

Комерціалізація результатів наукових розробок: із матеріалів семінарів УНТЦ

- Міжнародний досвід управління об'єктами інтелектуальної власності
 - Фахівці про законодавство України у сфері інтелектуальної власності
- Програма підтримки патентування УНТЦ





ЗМІСТ

Джадсон Р. Хайтауер,

заступник головного юриста, Національна лабораторія Оак Рідж

Програма підтримки правової охорони інтелектуальної
власності для учасників проектів УНТЦ

1

Слободянюк Олександр Валентинович,

патентний повірений

Стратегія патентування і комерціалізація результатів наукових розробок

13

Мельник-Мельников Петро Георгійович,

провідний спеціаліст УНТЦ

Ефективне управління інтелектуальною власністю:
досвід країн колишнього Радянського Союзу

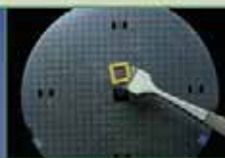
24

Заложенков Олег Олександрович,

спеціаліст із патентів УНТЦ

Програма підтримки патентування для учасників проектів УНТЦ

37



SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

Програма підтримки правової охорони інтелектуальної власності для учасників проектів УНТЦ

Джадсон Р. Хайтауер
Заступник головного юриста
Національна лабораторія Оак Рідж



Загальний огляд відповідних положень права інтелектуальної власності

- **Патенти (захищають винаходи)**
 - Корисність
 - Призначення
 - Запровадження
- **Авторські права**
 - Приховані твори, захищені авторським правом (інтегровані кругові топографії)
- **Знаки для товарів та послуг**
- **Комерційні таємниці**

Права інтелектуальної власності (ПІВ) за Договорами сторін-учасників проекту УНТЦ

- **Інституту належать усі права, крім прав, що належать виключно стороні-спонсору**
- **Сторона, що надає фінансування, володіє правами у на своїй території**
 - Сторона, що надає фінансування та сторона-отримувач (Інститут) погоджуються на відповідній компенсації для винахідників та авторів
 - Сторона, що надає фінансування, сплачує витрати по захисту інтелектуальної власності на своїй території

Права інтелектуальної власності (ПІВ) за Договорами сторін-учасників проекту УНТЦ

- Сторона, що не надає фінансування, за вимогою має право на невиключну ліцензію на своїй території на справедливих та обґрунтованих умовах
- Винахідники та автори мають право на 15% авторської винагороди, що зароблена організацією, якій належать права
- УНТЦ та сторонам УНТЦ надаються некомерційні ліцензії
- Отримуюча організація та інші організації або особи, що надають фінансування, можуть домовитись на умовах, інших від зазначених

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY



3

Процедури для захисту інформації (стаття III)

- Угода про конфіденційність зі співробітниками
- Угоди про нерозголошення інформації (УПНІ) УНТЦ
 - Інформація, обмін якою проходить між УНТЦ, Інститутами та сторонами УНТЦ
- Угоди про нерозголошення інформації Інститутів
 - Інформація, надана третій особі (“Зовнішня”)
 - Інформація, надана третьою особою (“Внутрішня”)
 - Взаємний обмін інформацією між сторонами (“Взаємна”)

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY



4

Запропонована типова мова договору між партнерами за цим проектом

- Стаття 20 – Первинні результати
- Отримувач та Партнер визначили та погодились, що такі первинні результати можуть бути використанні у виконанні робіт (твору) згідно з цим Договором, та можуть бути необхідними для використання подальших результатів цього Договору :
- Попередні результати Отримувача: _____.
- Попередні результати Партнера: _____.
- Отримувач та Партнер передбачають, що вищезазначені Попередні результати є доступними для ліцензування на час набрання чинності цим Договором.

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY



5

Справедливий розподіл ПІВ у партнерських проектах (Стаття 5)

- Партнер, УНТЦ та Інститут є сторонами Договору про Партнерський Проект
- Співробітник з патентів УНТЦ (за підтримки координаторів з проектів та менеджерів партнерської програми) є відповідальним за роботу з Інститутом та партнерами задля досягнення мети рівного розподілу ПІВ;
- Рівний розподіл міг би включати власність або ліцензії (виключні або невиключні, обмежені сферою застосування та/або територією)

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY



6

Справедливий розподіл ПІВ у партнерських проектах

- **Фактори, які необхідно врахувати у визначенні “справедливого та розумного” розподілу ПІВ**
 - Природа співробітництва
 - Внесок кожної з сторін, з попередніми результатами включно
 - Наміри, зобов'язання та можливість сторін захищати створені об'єкти інтелектуальної власності
 - Спосіб, яким сторони будуть комерціалізувати створені об'єкти інтелектуальної власності

Захист винаходів (Стаття 6)

- Зберігати лабораторні зошити
- Робити записи та звітувати про винаходи
- Оцінювати комерційний потенціал
- Відстежувати винаходи
- Комітет розгляду заяв на отримання патентів
- Заяви на отримання патентів
- Призначення та ліцензування винаходів
- Компенсація винахідникам

Записи та звітування про винаходи

- Вчений Інституту заповнює форму Запису винаходу (ЗВ) (Приклад А1)
- Інститут передає ЗВ до УНТЦ протягом 2 місяців з дати винаходу
- УНТЦ розсилає ЗВ усім сторонам-спонсорам
- Передача ЗВ до УНТЦ та спонсорів не оприлюднюється, що запобігає патентуванню, оскільки передача підпадає під договір про нерозголошення інформації

Записи та звітування про винаходи

Доречні частини ЗВ (Приклад А1)

- Ідентифікаційні номери
- Інформація про винахідника
- Сучасні та потенційні шляхи використання
- Існуючі документи, що описують винахід
- Передумови
- Детальний опис
- Дати концептуалізації та переходу до практики
- Випадки розповсюдження інформації про винахід за межами Інституту

Оцінка комерційного потенціалу

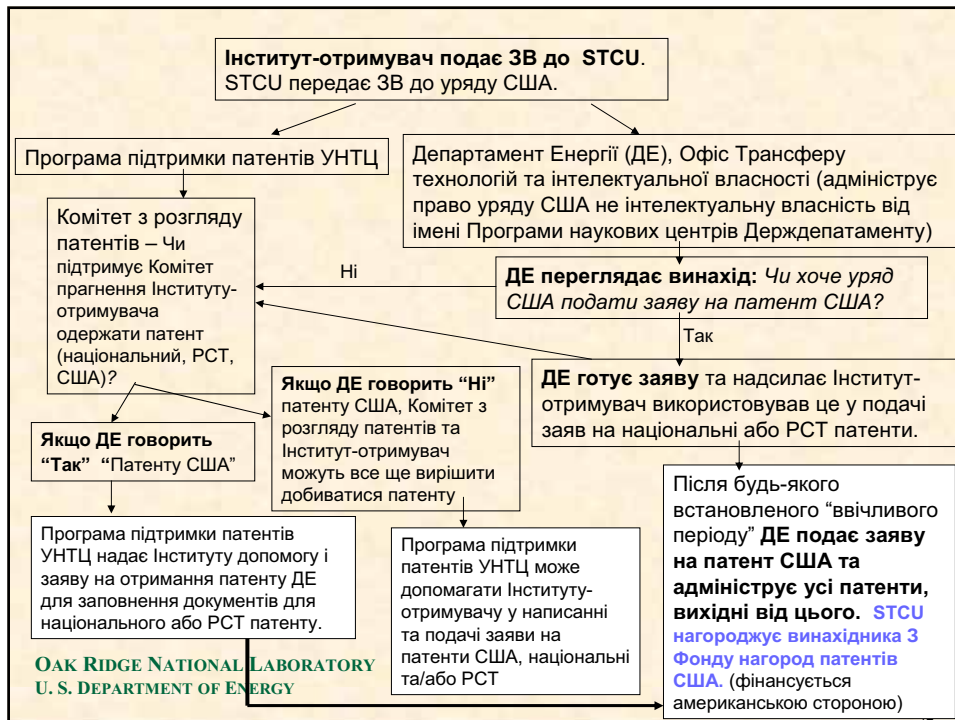
Процес отримання у рамках проектів, фінансованих США (див.Діаграму)

- Уряд США оцінить комерційний потенціал винаходу
- Уряд США матиме підготовлені заяви на патенти для тих винаходів, які захоче захистити
 - Сума на подання заяви покриваються коштом уряду США
 - Заяви на патенти забезпечують хороше покриття
- Інститутам будуть надані копії заяв на отримання патентів, підготовлені для уряду США, які потім можна подати у своїх рідних країнах

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY



11



Заяви на отримання патентів

- **Інститут повинен подати заяву у країні, де здійснено винахід, протягом одного року з моменту надсилання ЗВ до УНТЦ**
 - Копія заяви про патент, надісланої до УНТЦ
 - Спеціаліст з патентів надсилає копію заяви на отримання патенту до спонсора
- **Інститут повинен бути відповідальним при подачі заяв на отримання патентів у інших країнах у визначених часових рамках. У іншому випадку потенційні права на отримання патенту будуть втрачені**

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY



13

Призначення та ліцензування винаходів

- **Спонсор отримав винахід у власність на своїй території за призначенням (Приклад А6)**
 - Підготовлено спеціалістом з патентів УНТЦ
 - Підписане Інститутом
- **Сторони УНТЦ та УНТЦ отримали невиключні, некомерційні ліцензії (Приклад А7)**
 - Підготовлені спеціалістом з патентів УНТЦ
 - Підписані Інститутом
- **Невиключні, комерційні ліцензії сторони, що не надавали фінансування, отримуються шляхом переговорів між Інститутом та цією стороною**

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY



14

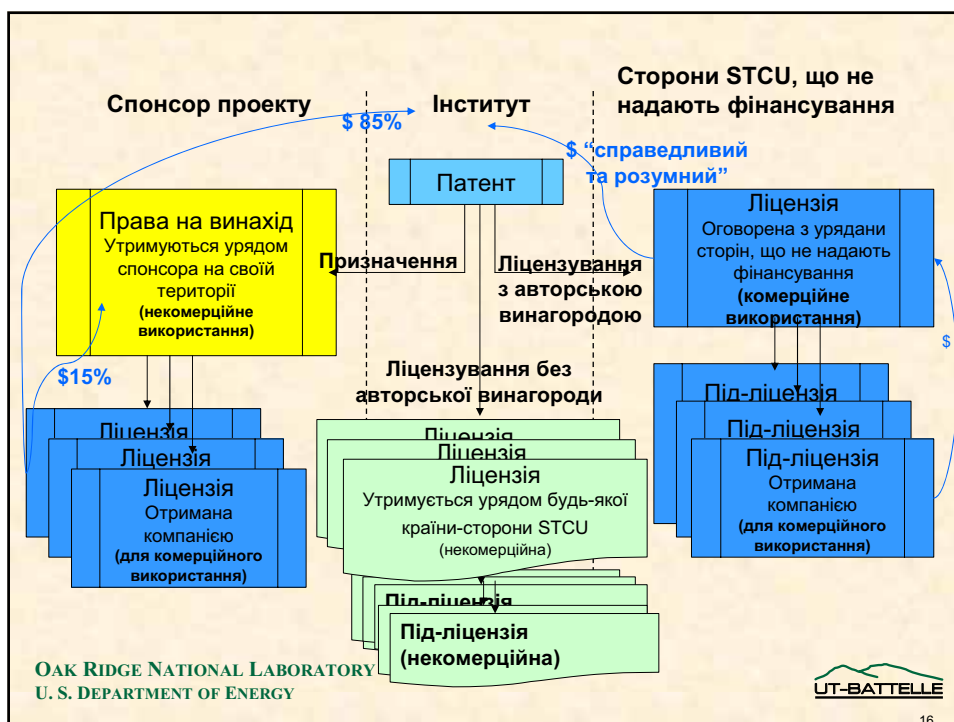
Винагорода винахідникам

- Винахідники мають право на “відповідну винагороду” від спонсора за їх права на винахід
 - США платитиме винахідникам до \$500 коли США вирішить подати заявку на патент на своїй території
- Винахідники та автори отримують принаймі 15% авторської винагороди від ліцензування інтелектуальної власності, яку вони створили

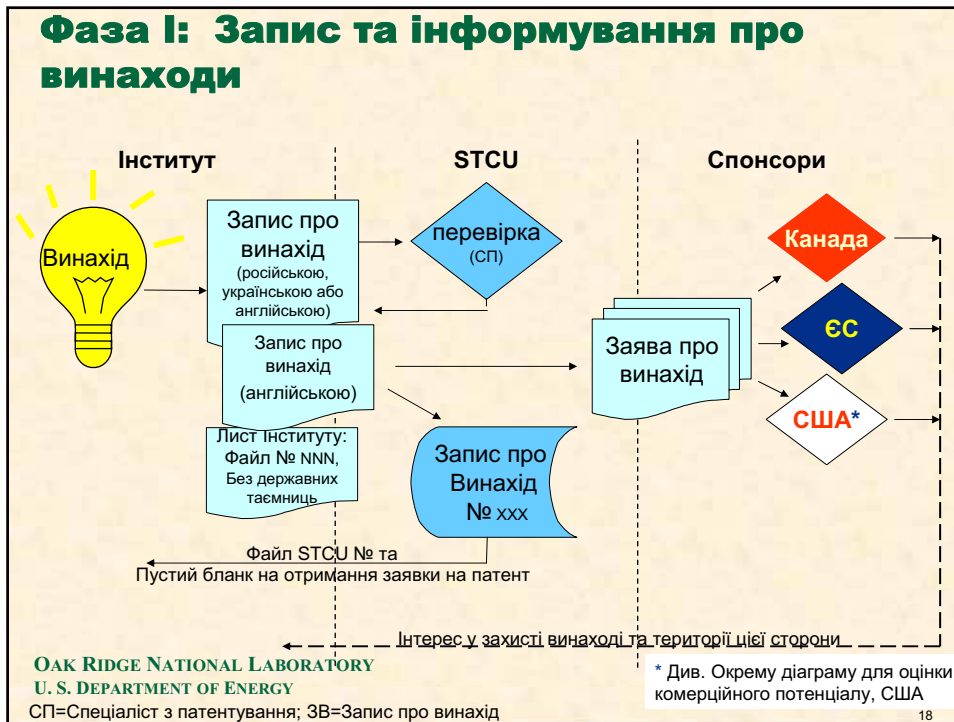
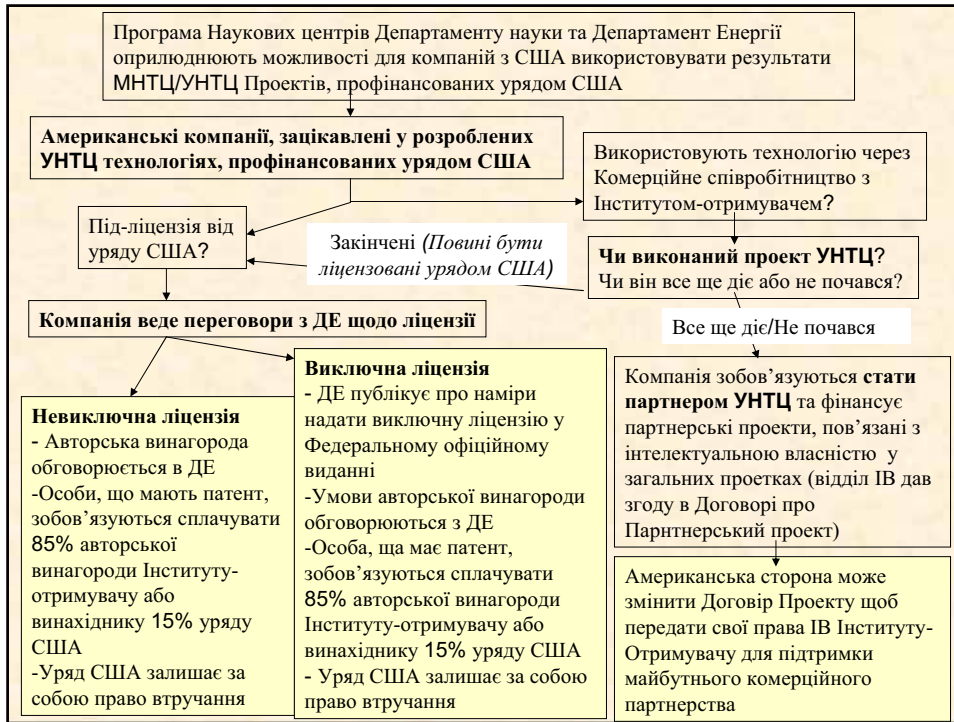
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
U. S. DEPARTMENT OF ENERGY



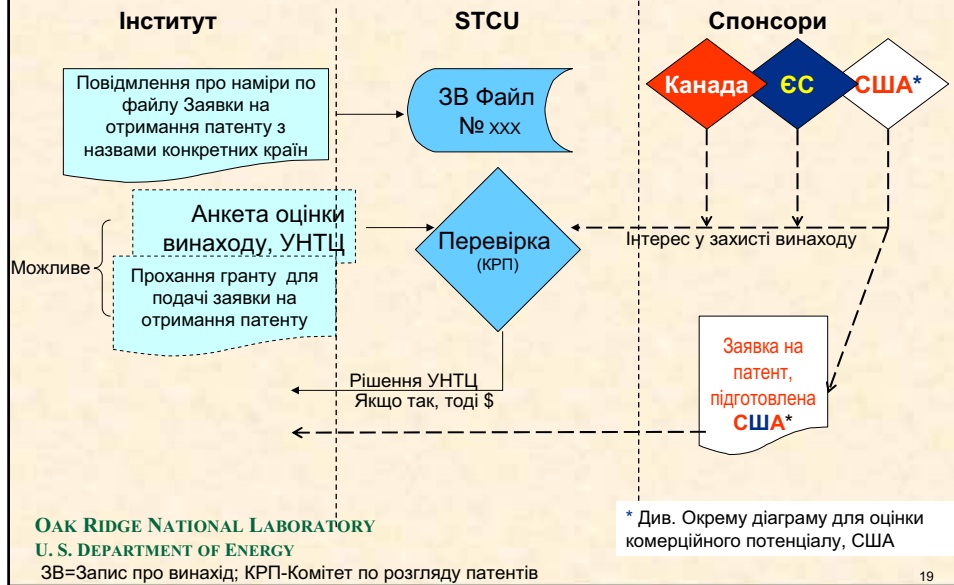
15



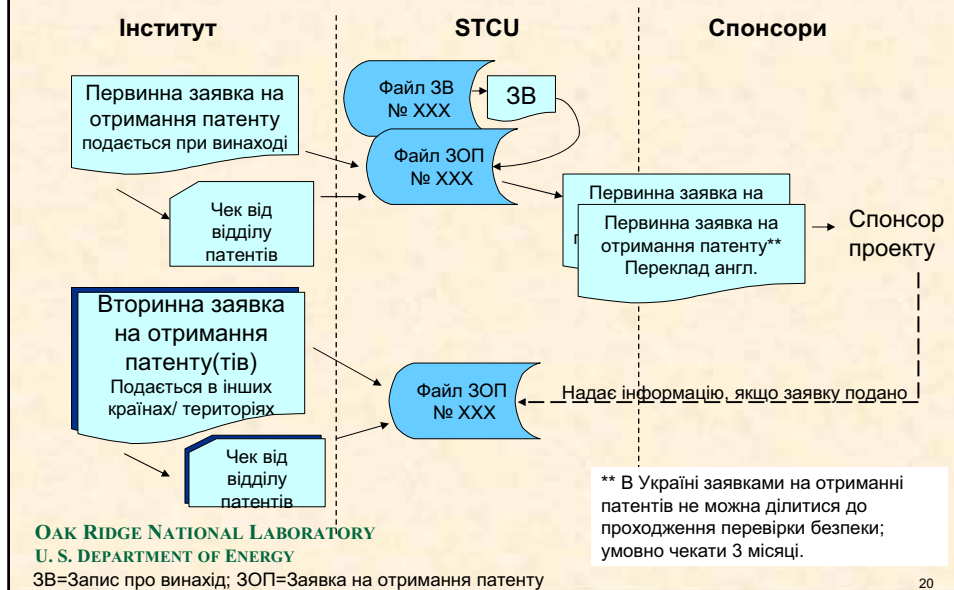
16



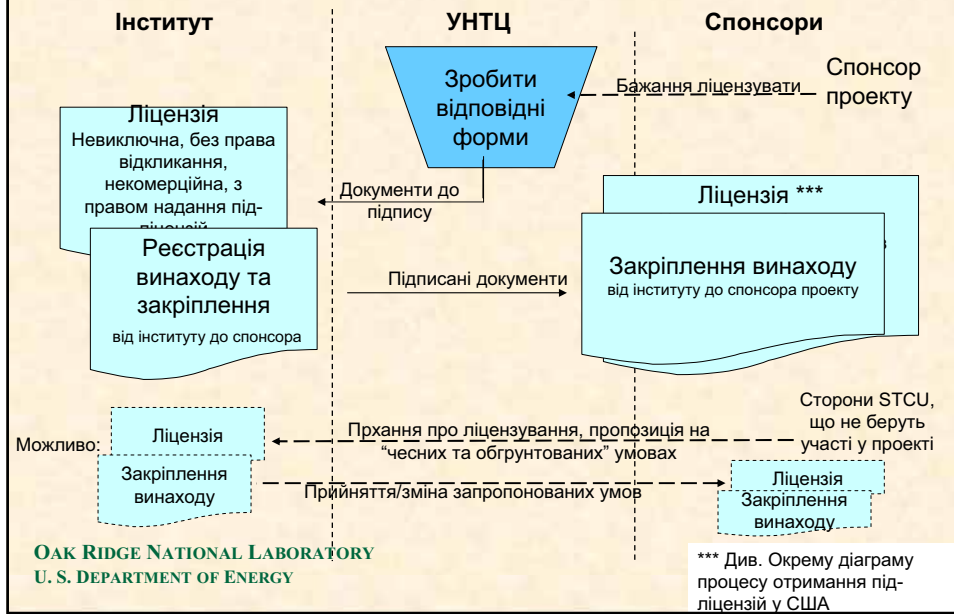
Фаза II: Відслідковування винаходів



Фаза III: Заявка на патент



Фаза IV: Закріплення та ліцензування винаходів





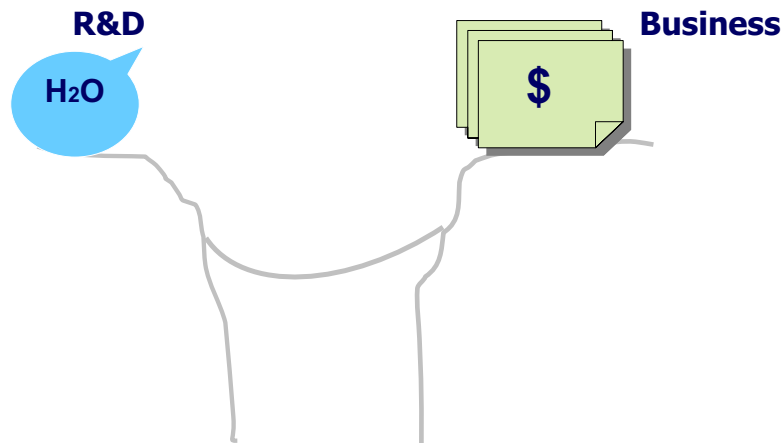
SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

Стратегія патентування і комерціалізація результатів наукових розробок

Слободянюк Олександр Валентинович
патентний повірений



A Bridge between R&D and Business



14 березня 2006 р.
© О. Слободянюк, 2006

СТРАТЕГІЯ ПАТЕНТУВАННЯ І
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
РОЗРОБОК

1

Володіння правами ІВ зменшує ризики сторін

Для Розробника ризик втратити права на
свій винахід (розробку)

Для Бізнесмена ризики:

- втратити гроші, якщо конкуренти виявляться спритнішими у просуванні розробки на ринок
- втратити гроші, якщо хтось третій прийде з патентом на цю розробку і заборонить робити цей бізнес

14 березня 2006 р.
© О. Слободянюк, 2006

СТРАТЕГІЯ ПАТЕНТУВАННЯ І
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
РОЗРОБОК

2

Міф: Володіння патентом гарантує його власнику монополію на ринку

Не слід перебільшувати можливості патенту щодо встановлення монополії на ринку. Треба бути свідомим того, що акт патентування – це розкриття суті винаходу. Тому необхідно обирати між правом на обмежен (в часі і просторі) монополію і зберіганням суті винаходу в секреті. Треба бути певним, що ви знайдете засоби і кошти, щоб згадане право на монополію реалізувати і захистити, особливо на зарубіжних ринках.

Міф: Патент надає право його власнику використовувати свій винахід на власний розсуд

Це неправда.

Єдине безумовне право, яке впливає з патенту – це забронювати іншим особам використовувати, продавати, пропонувати до продажу тощо...

Міф: Патент повинен бути отриманий за всяку ціну!

Якщо обсяг правової охорони який може надати патент незначний, або в процесі експертизи заявки він суттєво зменшився, то такий патент мало що дасть для успіху комерціалізації

Міф: Якщо патент на винахід видано в одній країні, то

аналогічні патенти обов'язково повинні бути видані в інших країнах, де подані заявки

Це не так: незважаючи на роботу з гармонізації законодавств різних країн часто підход залишаються різними.

Наприклад, США: право першого винахідника, вимоги щодо новизни тощо

Міф: Я маю чудову ідею і хочу її запатентувати...

Sorry, ідею запатентувати не можна.

Можна запатентувати лише тілення ідеї в матеріальній формі продукту або способу

Продукт: пристрій, речовина, штам...

Спосіб: спосіб виробництва, застосування тощо

Забобон: Американський патент – самий сильний патент, його визнають (!) в усьому світі.

Можливо й визнають, якщо його існування підтвержується документально, але діє він лише на території США.

Якщо Ви не збираєтесь там робити бізнес, то він Ва не потрібен.

Забобон: Український патент нічого не вартий з точки зору комерціалізації винаходу

Вартий.

1. Він надає монополію в Україні
2. Його існування перешкоджає отриманню патенту (тобто легальної) монополії на той самий винахід в усіх інших країнах.

Це зменшує ризик бізнесу.

Міф: Можна отримати міжнародний патент.

Міжнародного (всесвітнього патенту) не існує.

Існують регіональні патенти: європейський, євразійський і два африканські (англомовний і франкомовний)

Можна подати міжнародну заявку відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ)

Дуже шкідливий міф: Спочатку подамо заявку на патент України – якщо видадуть, то тоді будемо патентувати в РФ, США, ...

Абсолютно програшна стратегія: після отримання патенту України (або будь якої іншої країни) подання заявок на цей самий винахід не має сенсу.

Як треба патентувати в РФ, США, ...

Заявки на патенти РФ, США ... або міжнародну заявку треба подати **не пізніше 12 місяців** з дати подання заявки в Україні (це забезпечує збереження пріоритету за датою подання заявки в Україні)

або принаймні до дати публікації цієї заявки в бюлетені "Промислова власність" (звичайно не пізніше 18 місяців)

Міф: До дати подачі заявки

ми доповідали результати нашої розробки на конференції, доповіді опубліковано у збірнику. Але конференція була невелика, для вузького кола...
Експертиза не знайде цих публікацій...
Велика ймовірність що знайде... Інтернет, самі розумієте.

А ваші конкуренти точно знайдуть, бо знають і Вас і знають де шукати!

Міф: Обсяг правової охорони тим, більший, чим більше ми напишемо нових ознак у формулі після слів "відрізняється тим, що" ...

Насправді:

- Обсяг правової охорони V визначається всією сукупністю ознак наведених у незалежному пункті формули винаходу, причому $V=1/N$, де N – кількість ознак.

Більше ознак- менше обсяг!!!

Послідовність дій при патентування результатів виконання проектів НТЦУ як передумова їх успішної комерціалізації

- Усвідомлення наявності патентоспроможних об'єктів у результатах, отриманих при виконанні проекту
- Подання первинної заявки на патент України до Укрпатенту

Це своєрідний депозит, що захищає винахідників від можливої втрати прав внаслідок несанкціонованого витоку інформації про суть винаходу

Послідовність дій при патентування результатів виконання проектів НТЦУ як передумова ... *(продовження)*

- **Подання повідомлення до НТЦУ про те, що Ви отримали патентоспроможні результати і зробили перший необхідний крок для захисту своїх прав, прав НТЦУ і прав країн-грантодавців.**

У цьому повідомленні Ви можете викласти Ваше бачення перспектив комерціалізації Вашої розробки із врахуванням можливості отримання патентного захисту в будь-якій країні світу за національною процедурою чи за процедурою РСТ з пріоритетом **ВЖЕ ПОДАНОЇ в Україні заявки**

Послідовність дій при патентування
результатів виконання проектів НТЦУ як
передумова ... *(продовження)*

- Отже, всі зацікавлені сторони мають майже 12 місяців для з'ясування свого інтересу до патентування Вашої розробки в інших країнах.
Принципова можливість отримати **worldwide patent protection** стовідсотково забезпечена заявкою на патент України, поданою Вами до Укрпатенту.

Послідовність дій при патентування
результатів виконання проектів НТЦУ як
передумова ... *(продовження)*

- Подання заявок за процедурою РСТ або за національною процедурою в інтересах і за фінансової підтримки зацікавлених сторін.
- Участь в організації виробництва і продажів продукції за винаходом або передача прав на використання патентів або прав на одержання патентів за поданими Вами заявками.

Державні збори і мито, які необхідно сплатити за отримання патенту України на винахід (для фізичних осіб)

- За подання заявки – **25 грн**
- За експертизу – 200 грн
- За видачу – 17 грн
- За публікацію про видачу патенту порядку 50 грн (залежить від обсягу заявки)



Ефективне управління інтелектуальною власністю: досвід країн колишнього Радянського Союзу

Мельник-Мельников Петро Георгійович
провідний спеціаліст УНТЦ



Коммерциализация технологий

- это взаимовыгодные действия всех участников процесса создания рыночного продукта из объектов интеллектуальной собственности (ИС) с целью получения прибыли

Идея	НИОКР, прототип	продукт
"X"	10 "X"	100 "X"
Источники финансирования		
Бюджет, гранты, промышленность	Долина смерти (valley of death)	Венчурный капитал, банки, фондовый рынок



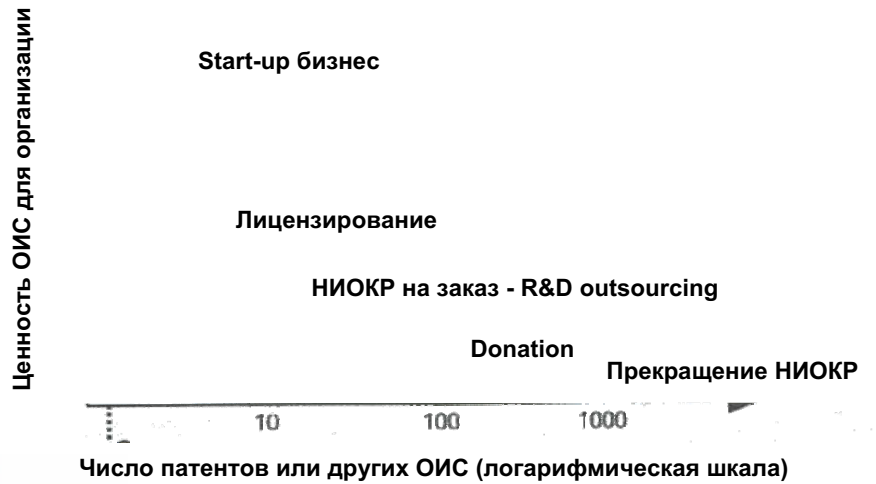
Статистика процесса коммерциализации

- для 2 новых технически осуществимых решений, необходимо в среднем не менее 11 новых научных идей;
- из 49 технически осуществимых решений до стадии регистрации патента доходит в среднем лишь 4;
- в производство внедряется лишь 1 из 8 запатентованных изобретений;
- требуемый коммерческий результат после выведения на рынок достигается в среднем лишь для одного из 5 внедренных изобретений

В. Горбулин – Зеркало недели, 2005



Распределение большого портфеля ОИС (Sam Khoury at all, 2001)



SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

Специфика СНГ

Платежеспособный спрос в СНГ на результаты НИОКР значительно ниже предложения. Как следствие, необходимость поиска потенциальных заказчиков (партнеров) на западе

Конкурентные преимущества ученых СНГ

- Высокая квалификация и креативность при значительно меньшей стоимости труда ученых

Недостатки

- При самостоятельном выходе на мировые рынки риски возрастают многократно
- Языковые, культурные барьеры осложняют ситуацию
- Отсутствие источников финансирования



SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

Цели аудита технологий

- Выявить новые технологии с коммерческим потенциалом
- Определить наиболее подходящие пути коммерциализации отобранных технологий
- Найти дополнительные источники финансирования от использования исследовательской деятельности, оборудования, знаний и квалификации



Критерии при экспертизе (оценке) ОИС

<p><u>Юридические аспекты</u></p> <p>Патент или ноу-хау ? Другое? Сила патента ? Легко ли его обойти ?</p>	<p><u>Рынок</u></p> <p>Новый или существующий ? Hi-tech или нет ? В какой отрасли промышленности ? Регулируемый государством ?</p>	<p><u>Риски</u></p> <p>Технические сложности Сложности производства Барьеры входа на рынок Будущие риски</p> <p>Экономические, политические регулятивные</p>
<p><u>Продукт/технология</u></p> <p>Уникальность, новизна Стадия разработки Ожидаемый экономический эффект Длительность жизненного цикла продукта/технологии ROI – окупаемость инвестиции</p>	<p><u>Пути коммерциализации</u></p> <p>Собственное производство, start-up или лицензирование ? трансфер ноу-хау ? Другое ?</p>	<p><u>Менеджмент</u></p> <p>Имя и репутация Успехи в прошлом Связи и контакты Маркетинг и продажи Доступ к источникам финансирования</p>



Варианты использования результатов ИС

Снижение издержек	Уменьшение финансирования малоперспективных разработок или их прекращение
Передача ИС (donation)	Бесплатная передача малоодоходных ОИС заинтересованной стороне
НИОКР на заказ (Outsourcing R&D)	Выполнение НИОКР по запросам промышленности
Лицензирование	Передача ОИС по лицензионному соглашению с финансовым вознаграждением в виде паушального платежа и/или роялти
Совместное предприятие	Создание совместного бизнеса с западной компанией
Новое предприятие (Start-up)	Создание нового предприятия (как правило акционированного) с целью привлечения венчурных инвестиций



Создание START-UP или лицензирование ?

- Лицензирование как правило предпочтительнее если у вас эволюционное улучшение существующего продукта/технологии
- Создание Start-UP – имеет смысл если Вы разработали абсолютно новый продукт/технология и рынок для него не менее \$ 100 млн.



Лицензирование

- **Достоинства**
 1. Формирование долгосрочных партнерских отношений
 2. Обычно с лицензированием связаны весьма малые финансовые риски
 3. Нет необходимости прерывать на время научную деятельность
 4. Регулярные доходы

- **Недостатки**
 1. Как правило доходы от лицензирования гораздо ниже чем от создания Start-up компании
 2. Необходима осторожность при выборе лицензиата (который хочет и в состоянии эксплуатировать вашу ИС)
 3. Юридические издержки при патентовании и лицензировании (особенно за рубежом) могут быть высокими



Некоторые специфические проблемы лицензирования

- Патентные расходы растут, а продажи продукта все откладываются
- Подходят к концу сроки заявки РСТ, а лицензионного соглашения все нет
- Конкуренты оспаривают законность патента
- Стоимость технической поддержки превышает ожидаемую
- Лицензиат по тем или иным причинам не использует вашу технологию
- Лицензиат занижает объемы продаж
- Сложно обнаружить копирование вашей технологии на рынке
- Нет средств для обращения в суд при нарушении ваших прав



Модель Стэнфордского Университета, Palo Alto, CA, США

- OTL – Офис лицензирования технологий (доход от лицензий в 2002 составил \$ 50 млн.) в своей работе сначала ищет потенциального лицензиата (иногда даже подписывает лицензионное соглашение) и только потом с ним принимает решение патентовать или нет
- **Патентование является подчиненной частью стратегии лицензирования в OTL**
- Доходы от лицензии распределяются так
 1. OTL -15%
 2. 85% - распределяются между изобретателем, кафедрой и факультетом



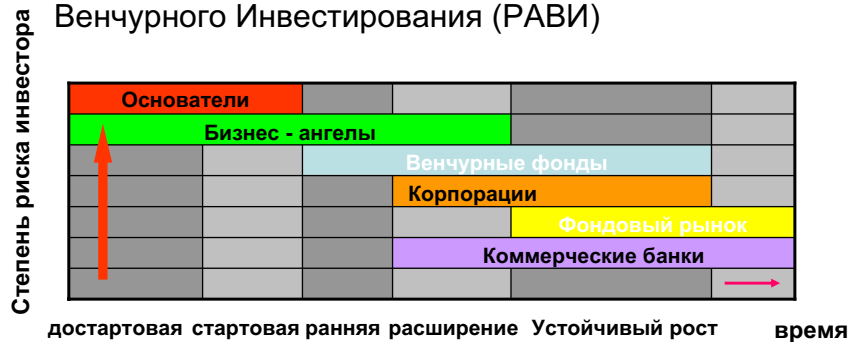
Start-up бизнес

- **Достоинства**
 1. В случае успеха прибыли могут быть очень высокими
 2. Создание своего бизнеса может быть весьма увлекательным и многообещающим
- **Недостатки**
 1. Риск неудачи весьма высоки (8-9 из 10 банкротятся)
 2. Финансовые потери могут быть значительными
 3. Часто требуется привлечение профессиональных бизнес-менеджеров
 4. Часто возникают трудности с привлечением инвестиций



Источники финансирования

Основные инвесторы на разных стадиях развития компании по данным Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ)



Венчурные капиталисты:

- Предоставляют финансирование (на 3-5-8 лет) и опыт коммерциализации в обмен на часть уставного капитала компании – “smart money”
- Предпочитают инвестировать на более поздних стадиях для снижения рисков;
- Как правило не желают инвестировать на условиях миноритарного пакета акций;
- Большинство хочет как минимум блокирующий пакет акций;
- Не интересуются небольшими стабильно работающими компаниями («свечной заводик»)



Венчурный инвестор ждет от ученого-предпринимателя:

- Детальный бизнес-план и защищенную ИС
- Доходность инновации не менее 40-50% годовых;
- Появление первых продаж не позднее чем через год;
- Объем инвестирования не менее \$ 1-5 млн.
- Стратегию «выхода» для инвестора через 3-5 лет (продажа компании или IPO – публичное размещение акций компании на бирже)
- Команду менеджеров у которой есть успехи коммерциализации в прошлом;



Проблемы для ученых СНГ

- Почти полное отсутствие Венчурных Капиталистов (ВК) и бизнес-ангелов в странах-реципиентах УНТЦ
- Отсутствие «посевных» (seed funds) фондов с государственным финансированием и покрывающих нишу от \$ 25 тыс. до \$ 1млн.) (SITRA –Finland, Rainbow Seed Fund – UK, YOZMA – Israel)
- Тенденция ВК финансировать локально



Реалии Украины

- Украинская ассоциация бизнес-инкубаторов и инновационных центров www.novekolo.info
- Украинская Государственная Инновационная компания (бывш. Инновационный фонд)
- Технопарки (КПИ, институты Патона, Монокристаллов, полупроводников и др.)
- Техинвест – украинская венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в hi-tech сектор <http://www.techinvest.com.ua/>



Совместное предприятие

- **Преимущества**
 1. Сочетание активов западной компании и привнесенной Вами ИС повышает шансы на успех
 2. Финансовые расходы распределяются между Партнерами в совместном предприятии
 3. Использование существующих помещений у Партнеров может уменьшить расходы
- **Недостатки**
 1. Прибыли должны распределяться между Партнерами
 2. Долгосрочные интересы партнеров могут не совпадать
 3. Возможны нестыковки различных корпоративных культур в компаниях
 4. Процесс принятия решений может затягиваться



Технологические брокеры

- Технологические брокеры профессионально занимаются поиском и коммерциализацией перспективных технологий. Они сами выработают стратегию для вас и будут финансово участвовать в процессе коммерциализации в обмен за определенную долю будущих прибылей
- Классический пример компании-технологического брокера – **British Technology Group (BTG)**
www.btgplc.com
- В России это, например, ТЕХНОКОНСАЛТ
www.technoconsult.ru
- ТЕХНОКОНСАЛТ осуществляет продвижение российских технологий на местном и зарубежных рынках, а также проводит поиск российских разработок в соответствии с запросами российских и зарубежных партнеров и заказчиков.



Дополнительные возможности для генерирования доходов

- Подача НИОКР проектов на конкурс CRDF, STCU, EU FP6, CRDF, и т.д
- НИОКР на заказ – Партнерские проекты УНТЦ
- Участие в национальных конкурсах и программах
- Выпуск монографий и статей
- Консультационная и сертификационная деятельность
- Сдача в аренду лабораторного оборудования
- Подготовка и чтение новых курсов лекций
- Участие в программах обмена TEMPUS, ERASMUS, Fullbright, E. Muskie и т.д.



Заключение

- НИОКР по заказу (R&D outsourcing) подходит всем ученым, работающим с УНТЦ и идеально укладывается в схему Партнерских проектов УНТЦ
- Партнерство с западной компанией существенно облегчает выход на новые рынки
- В поиске западных партнеров нужно умело сочетать “technology push” и “market pull” подходы



Некоторые полезные контакты

- **УНТЦ** – www.stcu.int (+ external links)
 - **USIC** – коалиция промышленников США (IPP Program) www.usic.net
 - **US Small Business Administration** www.sba.gov
 - **Western NIS Enterprise Fund** – г. Киев
<http://www.wnisefk.com/> – западный инвестиционный фонд для Украины и Молдовы (к сожалению до последнего времени мало обращал внимания на инвестирование в hi-tech сектор)
- <http://www.rvca.ru/rus/>
- **Европейская ассоциация Венчурного Инвестирования**
www.evca.com



Некоторые полезные контакты

- **5-ый конкурс инноваций** www.inno.ru
- **Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования (РАВИ)** – www.rvca.ru
- **Национальный информационный центр 6-ой европейской рамочной программы**
<http://www.fp6-nip.kiev.ua/>
- **Innovation Relay Network** <http://irc.cordis.lu/>
- **ProTon – Public Research Organizations Transfer Offices Network** www.protoneurope.org
- **Российская сеть трансфера технологий**
www.rttm.ru





SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

Програма підтримки патентування для учасників проектів УНТЦ

Заложенков Олег Олександрович
спеціаліст із патентів УНТЦ



Нормативные и правовые акты

1. **Международные договоры и соглашения в сфере интеллектуальной собственности.** (Парижская конвенция об охране промышленной собственности; Договор о патентной кооперации ит.д)
2. **Общее законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности.** (Конституция Украины; Гражданский кодекс Украины ит.д)
3. **Специальное законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности.** (ЗУ "Про охрану прав на изобретения и полезные модели"; "Про охрану прав на промышленные образцы" ит.д)
4. **Стандарты в сфере интеллектуальной собственности.** (Стандарты Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС); Государственные стандарты Украины (ГСТУ))
5. **Документы УНТЦ** (соглашение о создании УНТЦ; устав УНТЦ)

Распределение прав на ИС, которая получена в результате выполнения регулярного проекта УНТЦ

Территория	Право		
	Исполнитель	Финансирующая сторона	Не финансирующая сторона
Исполнитель	Все права	Нет	Нет
Финансирующая сторона	Нет (но ФС должна договориться с авторами о справедливом вознаграждении)	Все права (но ФС должна договориться с авторами о справедливом вознаграждении)	Нет
Не финансирующая сторона	По запросу ФС и не ФС предоставляет не исключит. лицензию	Не исключительная лицензия	Не исключительная лицензия
Не сторона УНТЦ	Все права	Нет	Нет

Права автора на результаты, полученные в результате выполнения регулярного проекта УНТЦ

1. Лица, названные как авторы, получают не менее 15 процентов от любых лицензионных платежей, поступающих исполняющему юридическому лицу.
2. На всех получающих широкое распространение экземплярах авторской работы, являющейся результатом сотрудничества по проекту, указываются фамилии авторов работы, если какой-либо автор однозначно не отказывается быть поименованным.

Права Центра на результаты, полученные в результате выполнения регулярного проекта УНТЦ

Неисключительная, безотзывная лицензия на условиях передачи для некоммерческих целей (с правом сублицензирования) предоставляется Центру и каждой Стороне (или назначенному ею лицу) для территории каждой Стороны, где осуществляется охрана интеллектуальной собственности. По запросу Стороны обмениваются информацией о лицензиях и сублицензиях, предоставленных в соответствии с положениями данного пункта

Распределение имущественных прав на ИС, которая получена в результате выполнения партнерского проекта УНТЦ

Территория	Право		
	Исполнитель	Финансирующая сторона	Не финансирующая сторона
Исполнитель	Переговоры	Переговоры	Переговоры
Финансирующая сторона	Переговоры	Переговоры	Переговоры
Не финансирующая сторона	Переговоры	Переговоры	Переговоры
Не сторона УНТЦ	Переговоры	Переговоры	Переговоры

Форма заявки на поддержку патентования (1-ая страница)

1. Номер проекта УНТЦ
2. Руководитель проекта
3. Название проекта
4. Название изобретения
5. Авторы
6. Заявители
7. Страны патентования
8. Тип заявки (национальная заявка или РСТ заявка)
9. Бюджет
10. Подпись руководителя проекта
11. Подпись директора Института + печать

Описание бюджета

1. Государственная пошлина. (пошлина за подачу заявки, пошлина за проведение экспертизы по существу ит.д)
2. Услуги патентного поверенного:
 - изучение литературы и материалов, представленных автором
 - поиск аналогов
 - анализ существенных признаков аналогов изобретения и выбор прототипа
 - подготовка формулы изобретения и обсуждение их с автором
 - корректировка формулы и подготовка описания изобретения
 - согласование описания с Доверителем и корректировка описания
 - подача заявки в патентное ведомство

Форма заявки на поддержку патентования (2-ая страница)

- Маркетинговая и лицензионная стратегия
- Техническая область и сфера применения
- Является ли это изобретение революционным или есть усовершенствование известного устройства или способа?
- Укажите известные аналоги и прототипы.
- Категория объекта патентования (устройство, способ, вещество, штамм, применение по новому назначению, конструктивное решение)

Маркетинговая и лицензионная стратегия

Предварительное описание потенциального рынка, где объект охраны может принести выручку:

- В каких конечных продуктах (товарах / услугах) объект охраны будет использоваться?
- Что внесет объект охраны в формирование потребительских свойств конечного продукта?
- Какую потребность объект охраны будет удовлетворять?
- В чем преимущества конечного продукта с использованием объекта охраны по сравнению с имеющимися продуктами?
- Каков ориентировочный объем рынка конечного продукта?
- Кто основные игроки на рынке конечного продукта?
- Кто основные игроки, заинтересованные в использовании объекта охраны?

Маркетинговая и лицензионная стратегия

Предполагаемые способы получения вознаграждения от использования объекта охраны (отметьте одну или несколько позиций):

- Развитие собственного производства с использованием объекта охраны
- Внедрение объекта охраны на существующем собственном производстве
- Продажа прав на владение (в своей стране / в других странах)
- Передача технологии, включающей объект охраны (в своей стране / в других странах)
- Продажа лицензий (в своей стране / в других странах)
- Получение контракта на выполнение работ, предполагающих владение объектом охраны
- Блокирование рынка от аналогичных объектов на выбранной территории

Маркетинговая и лицензионная стратегия

Потенциальные партнеры по коммерциализации объекта охраны (название, страна, роль):

- производитель конечного продукта
- производитель промежуточного продукта
- посредник в производстве
- посредник в передаче технологии
- другие

Маркетинговая и лицензионная стратегия

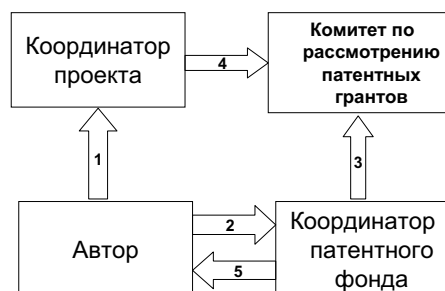
Общий подход к коммерциализации объекта охраны:

Краткое обобщенное описание процессов, планируемых для реализации коммерческого использования объекта охраны от настоящего момента до получения выручки (что, кем, как и когда планируется предпринять)

Возможности воздействовать на потенциальные нарушения прав интеллектуальной собственности:

- Каким образом планируется выявлять возможные нарушения прав собственности на объект охраны на территориях стран патентования?
- Какие действия предполагаются в случае установления нарушения прав?
- Каковы организационные и финансовые возможности выявления нарушений и борьбы с ними?

Схема рассмотрения патентного гранта



1. Автор уведомляет координатора проекта о создании ИС.
2. Автор заполненную форму на патентный грант передает координатору патентного фонда.
3. Координатор патентного фонда представляет на рассмотрение комитета патентный грант.
4. Координатор проекта представляет информацию о том, что ИС получена в результате выполнения проекта.
5. Координатор патентного фонда извещает автора о решении патентного комитета.

Критерии для принятия положительного решения по патентному гранту

Положительное решение о выделении средств на финансовую поддержку патентования будет приниматься по заявкам, в которых убедительно показано, что владелец интеллектуальной собственности:

- установил ее коммерческую ценность
- имеет намерение для получения дохода от ее использования
- приложил соответствующие усилия для изучения возможностей получения дохода от ее использования
- обоснованно выбрал патентную форму ее охраны.

Полезные ссылки

Государственный департамент интеллектуальной собственности.
(www.sdip.gov.ua)

Украинский институт промышленной собственности.
(www.ukrpatent.org)

Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг.
(www.ip-centr.kiev.ua)

Институт интеллектуальной собственности и права.
(www.iipl.ukrpatent.org)

Научно-практический журнал "Інтелектуальна власність"
(www.intelvlas.com.ua)

Федеральная служба РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) (www.fips.ru)

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
(www.wipo.int)