

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБОРОТОСПОСОБНЫХ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Под коммерциализацией здесь и далее имеется в виду введение в оборот с целью получения прибыли. Оборотоспособными объектами в сфере интеллектуальной собственности являются, во-первых, права на интеллектуальную собственность, во-вторых, материальные носители, в которых она выражена. Это вытекает из ст.129 (п.4) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которой результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (т.е. интеллектуальная собственность) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты или средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ.

Успешная коммерциализация вышеуказанных объектов в сфере интеллектуальной собственности предполагает проведение ряда работ, принимая во внимание, что правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации является одним из средств и этапов коммерциализации.

Поэтому инвентаризация самих результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), в том числе не обеспеченных правовой охраной, является одним из начальных этапов коммерциализации. С целью оценки целесообразности правовой охраны РИД и перспектив их внедрения необходимо проведение маркетинговых исследований, в результате чего необходимо выяснить потребность рынка и объем производства объектов с использованием РИД, необходимый для удовлетворения потребностей рынка.

После проведения маркетинговых исследований необходимо осуществить бизнес-планирование соответствующей инновационной деятельности, которое важно в первую очередь для инициатора освоения инновации, и во вторую очередь, в случае признания инновационного проекта перспективным, представить его лицу, могущему профинансировать проект, осуществить его кредитование или участвовать в его реализации в качестве инвестора.

Решение о коммерциализации прав на РИД или материальных носителей, в которых они выражены, определяет целесообразность и выбор оптимальной формы правовой охраны РИД, вводимых в инновационный процесс. Так, в частности, в случае охраны внешнего вида изделий возможен выбор между авторско-правовой и патентной формами охраны; если программы для ЭВМ являются объектом авторского права, технические решения, относящиеся к компьютерным программам, могут охраняться как изобретения или полезные модели; в определенных случаях может оказаться предпочтительной охрана в режиме ноу-хау.

Законодательство РФ предусматривает проведение работ по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности и их стоимостной оценке. В случаях приватизации, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов проведение инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности является обязательным. В остальных случаях она носит инициативный характер.

Для выбора партнера в инновационной деятельности инициатор проекта должен осуществить рекламу своего продукта в форме адресного коммерческого предложения, которое не должно раскрывать сущность РИД, если предполагается его патентование или

охрана в качестве ноу-хау. На этом этапе целесообразно воспользоваться результатами проведенных маркетинговых исследований.

Далее необходимо определить целесообразность патентования РИД за рубежом, которое может быть оправдано, в частности, в случаях экспорта изделий, содержащих соответствующие РИД; возможности заключения лицензионных соглашений с зарубежными партнерами; организации совместного с зарубежным партнером производства материального носителя, в котором выражен РИД, за рубежом; демонстрации изделий, содержащих РИД, на международных выставках за рубежом. Для оптимизации процедуры зарубежного патентования необходимо использовать преимущества, предоставляемые участием России в международных соглашениях по охране промышленной собственности (Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Договор о патентной кооперации, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему, Евразийская патентная конвенция и др.), возможностью получения европейского патента и т.д.

Особое значение придается оценке прав на РИД и средства индивидуализации. Следует обратить внимание на то, что оценка прав осуществляется на договорной основе и зависит от объема передаваемых прав (на основе договора отчуждения или лицензионного договора, договора коммерческой концессии и др.) с учетом срока передачи права, территории использования РИД или средства индивидуализации и других факторов. Платежи могут носить паушальный характер, по схеме роялти или быть комбинированными.

В зависимости от формы коммерциализации (прав на ИС или материальных носителей, в которых она выражена) могут быть избраны различные договорные конструкции.

Как показывает практика зарубежных инновационно активных предприятий, предпочтительным при прочих равных условиях является введение в оборот материальных носителей, в которых выражена интеллектуальная собственность, при своевременном обеспечении ее правовой охраны. В этом случае возможно использование таких договорных конструкций, как купля-продажа, поставка, мена, строительный подряд, лизинг и др.

Для закрепления и передачи прав на ИС используются такие договорные конструкции, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, как договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, опционное соглашение (предварительный договор), договор возмездного оказания услуг, договор коммерческой концессии, договор о совместной деятельности (простого товарищества), инвестиционный договор, договор о залоге исключительного права на РИД или средство индивидуализации и др.