

УДК 34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА НА ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВУЗА

И.А. Лагереv

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского

В статье рассматриваются основные юридические аспекты передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности (в первую очередь, объектов промышленной собственности) по лицензионному договору. Приведены рекомендации по подготовке и заключению лицензионного договора, позволяющие вузу снизить потенциальные риски.

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, высшее учебное заведение, лицензионный договор, коммерциализация.

Заключение лицензионного договора на передачу прав на результат интеллектуальной деятельности (РИД) является одним из основных способов коммерциализации научно-исследовательских разработок вуза.

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Эти вопросы регламентирует Гражданский Кодекс РФ [1].

По лицензионному договору могут переданы как исключительные, так и неисключительные права [1]. Теоретически вузу выгоднее передать неисключительные права, так как в этом случае вуз имеет возможность распоряжаться РИД даже после передачи права. Исключительное право можно передать только в случае соизмеримой величины вознаграждения (50...100% от годового объема, требуемого для обеспечения эффективности вуза по критерию «Научно-исследовательская деятельность»). На практике не более 3...5% от создаваемых в университете РИД имеют коммерческую ценность, т.е. могут быть переданы третьей стороне по лицензионному договору или использованы в качестве вклада в уставной капитал учреждаемого с участием университета предприятия. Это связано с тем, что сотрудники университета создают РИД не для коммерческого использования, а для защиты диссертации, выполнения отчетных показателей кафедры или факультета, самоутверждения [2].

Лицензионный договор, как правило, содержит информацию об ограничениях во времени, территории использования предмета лицензии, сферы применения предмета лицензии, когда он может найти применение в различных областях техники, круга разрешенных действий, объема производства продукции по лицензии

Лицензиар берёт на себя обязанности: гарантировать техническую осуществимость при условии соблюдения технических условий, качество произведенной продукции при соблюдении технологических инструкций, поддерживать в силе патент в течение всего срока действия договора. Лицензиат берёт на себя выполнение следующих обязанностей: своевременно выплачивать лицензионные платежи, осуществлять производство продукции по лицензии и её коммерческую реализацию, обеспечивать качество продукции по лицензии, соблюдать ограничения, вытекающие из условий соглашения [3].

Как правило, лицензионный договор состоит из следующих разделов [3]: определение терминов, предмет договора, техническая документация, усовершенствования и улучшения, гарантии и ответственность, техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии, платежи, сборы и налоги, информация и отчетность, обеспечение конфиденциаль-

ности, защита передаваемых прав, реклама, разрешение споров, срок действия договора, прочие условия, реквизиты сторон, подписи и печати сторон [3].

К лицензионному договору прилагаются: перечни патентов и представляемого специального оборудования; техническая документация; механические, технологические, технико-экономические и другие показатели продукции по лицензии, а также другие документы [3].

Общий алгоритм заключения лицензионного договора с вузом показан на рис. 1. Необходимость в этом может возникнуть, если специальное структурное подразделение вуза найдет организацию, желающую приобрести права на перспективный РИД, или такая организация сама выйдет на вуз, узнав о наличии перспективного РИД.

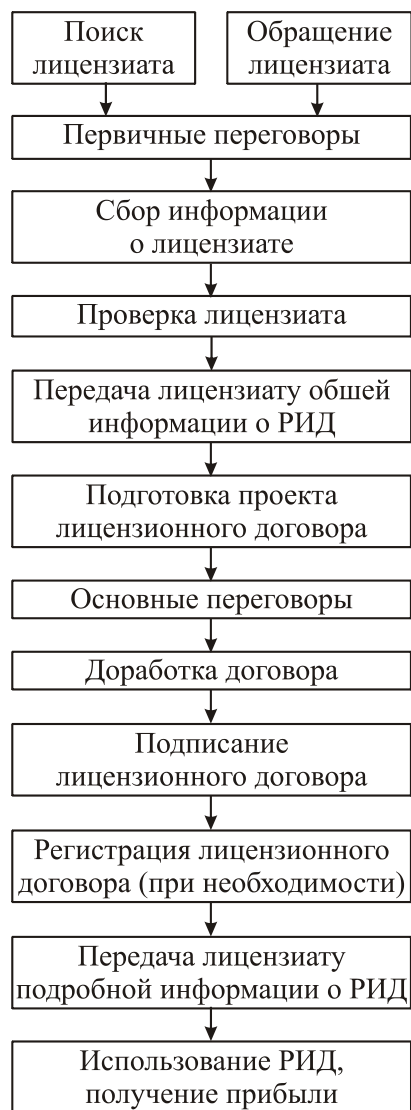


Рис. 1. Алгоритм заключения лицензионного договора

Следует отметить, что любая информация о лицензионном договоре с МИП (о заключении, расторжении, изменении условий) должна быть добавлена ответственным лицом университета в реестр уведомлений о создании ХО и ХП (сайт www.mip.extech.ru).

Статья 1368 ГК РФ допускает возможность регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца с использованием открытой лицензии. Следует избегать регистрации с использованием данного механизма РИД, правообладателем которых является университет. Так как в этом случае вуз потеряет возможность выбора лицензиата и установки необходимых требований к нему. Кроме того, указанный механизм позволяет сэкономить

Лицензионные договоры на объекты промышленной собственности должны пройти регистрацию в Роспатенте, что требует дополнительных операций и финансовых затрат. Поэтому не рекомендуется передача прав на них в рамках проектов, не несущих финансовой отдачи в течение ближайшего года (хотя бы покрытия затрат на регистрацию лицензионного договора). В этом случае целесообразно в отношении объекта режим ноу-хау, так лицензионный договор на ноу-хау не проходит регистрации в Роспатенте.

Так целесообразно поступать и при создании малых инновационных предприятий (МИП) при вузе [2]. Для этого существуют две причины: простота оформления документов, высокий риск дальнейшей ликвидации МИП через несколько лет или стогнации его деятельности; длительная процедура регистрации лицензионного договора, в результате которой могут быть нарушены сроки предоставления в Минобрнауки РФ уведомления о создании МИП (1 год с момента регистрации). Для внесения в уставный капитал МИП также подойдет передача прав на базу данных или программу для ЭВМ (регистрация в Роспатенте производится по желанию правообладателя) или топологию интегральных микросхем (если она не была ранее зарегистрирована в Роспатенте).

Право использования РИД должно вноситься в уставный капитал МИП на основании решения учредителей о создании юридического лица непосредственно после внесения записи о государственной регистрации МИП путем заключения между вузом и МИП лицензионного договора. Закон №273-ФЗ не определяет вид лицензионного договора, поэтому согласно ГК РФ лицензия может быть простая (неисключительная) и исключительная. Такой подход является разумной гарантией сохранения интеллектуальной собственности за вузами [4].

на патентных пошлинах, что в вузовских условиях косвенно указывает на коммерческую несостоятельность РИД.

Согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, при недостаточном использовании патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец возможно принудительно заставить правообладателя заключить лицензионный договор путем обращения в суд. Это достаточно актуально для вузовских патентов, которые, как правило мало используются. Об этом следует помнить при ведении ив вузе патентно-лицензионной работы.

Перед заключением лицензионного договора необходимо провести комплексную проверку лицензиата. Особенное внимание следует уделить проверке его юридической чистоты. В частности, необходимо проверить: существование организации (по данным ЕГРЮЛ); учредительные документы; соответствие реквизитов организации (юридических и почтовых адресов, банковских реквизитов, контактной информации), заявленным в лицензионном договоре; правомочность лица, подписывающего договор; отсутствие задолженностей, арестов имущества и т.д. При этом могут использоваться как официальные, так и неформальные источники информации (социальные сети, веб-сайты и т.п.).

Известны случаи, когда организации заключают с вузом лицензионные договоры на передачу РИД с целью выполнения условий получения государственной поддержки. Такая поддержка, как правило, выделяется в виде субсидии по итогам конкурсов грантов. Проблемная ситуация возникает тогда, когда грантополучатель не выполняет заявленных показателей экономической эффективности или расходует субсидию нецелевым образом [5]. Последнее ведет к возбуждению уголовного дела, следственные действия по которому могут также затронуть университет. Хотя с формальной точки зрения, вуз не несет ответственности за действия третьего лица, однако эта ситуация может негативно сказаться на его деловой репутации. Поэтому заключение лицензионных договоров с такими предпринимателями не целесообразно.

Необходимо также оценить финансовую стабильность организации, так как с этим напрямую связана возможность выплаты вознаграждения по лицензионному договору. Для этого необходимо оценить бухгалтерскую отчетность за последние 3 года по данным специализированных сайтов, например [6]. По возможности, следует получить рекомендации от нескольких деловых партнеров организации.

Обязательное выполнение этих процедур поможет повысить эффективность лицензионной деятельности и оградить вуз от негативных последствий.

Список литературы

1. Гражданский кодекс РФ: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ.
2. Лагереv И.А. Интеллектуальная собственность и патентно-лицензионная работа в вузе / И.А. Лагереv // Экономика. Социология. Право. – 2016. – №2. – С. 71-74.
3. Кудашов, В.И. Управление интеллектуальной собственностью: учебно-методическая разработка / В.И. Кудашов. – Минск: МИУ, 2005. – 15 с.
4. Малое инновационное предприятие шаг за шагом. – Режим доступа: <http://www.bstu.ru/research/innovations/mip>.
5. За полученный путем обмана грант брянский предприниматель ответит перед судом. – Режим доступа: <http://www.brprok.ru/news/6/in/2/0/6038>.
6. База данных «Контрагент». – Режим доступа: <https://www.k-agent.ru>.

Сведения об авторах

Лагереv Игорь Александрович – кандидат технических наук, магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», lagerev-bgu@yandex.ru.

UDK 34

LICENSE CONTRACT FOR THE UNIVERSITY INTELLECTUAL PROPERTY

I.A. Lagerev

Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky

The main legal aspects of the transfer of rights to results of intellectual activities (primarily of industrial property) with a license agreement are consideration in this article. Provides guidance on the preparation and conclusion of a license contract that allows the University to reduce potential risks.

Keywords: *intellectual property, university, license contract, commercialization.*

References

1. Grazhdanskiy kodeks RF: Federalniy zakon ot 30 noyabrya 1994 goga №51-FZ.
2. Lagerev I.A. Intellektualnaya sobstvennost i patentno-litsenzionnaya rabota v vuze / I.A. Lagerev // *Ekonomika. Sotsiologiya. Pravo.* – 2016. – №2. – P. 71-74.
3. Kudashov, V.I. Upravlenie intellektualnoy sobstvennostyu: uchebno-metodicheskaya razrabotka / V.I. Kudashov. – Minsk: MIU, 2005. – 15 p.
4. Small innovate corporation: step by step. – URL: <http://www.bstu.ru/research/innovations/mip>.
5. Za polucheniye putem obmana grant bryanskiy predprinimatel otvetit pered sudom. – URL: <http://www.brprok.ru/news/6/in/2/0/6038>.
6. Baza dannykh «Kontragent». – URL: <https://www.k-agent.ru>.

Author`s information

Lagerev I.A. – Candidate of Technical Sciences, graduate student of FSTBEI HE Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky, *lagerev-bgu@yandex.ru*.