является источником дохода и/или объектом инвестирования. В общем, под коммерциализацией интеллектуальной собственности вуза понимается процесс вовлечения, созданных им объектов ИС в экономический оборот, использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности самой образовательной организации.

Прежде чем, говорить о формах коммерциализации интеллектуальной собственности в вузах необходимо отметить, что процесс вовлечения объектов интеллектуальной собственности в коммерческий и хозяйственный оборот предполагает:

- предварительную оценку их стоимости;
- правильное документальное оформление коммерческих операций с интеллектуальной собственностью в виде договоров о создании и передаче научно-технической продукции, о выполнении НИОКР или лицензионных договоров.

Основная часть. В процессе коммерциализации ОИС одним из наиболее сложных вопросов является вопрос определения стоимости объекта интеллектуальной собственности. Ценообразование нематериальных активов, , носит гораздо более сложный характер, нежели ценообразование прочих объектов собственности. В настоящее время для оценки объектов интеллектуальной собственности международными и отечественными стандартами оценки предусматриваются три подхода: затратный, доходный и сравнительный. Однако, как правило, оценка рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности осуществляется с помощью доходного и затратного подходов. Применение метода сравнительного анализа продаж (в рамках сравнительного подхода) в значительной мере затруднено из-за отсутствия статистики по сделкам с объектами интеллектуальной собственности, с одной стороны, и базы сравнения из-за того, что они являются практически неповторяемыми, уникальными, с другой стороны.

По мнению авторов, учитывая специфику деятельности вузов, для образовательных организаций наиболее актуальны три варианта коммерциализации интеллектуальной собственности:

- *первый вариант* основан на реализации модели коммерциализации, предусмотренной ст. 103 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» (до 01.09.2013 – ст. 2 закона 217-ФЗ), согласно которой бюджетные образовательные учреждения (вузы) имеют право без согласия собственника их имущества, но с последующим его уведомлением создавать хозяйственные общества (ООО, АО) в том числе совместно с другими лицами с целью внедрения РИД, исключительные права на которые принадлежат вузу. Создание таких обществ возможно совместно с другими физическими и юридическими лицами. Хозяйственные общества могут быть созданы в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) либо акционерного общества (АО). При наличии других (помимо вуза) участников создаваемого хозяйственного общества доля вуза в уставном капитале акционерного общества должна составлять более 25%, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – более одной трети;

- **второй вариант** коммерциализации интеллектуальной собственности заключается в продаже прав на объект интеллектуальной собственности. Так, свое исключительное право на объект интеллектуальной собственности правообладатель может не только использовать сам, но и передавать его другим лицам на основании договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). Согласно договору об отчуждении исключительного права вуз (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю). Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме;

- **третий вариант** коммерциализации интеллектуальной собственности - продажа лицензий на использования объектов вузовской интеллектуальной собственности. Следует отметить, что часть четвертая ГК РФ конкретизировала понятие лицензий и виды лицензионных договоров: исключительная лицензия, неисключительная (простая) лицензия, сублицензия и принудительная лицензия. При этом под исключительной лицензией ГК РФ понимает предоставление лицензиату права использования результата творческой деятельности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а под неисключительной (простой) лицензией – предоставление лицензиату права использования результата творческой деятельности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (ст.1236 ГК РФ). Говоря о сублицензии и сублицензионном договоре, необходимо отметить, что их правовой основой является предусмотренное ст. 1238 ГК РФ право лицензиата передавать полностью или частично полученные от правообладателя (лицензиара) права на объект интеллектуальной собственности третьим лицам при условии письменного разрешения правообладателя. Иными словами, это договор о переуступке прав.

Выводы. Переход исключительного права по договору и лицензионные договора подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 ГК РФ. Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. За предоставление права использования интеллектуальной собственности по лицензии вузу выплачивается вознаграждение – как правило, в форме роялти (периодических лицензионных платежей в виде процента от дохода). Имущественные интересы авторов разработки обеспечиваются в основном за счет выплаты им части полученной высшим образовательным учреждением лицензионного вознаграждения.

Кириллов Н.Н.

Мурашова С.В.(научный руководитель)
