



# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

практики распределения прав



# МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ



# Основные модели распределения прав

- ❖ ИС Заказчика + возможность предоставления лицензии Институту
- ❖ ИС Института + предоставление лицензии Заказчику
- ❖ Совместная ИС

# Принципы выбора модели

1. Важность **оценки РИД** проекта на предмет его коммерческой и (или) статусной привлекательности для Института (цель использования РИД в будущем)



# Выбор модели распределения прав

При выборе модели необходимо учитывать **оценку РИД** (цель использования):

1. Статус («патентный портфель»)

- ИС Института + исключительная лицензия Заказчику
- Совместная ИС

2. Использование РИД с целью получения дохода

- ИС Института + (неисключительная) лицензия Заказчику
- ИС Заказчика + безвозмездная лицензия Институту с возможностью получения дохода
- Совместная ИС (с выгодным распределением расходов на правовую охрану)

3. Использование РИД без цели получения дохода/статуса

- ИС Заказчика + безвозмездная лицензия Институту на использование в некоммерческих целях

# Принципы выбора модели

1. Важность **оценки РИД** проекта на предмет его коммерческой и (или) статусной привлекательности для Института (цель использования РИД в будущем)
2. Соблюдение **баланса интересов** Института, его работников и интересами заказчика



# Выбор модели распределения прав

При выборе модели необходимо соблюдать **баланс интересов**:

1. Институт не заинтересован в исключительном праве

- ИС Заказчика + безвозмездная лицензия Институту на условиях, интересных работнику Института
- Совместная ИС (при условии несения бремени всех расходов Заказчиком)

2. Институт и работник не заинтересованы в исключительном праве

- ИС Заказчика + возможна лицензия Институту на условиях, согласованных заказчиком

3. Институт и работник заинтересованы в исключительном праве

- ИС Института + лицензия заказчику
- Совместная ИС
- ИС Заказчика + лицензия Институту (как минимум, для использования в некоммерческих целях)

# Принципы выбора модели

1. Важность **оценки РИД** проекта на предмет его коммерческой и (или) статусной привлекательности для Института (цель использования РИД в будущем)
2. Соблюдение **баланса интересов** Института, его работников и интересами заказчика
3. **Учет вклада** каждой стороны в реализацию проекта (пилоты, совместные лаборатории)





# Выбор модели распределения прав

При выборе модели необходимо учитывать **вклад** каждой стороны в реализацию проекта:

## 1. Пилотные проекты

- ИС Института + лицензия Заказчику
- Совместная ИС

## 2. Лаборатории с совместным финансированием

- Совместная ИС
- ИС Заказчика + лицензия Институту с возможностью получения дохода
- ИС Института + лицензия Заказчику

## 3. Заказной НИР

- Совместная ИС
- ИС Заказчика + лицензия Институту (как минимум, для использования в некоммерческих целях)

От идеи до реализации...



# Про аргументацию

## 1. Действующий ЛНА об интеллектуальной собственности

При отсылке к ЛНА Института, обязывающего обеспечить переход ИП к Институту или, как минимум, обеспечить предоставление права использования в ходе переговоров с заказчиком :

- о предоставлении лицензии - процент отказов со стороны Заказчика резко снизился
- о совместной ИС – играл роль дополнительного аргумента

# Про аргументацию

## 2. Фокус на пользу для Заказчика

Совместная ИС:

- стоимость разработки для Заказчика ниже при такой МРП (особенно пилотные проекты, совместные лаборатории)
- разделение бремени несения расходов на обеспечение правовой защиты/перенос на Институт
- возможность распределения прибыли Института
- сбалансированное разделение секторов экономики/территорий/способов и целей использования РИД
- ограничение на коммерциализацию конкурентам (закрытый перечень)
- преимущественное право выкупа при отчуждении исключительного права институтом
- исключительные компетенции научных сотрудников
- иное

# Про творческий подход

## 1. Проработка Технического задания

Совместная работа с ключевыми исполнителями проекта над описанием результата в ТЗ может позволить развести два РИД между двумя проектами

Пример описания РИД в двух договорах (обход запрета на выполнение аналогичных работ третьим лицам):

А) «Такие же или аналогичные услуги означают технологии разработки высокоэнергетических катодных материалов, в которых содержание Ni в катодных материалах превышает **85 мол.%,** и емкость выше, чем **210 мАч / г** этого катодного материала.»

Б) «...содержание Ni **≤20 мол%,** работающие в «coin cell» до 4.3V (vs Li/Li+), емкость разряда первого цикла **>170 мАч/г,** 85% сохранения емкости >100 циклов»

# Про творческий подход

## 2. Модификация условий отказа от выдачи лицензии с правом коммерциализации

Примеры:

- снятие блока на коммерциализацию институтом по истечении  $N$  лет с даты подписания акта по этапу, где создан РИД (оценка периода активной востребованности РИД)
- оплата заказчиком институтом за его «отказ от коммерциализации» при условии оплаты заказчиком институтом  $X\%$  от полученной заказчиком выручки от использования РИД, но не менее  $Y$  суммы ежегодно в течение  $N$  лет, а также снятие блока на коммерциализацию, если по истечении  $N$  лет сумма выплат институтом не превысила сумму  $Y \cdot N + X\%$  (концепция подтверждения коммерциализации заказчиком РИД)



**НЕВСЕГДА БУДУТ ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ,  
НО ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ БУДУТ ВСЕГДА!**

**LET'S TALK**

