

# Skoltech

Сколковский институт науки и технологий

ОФИС ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ

## УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

### РУКОВОДСТВО РАЗРАБОТЧИКА



## ОФИС ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ

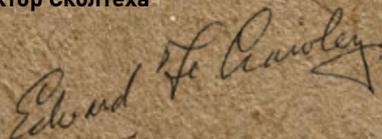
### Дорогие профессора и исследователи Сколтеха,

Сколтех является инновационным университетом, и его миссия заключается в объединении интеллектуальных традиций и наилучших подходов в науке и технологиях для создания новых знаний на благо общества. Сколтех постоянно растет и развивается, стремясь стать одним из самых значимых исследовательских университетов в мире. Воодушевленный этими идеалами, Сколтех разрабатывает и претворяет в жизнь исследовательские программы, объединяя новые знания с инновациями и находя новые области применения создаваемым научным результатам.

Интеллектуальная собственность – центральный элемент в процессе создания новых знаний и их коммерциализации. Интеллектуальной собственностью следует управлять грамотно и эффективно, так чтобы ее можно было успешно и широко использовать на благо общества. С этой целью в Сколтехе был создан Офис трансфера знаний (ОТЗ), который предоставляет профессорам и исследователям института профессиональные и основанные на лучшем мировом опыте услуги по правовой охране и лицензированию технологий.

Настоящее руководство содержит обзор сервисов и услуг, которые Офис трансфера знаний предоставляет преподавателям, студентам и исследователям. Я призываю вас прочитать это руководство, чтобы больше узнать о том, как обращаться с вашей интеллектуальной собственностью, и как наш Офис трансфера знаний может помочь вам на всех этапах разработки, трансфера и коммерциализации технологий, включая выявление, анализ, правовую охрану и лицензирование интеллектуальной собственности.

Эдвард Кроули,  
Ректор Сколтеха



# ОГЛАВЛЕНИЕ

●	ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ .....	4
●	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.....	7
●	ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ .....	10
●	РАСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ .....	15
●	ПОЛИТИКА СКОЛТЕХА В ОБЛАСТИ ИС .....	17
●	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА ИС.....	20
●	КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ.....	21
●	СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДУСТРИЕЙ.....	24
●	МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИИ .....	26
●	СОЗДАНИЕ СТАРТАПА.....	28
●	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ .....	30
●	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЯЛТИ .....	33
●	ОФИС ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ СКОЛТЕХА .....	34
●	ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	36
●	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	40
●	КОНТАКТЫ.....	42

# ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ

Трансфер технологий - это передача навыков, знаний, образцов, методов производства, а также материальных объектов от создателей и разработчиков более широкому кругу пользователей, с тем, чтобы они и далее развивали и использовали технологии для создания новых продуктов, процессов, приложений, материалов или услуг на благо общества.

Всего этого можно добиться благодаря научным публикациям, выходу образованных студентов на рынок труда, обмену опытом на конференциях и построению крепких взаимоотношений с индустрией. В данном конкретном руководстве под трансфером технологий подразумевается формальная передача прав на технологии в рамках лицензий под руководством экспертов и профессионалов, работающих в университетах, научно-исследовательских организациях, фондах и специализированных отделах коммерческих компаний.

Трансфер технологий тесно связан с передачей знаний и вполне может быть рассмотрен как разновидность этого процесса.

## ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ?

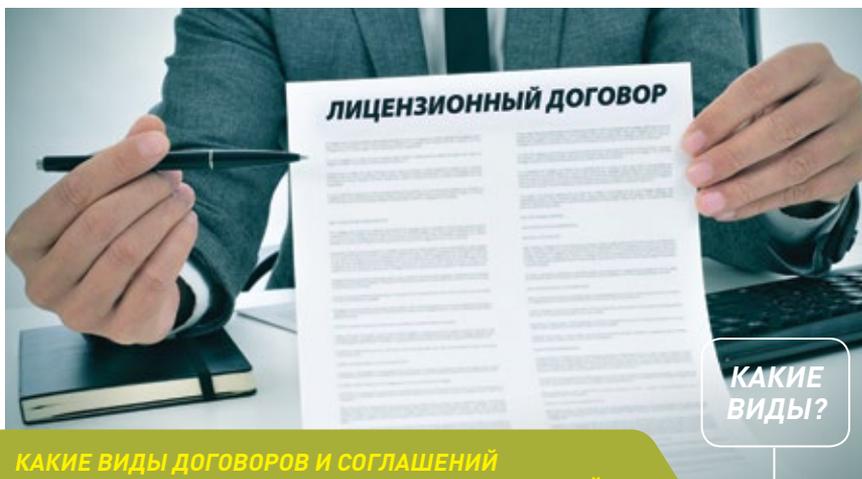
Передача знаний - это процесс передачи информации и опыта от одного лица к другому, как внутри организации, так и между организациями. Передача знаний осуществляется с целью систематизации, создания, накопления и распространения знаний, для того чтобы новые пользователи могли гарантировано иметь к ним доступ.

## КАК ПРОИСХОДИТ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ?

Трансфер технологии осуществляется путем обеспечения правовой охраны интеллектуальной собственности, а затем передачи лицензии на нее компаниям - как вновь созданным (стартапам), так и лидерам индустрии. Активное участие разработчика, как правило, имеет большое значение для всеобщего успеха процесса трансфера технологии.



# ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ



КАКИЕ  
ВИДЫ?

## КАКИЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ ПРИМЕНИМЫ К ПРОЦЕССУ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ?

**В процессе трансфера технологии, в зависимости от его стадии, могут заключаться следующие соглашения и договора:**

- **Лицензионный договор (Лицензия)** – в общем случае может считаться разрешением, которое правообладатель интеллектуальной собственности (ИС) дает другому лицу или организации (лицензиару) чтобы такое лицо могло использовать его в рамках, ограниченных определенной территорией, определенным временным интервалом, на условиях исключительности в определенной области деятельности и т.д.;
- **Соглашение о неразглашении, CoH (Nondisclosure Agreement, NDA)** - позволяет сторонам обмениваться конфиденциальной информацией на любом этапе процесса трансфера технологии;
- **Соглашение о передаче материалов / образцов, СПМ (Material Transfer Agreement, MTA)** - позволяет сторонам обмениваться вещественными результатами исследований, например, образцами с целью их анализа и тестирования;
- **Опцион на заключение лицензионного договора (опцион)** - позволяет получателю опциона за относительно небольшую плату зарезервировать за собой на ограниченный период времени, обычно от 3 до 12 месяцев, право на получение лицензии на интеллектуальную собственность, и свидетельствует о заинтересованности получателя опциона в получении права использования (лицензии) на такую интеллектуальную собственность. Опцион часто предоставляется держателем исключительных прав на ИС (правообладателем) получателю опциона в случаях, когда требуется время для принятия решения о целесообразности заключения лицензионной сделки;
- **Соглашение о совместном изобретении, ССИ (Joint Invention Agreement JIA)** - обычно заключается в тех случаях, когда сотрудники двух или более организаций стали соавторами одного результата интеллектуальной деятельности (РИД). В условиях соглашения, помимо прочего, обычно указывается ведущая (управляющая) сторона, размеры долей, в которых распределяются затраты со-правообладателей на правовую охрану интеллектуальной собственности, а также пропорция, в которой между такими сторонами делятся доходы от лицензирования;
- **Договор о выполнении научно-исследовательских (и конструкторских) работ (НИР, НИОКР)** - соглашение между Сколтехом и сторонним учреждением или компанией о проведении научно-исследовательской работы.

# ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

## ХАРАКТЕРНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Процесс трансфера технологий представлен на схеме ниже. Стоит отметить, что последовательность этапов данного процесса

может быть иной, и в большинстве случаев многие из этапов осуществляются одновременно.



## КАКОВА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИИ?

- Подготовка Раскрытия технологии - от 1 дня до нескольких месяцев;
- Обсуждение Раскрытия технологии со специалистами Офиса Трансфера Знаний в процессе анализа ее охраноспособности и коммерческого потенциала – от 1 дня до нескольких месяцев;
- Подготовка и написание патентной заявки (с участием патентного поверенного) - как правило, от 2 до 6 недель;
- Подготовка патентной заявки в патентное ведомство (обязанность патентного поверенного) – обычно 1-2 недели;
- Маркетинг технологии – как правило, не более 3-х лет с момента подачи патентной заявки;
- Согласование условий лицензии – от 1 до 3 месяцев;
- Подписание лицензионного соглашения (лицензии) – обычно 1-2 недели.

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Интеллектуальная собственность – это юридический термин, которым описывают творения разума. Примеры интеллектуальной собственности включают музыкальные и литературные произведения и другие виды художественных работ; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; слова, фразы, символы, фотографии, кинофильмы, чертежи, товарные знаки, фирменные обозначения и др. В некоторых юрисдикциях также признается такой объект интеллектуальной собственности как коммерческая тайна («секрет производства», «ноу-хау»).

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

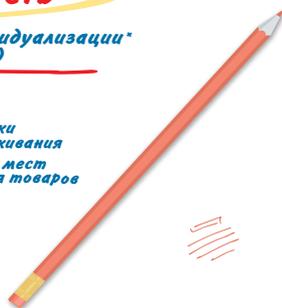
### Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы ЭВМ;
- базы данных
- исполнения
- фонограммы
- сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач
- изобретения
- полезные модели
- промышленные образцы
- селекционные достижения
- топологии интегральных микросхем
- секреты производства ("ноу-хау")



### Средства индивидуализации\* (СИ)

- фирменные наименования
- товарные знаки и знаки обслуживания
- наименования мест происхождения товаров
- коммерческие обозначения



В отношении интеллектуальной собственности признаются интеллектуальные права, включающие исключительные (имущественные) права, а также личные неимущественные права. Обладатели исключительных (имущественных) прав на ИС вправе распоряжаться такими правами - например, разрешать или запрещать другим лицам использовать такую ИС. Обладателями личных неимущественных прав являются авторы ИС. К личным неимущественным правам относят право авторства, право на имя, право на обнародование произведения и право на защиту репутации автора. Ценность признания прав на ИС для общества заключается в поощрении раскрытия важных

знаний, созданных человечеством. В свою очередь, патентное законодательство в России и других странах предоставляет создателю и/или последующему владельцу ИС возможность закрепления за собой исключительных прав - монополии на использование и распоряжение полученными знаниями в течение ограниченного периода времени. Успешные коммерческие компании научились получать из такой сделки с государством определенные преимущества в борьбе за рынок. В то же время, выигрывают и конечные потребители, так как они могут пользоваться такими знаниями и интеллектуальной собственностью в форме новых продуктов и услуг.

## ЧТО ТАКОЕ РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИД)?

Результат интеллектуальной деятельности – это юридический термин, который относится к нематериальному продукту, разработанному в результате творческих усилий одного или нескольких лиц, и который может быть использован в коммерческих целях. Результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, включают:

изобретения; полезные модели; промышленные образцы; произведения науки, литературы и искусства; программы ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач; селекционные достижения; топологии интегральных схем; а также «ноу-хау».

\* Основным отличием средств индивидуализации (СИ) от результатов интеллектуальной деятельности (РИД) является то, что РИД возникают как следствие творческих усилий человека, и, таким образом, подразумевают авторство

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

## ЗАЧЕМ СКОЛТЕХ ОХРАНЯЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ?

Сколтех является некоммерческой организацией. Студенты и сотрудники института создают новые знания, способные приносить пользу обществу. Если новое техническое решение опубликовано в статье, журнале или обнародовано любым другим способом до того, как ему была предоставлена правовая охрана, опубликованные знания могут стать общественным достоянием. Это означает, что любое физическое лицо или компания может беспрепятственно использовать эти знания, не получая разрешения у их создателя. Тем не менее, часто бизнес не заинтересован в коммерциализации технологии, на которую он не имеет определенных прав. Правовая охрана технологии увеличивает ее ценность для коммерческих компаний, предоставляя последним возможность не только самостоятельно использовать технологию в бизнесе, но и запрещать конкурентам ее использование. Таким образом, наличие у правообладателя или его лицензиата прав на интеллектуальную собственность позволяют им достичь определенного уровня рыночной эксклюзивности (исключительности). Такая исключительность становится инструментом, увеличивающим

конкурентное преимущество компании и снижает риски для бизнеса. Следовательно, доступ и обеспечение прав на интеллектуальную собственность являются дополнительными факторами, мотивирующими компании вкладывать свои ресурсы в дальнейшее развитие, масштабирование и коммерциализацию технологий Сколтеха. В частности, нематериальные активы ведущих высокотехнологичных компаний мира в виде прав на объекты интеллектуальной собственности составляют существенную часть от общего объема активов, часто значительно превышая стоимость материальных активов. Этот факт приводит к мысли о необходимости и целесообразности тщательного управления интеллектуальной собственностью в инновационных коммерческих компаниях, а также в таких инновационно-ориентированных научно-исследовательских организациях, как Сколтех. Офис Трансфера Знаний является подразделением Сколтеха, которое предоставляет институту такие услуги в сфере управления интеллектуальной собственностью.

**КАКИЕ  
ВИДЫ?**

### **КАКУЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СКОЛТЕХ ГОТОВ ОХРАНЯТЬ?**

*Сколтех является некоммерческим научно-исследовательским учреждением, и его подход к правовой охране и коммерциализации интеллектуальной собственности отличается от подходов, практикуемых в коммерческих компаниях. Университеты создают научные результаты, которые, как правило, отражают основные принципы работы новых устройств, представляют собой инновационные методы и способы, составы и структуру новых веществ и материалов и т.д. Как правило, степень готовности к коммерческому внедрению технических решений, созданных в университетах, достаточно низка. В отличие от других объектов интеллектуальной собственности, изобретения являются наиболее типичными объектами ИС среди тех, что создаются в лабораториях Сколтеха. Изобретения способны дать компаниям значительные конкурентные преимущества и, таким образом, попасть в область их коммерческих интересов. Дальнейшее развитие продуктов и услуг, основанных на изобретениях Сколтеха, и охрана иной интеллектуальной собственности, материализованной в таких продуктах и услугах, является прерогативой коммерческих компаний.*

*Другими объектами интеллектуальной собственности, которым Сколтех предоставляет правовую охрану, являются товарные знаки Сколтеха, а также авторское право в произведениях, созданных по заказу Сколтеха.*

*Сколтех, как правило, не заинтересован в правовой охране следующих типов ИС: полезные модели, промышленные образцы, наименование мест происхождения, топологии интегральных схем, программы ЭВМ (за исключением патентоспособных программных и ИТ решений) и авторское право в научных публикациях сотрудников и студентов (статьях, презентациях, лекционных курсах и т.д.).*

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

## КАК И КЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АВТОРСТВО ПРИ СОЗДАНИИ РИД?

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Авторами РИД могут являться только те лица, которые внесли существенный интеллектуальный и творческий вклад в создание РИД. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности

граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.



СМОГУ  
ЛИ Я?

**СМОГУ ЛИ Я ОПУБЛИКОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЗАЩИТИТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ?**

*Любая публикация или устное раскрытие информации, описывающие результат интеллектуальной деятельности до момента его правовой охраны, могут воспрепятствовать получению патентов в разных странах. Это утверждение особенно справедливо для некоторых европейских стран, в которых не предусмотрен льготный период для закрепления приоритета на изобретение после того, как его сущность была обнаружена. Таким образом, последствия влияния публикации на возможность получения патента следует предварительно обсудить с сотрудниками Офиса трансфера знаний – сразу после того, как появилась идея опубликовать научные результаты – с тем, чтобы решение о подаче патентной заявки было принято оперативно, а публикацию не пришлось откладывать.*

# ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Это может быть улучшение свойств материала, характеристик прибора или продукта, или новый процесс для создания объекта или получения технического результата.

Некоторые изобретения могут быть запатентованы. Патент свидетельствует о наличии у автора (авторов) изобретения права авторства и других неимущественных прав, а также исключительных прав на изобретение у владельца патента. В большинстве случаев правообладателем изобретений и других РИД становится работодатель автора («служебный РИД»).

В отличие от других объектов интеллектуальной собственности, таких как промышленные образцы, полезные модели или объекты авторского права, изобретения являются естественными объектами, создаваемыми учеными в рамках своей научно-исследовательской деятельности. Патентоспособные и запатентованные изобретения позволяют максимально широко защитить основные принципы работы устройств, механизмов, лекарств и т.д., предоставляя бизнесу высокую степень коммерческой исключительности и, таким образом, позволяют эффективно конкурировать с другими компаниями. Именно поэтому Сколтех, основан, готов инвестировать свои ресурсы в создание, правовую охрану и трансфер коммерчески перспективных изобретений для последующей передачи лицензий на них заинтересованным компаниям.

## ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПРОЦЕСС ПАТЕНТОВАНИЯ?

Процесс патентования включает в себя следующие этапы:

- **Составление патентной заявки:** Подготовка и написание текста заявки на патент вместе с патентным поверенным;
- **Выдача патента:** После успешного прохождения экспертизы национальное патентное ведомство выдает патент;
- **Поддача заявки на получение патента:** Если патентная заявка подана в соответствии с процедурой РСТ\*, то в течение 9 месяцев после подачи заявки патентный поверенный должен получить первый ответ от патентного ведомства с результатами международного поиска. В отчете, в частности, содержится анализ изобретения на предмет его патентоспособности. При получении этого ответа, автор и патентный поверенный, при необходимости, работают вместе над изменением описания изобретения и его патентной формулы, чтобы оно соответствовало критериям патентоспособности. Если же патентная заявка подана в патентное ведомство согласно национальной процедуре, патентная экспертиза может занять годы, прежде чем патентный эксперт примет решение о выдаче патента.
- **Поддержание патента в силе:** патент требует от правообладателя определенных действий. Такие действия включают оплату пошлин за поддержание исключительных прав в силе, а иногда могут потребовать юридической защиты патентных прав – в случае их нарушения или при попытке аннулирования патента;
- **Истечение срока действия патента:** В большинстве стран патент действует в течение 20 лет, начиная с даты подачи патентной заявки, если он не был аннулирован ранее или владелец сам не принимает решение приостановить его действие, перестав выплачивать пошлины за поддержание патента в силе.

**Описанные выше этапы процесса патентования схожи для различных стран, где правообладатель намерен получить патенты.**

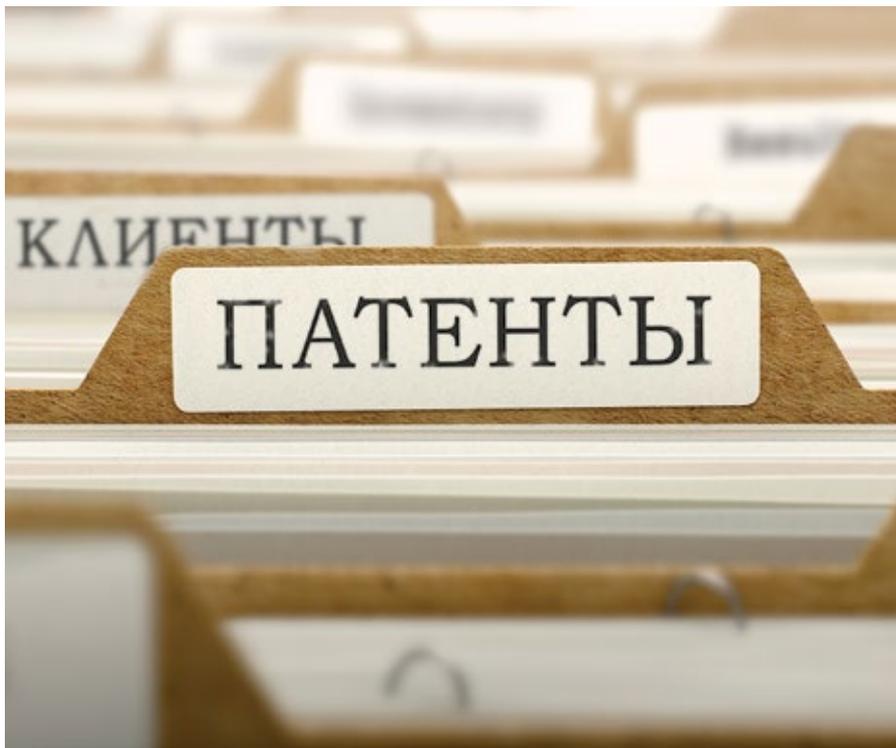
\* Более подробная информация о процедуре РСТ изложена на странице 13.

# ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

## КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАТЕНТОВАНИЕ?

Для обеспечения правовой охраны изобретений Офис трансфера знаний Сколтех привлекает сторонних патентных поверенных, принимая во внимание их экспертные технические знания в области конкретно-изобретения, а также учитывая их опыт

патентования таких решений. Поверенный будет работать вместе с авторами над составлением патентной заявки, а также общаться с представителями патентных ведомств в тех странах, где Сколтех будет подавать заявки на патенты.



## КТО РЕШАЕТ, КАКОМУ РИД СЛЕДУЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАВОВУЮ ОХРАНУ?

Согласно Политике Сколтех в области ИС, техническое решение будет проанализировано на предмет патентоспособности и коммерческого потенциала, прежде чем оно будет защищено патентом. Окончательное решение будет принято сотрудниками ОТЗ.

## КАК В СКОЛТЕХЕ ОЦЕНИВАЮТ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РИД?

Сколтех рассматривает коммерческий потенциал изобретения или другого РИД как вероятность его успешного лицензирования вскоре после подачи патентной заявки. Коммерческий потенциал также зависит от размера прогнозируемого дохода от лицензирования, который может быть получен Сколтехом как результат успешной коммерциализации технологии лицензиатами.

# ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

## КАКОВЫ КРИТЕРИИ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ?

Согласно законодательству России и других стран в области интеллектуальной собственности, изобретение является патентоспособным, если оно соответствует следующим критериям:

### 1. ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ (НЕ ВХОДИТ В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ)

ЧТО ЭТО  
ОЗНАЧАЕТ?

#### ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД УРОВНЕМ ТЕХНИКИ?

Уровнем техники в отношении изобретения, полезной модели или промышленного образца признаётся любая информация и данные, опубликованные в любом открытом источнике информации до даты приоритета такого изобретения, полезной модели или промышленного образца. Такие данные могут включать в себя опубликованные статьи, презентации, доклады, опубликованные патенты и патентные заявки, и т.д. Следует отметить, что неопубликованная, конфиденциальная и любая другая информация, неизвестная и недоступная любым третьим лицам, не является частью уровня техники.

### 2. ЯВЛЯЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННО ПРИМЕНИМЫМ

### 3. ИМЕЕТ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

ЧТО ЭТО  
ОЗНАЧАЕТ?

#### КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ?

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Изобретение не имеет изобретательского уровня, если оно было получено в результате дополнения, замены, исключения, увеличения количества и других подобных простых операций с известными элементами и параметрами продукта или процесса при помощи известных методов и правил, и если результат таких действий очевиден для специалиста в данной области.

Изобретение также считается очевидным (не содержащим изобретательского уровня), если оно основано на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала.

В целом, проверка изобретения на изобретательский уровень является непростой задачей. Сотрудники ОТЗ готовы помочь сообществу Сколтеха в выявлении и анализе патентоспособности изобретений, полученных в результате их научных исследований.

# ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

## СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ?

Международного патента не существует. Патенты могут быть получены и действуют только в каждой отдельной стране. Тем не менее, существует неофициальное понятие «Международная патентная заявка», которое относится к подаче патентной заявки по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty, Договор о международной патентной кооперации). РСТ – это удобный инструмент, который является альтернативой подаче отдельных патентных

заявок в различных странах. Процедура РСТ устанавливает единый порядок подачи и обработки патентных заявок для получения национальных патентов по всему миру. ОТЗ Сколтеха, по своему усмотрению и в соответствии с запросами потенциальных лицензиатов, в каждом отдельном случае будет решать, следует ли подавать национальные патентные заявки в отдельные страны или же подать единую патентную заявку по процедуре РСТ.

### Подача патентных заявок по процедуре РСТ дает следующие преимущества по сравнению с национальной процедурой:

- В соответствии с правилами РСТ, эксперт патентного ведомства должен дать ответ о соответствии изобретения критериям патентоспособности в течение не более чем 9 месяцев. подача патентной заявки по национальной процедуре, например, может задержать этот процесс на годы.
- Заявителю предоставляется 30-месячный льготный период для выбора стран, где патентная заявка РСТ должна быть трансформирована в национальные патенты, в отличие от 12-месячного срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации и Парижской конвенцией по охране промышленной собственности в случае подачи отдельных патентных заявок в зарубежных странах на основе приоритета, закрепленного первичной национальной (Российской) патентной заявкой.
- подача одной патентной заявки проще, дешевле и удобнее, чем множества заявок в разных странах;
- Пошлины и сборы в рамках подачи патентной заявки по процедуре РСТ, как правило, ниже сборов, предусмотренных патентными ведомствами отдельных стран.
- Процедура РСТ предоставляет возможность отсрочить платежи, связанные с получением патентов в выбранных странах. Это дает больше времени для выбора стран, где изобретение должно быть защищено, и снижает финансовые риски организации, заинтересованной в приобретении лицензии у Сколтеха.

### ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАТЕНТЫ?

#### Подает ли ОТЗ Сколтеха заявки на выдачу патентов за пределами России?

ОТЗ может подать патентную заявку по международной процедуре РСТ в Российское патентное ведомство, и этот процесс не рассматривается как заявка на получение патентов за пределами России. Заявка закрепляет за Сколтехом мировой приоритет на получение патентов на изобретение. По запросу спонсора или другого лицензиата ОТЗ может подать заявки на получение патентов в зарубежных странах, используя порядок, установленный процедурой РСТ или в рамках процедур, установленных национальными патентными ведомствами. Лицензиат обязан возместить Сколтеху расходы, сопряженные с подачей заявок или переводом заявки РСТ на национальные фазы, а также с поддержанием патента в силе в течение срока действия лицензии.

# ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

## КАКОВЫ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДАЧЕЙ ПАТЕНТНОЙ ЗАЯВКИ И ПОЛУЧЕНИЕМ ПАТЕНТОВ?

Процесс подачи патентной заявки состоит из трех основных этапов: составление текста патентной заявки, подача патентной заявки в патентное ведомство и обсуждение результатов анализа изобретения и согласование объема правовой охраны с экспертом патентного ведомства.

На первом этапе автор и патентный поверенный готовят заявку на патент. Обычно связанные с этим затраты составляют сумму, эквивалентную от 3 000 до 15 000 долларов, в зависимости от различных факторов (количество пунктов патентной формулы, необходимость поиска прототипов изобретения, и т.д.).

На втором этапе в патентное ведомство необходимо заплатить пошлину за подачу заявки на патент. В случае подачи заявки в рамках процедуры РСТ в России, Сколтех должен заплатить в виде пошлин сумму, эквивалентную примерно 2 000 – 4 000 долларам США.

Между вторым и третьим этапами часто проходит значительное количество времени (от нескольких месяцев до 2-3 лет).

Третий этап сам по себе может занять около года, и эта процедура может потребовать затрат, эквивалентных примерно 1 000 – 5 000 долларам США.

После выдачи патентов ОТЗ будет поддерживать патенты в силе, выплачивая обязательные ежегодные патентные сборы в патентные ведомства стран, где были получены патенты. В зависимости от страны, это также может составлять сумму, эквивалентную нескольким тысячам долларов США, в зависимости от страны патентования.

Патенты действительны только в странах выдачи. Если необходимо обеспечение правовой охраны изобретения в нескольких странах, нужно повторить вышеуказанные действия и осуществить процесс патентования в каждой отдельной стране. Общая стоимость получения и поддержания патента в силе на протяжении всего срока его действия чаще всего превышает сумму порядка 15 000 – 20 000 долларов США за патент в каждой стране.

## ЕСТЬ ЛИ В СКОЛТЕХЕ ПЛАН ПО СОЗДАНИЮ ИС И БЮДЖЕТ НА ПАТЕНТОВАНИЕ? ДОЛЖЕН ЛИ Я ИНФОРМИРОВАТЬ ОТЗ О ПРОГРЕССЕ СВОИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ?

У ОТЗ есть ограниченный бюджет на патентование. Каждой лаборатории / отделу / ЦНИО Сколтеха следует выделить бюджет на патентование, в соответствии с научно-исследовательскими планами на год. Если бюджет не

был выделен, ОТЗ поможет в поиске средств для покрытия расходов на оформление патентной заявки, однако, ОТЗ не гарантирует, что такие средства будут предоставлены.

### ИНИЦИИРУЕТ ЛИ ИЛИ ПРОДОЛЖИТ ЛИ СКОЛТЕХ ПАТЕНТОВАНИЕ, НЕ ИМЕЯ НА ПРИМЕРЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЛИЦЕНЗИАТА?

Сколтех будет принимать решение о подаче патентной заявки, основываясь на ее патентоспособности и коммерческом потенциале. Наличие потенциального лицензиата не является обязательным.

Однако ОТЗ может в любой момент прекратить поддержание патентов в силе, если спустя некоторое время после получения патентов лицензировать ИС не удалось.

### ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО?

# РАСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ

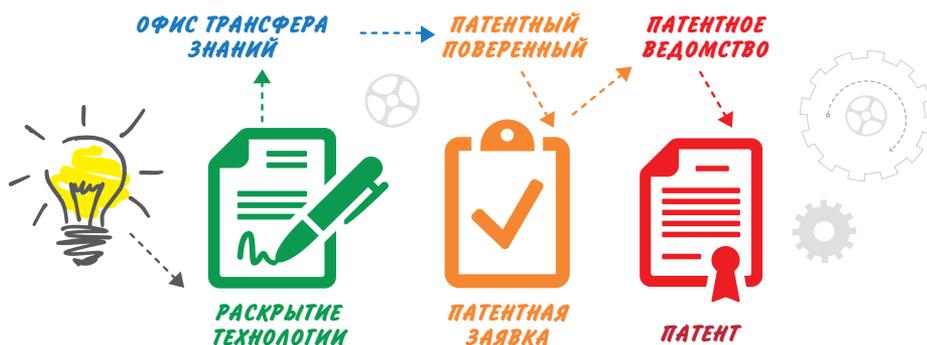
Раскрытие технологии (РТ) - это документ, описывающий техническое решение достаточно детально и подробно, чтобы сотрудники ОТЗ смогли оценить его охраноспособность и / или коммерческий потенциал. Раскрытие технологии также определяет круг авторов (полное имя и характер участия в создании), организацию, которую представляет автор, обязанность каждого автора перед другими организациями в отношении передачи прав на РИД, место жительства авторов на момент создания и местонахождение авторов (страна) в то время, когда были получены результаты интеллектуальной деятельности.

Следует, однако, отметить, что Раскрытие технологии не является патентом или заявкой на патент и не подразумевает никакой правовой охраны изобретения. Определенные права на изобретение или другой объект патентного права возникают только после подачи в патентное ведомство заявки на патент на основе информации о техническом решении, изложенной в Раскрытии технологии.

## КОГО МНЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В РАСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАЧЕСТВЕ АВТОРА?

Раскрытие технологии должно содержать информацию о физических лицах (авторах), которые внесли личный творческий вклад в создание изобретения. Лица, чей вклад не был творческим, не должны быть указаны в Раскрытии технологии в качестве авторов. В частности, к авторам РИД не могут быть отнесены научные сотрудники, студенты, руководители, административные сотрудники,

которые осуществляли измерения, помогли в составлении отчетов, статей и Раскрытия технологии, но не внесшие личного творческого вклада. Указание среди авторов лица, не являющегося автором изобретения, может значительно сократить шансы на получение патента и увеличить шансы на его оспаривание другими лицами, в случае если патент всё же будет получен.



## КАКИМ ОБРАЗОМ Я МОГУ ПОДАТЬ В СКОЛТЕХ РАСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ?

Раскрытие технологии представляется в ОТЗ через специализированный Портал изобретателя, по электронной почте, почтовой службой или лично. Автору, подающему Раскрытие технологии в ОТЗ, настоятельно рекомендуется предварительно связать-

ся с ОТЗ Сколтеха. Для получения более подробной информации о возможных способах раскрытия технологии, доступных для Вас, пожалуйста, посетите страницу [www.skoltech.ru/kto/tdf](http://www.skoltech.ru/kto/tdf)

# РАСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ

## КАК ОТЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АНАЛИЗ РАСКРЫТИЙ ТЕХНОЛОГИЙ?

**Существует несколько этапов в процессе анализа технологии.**

Один из шагов - это оценка коммерческого потенциала. Это результат совместных усилий автора и ОТЗ, с целью демонстрации того, что технология способна обеспечить конкурентное преимущество потенциальному лицензиату - крупной компании или стартапу - и заслуживает вложения его средств в коммерциализацию технологии. В результате такого анализа ОТЗ примет решение (в некоторых случаях, привлекая внешних экспертов при согласии авторов) о том, является ли технология коммерчески привлекательной, поспособствует ли ее правовая охрана осуществлению миссии Сколтеха, и стоит ли выделять средства на ее патентование. Если значительного преимущества для потенциальных лицензиатов или миссии Сколтеха нет, тогда ОТЗ может отказаться оформлять патентную заявку и оказывать авторам поддержку в коммерциализации технологии. В этом случае авторы могут подать в ОТЗ заявление об отказе Сколтеха от исключительного права на РИД в пользу авторов, а ОТЗ при отсутствии других обязательств в отношении такого РИД может осуществить отчуждение исключительных прав на него авторам.

Еще один шаг состоит в том, чтобы определить, является ли технология охраноспособной. Этот процесс также подразумевает тесное взаимодействие между автором и ОТЗ. Для ускорения этого процесса автору следует провести предварительный анализ уровня техники с целью поиска прототипов изобретения и выявления признаков заявляемого изобретения, отличающего его от ближайших прототипов, прежде чем осуществлять раскрытие технологии в ОТЗ. Если автором не будут найдены схожие технические решения (прототипы), то патентному поверенному, нанятому Офисом трансфера знаний с целью подготовки патентной заявки, будет поручено провести такой информационный поиск по уровню техники. Однако следует учесть, что авторы, как наилучшие специалисты в своей области техники, чаще всего гораздо лучше осведомлены о состоянии уровня техники в области изобретения, нежели патентный поверенный. По статистике, проведение исследования уровня техники самими авторами на предмет поиска аналогичных технических решений значительно повышает вероятность признания изобретения патентоспособным и, в конечном итоге, выдачи патента

**КАК МНЕ УЗНАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОЗДАННОЕ МНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЕМ? КОГДА МНЕ СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ РАСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТЗ?**

**КАК?  
КОГДА?**

*В большинстве случаев крайне важно, чтобы процесс трансфера технологии не затягивался и не откладывался. Разработчику настоятельно рекомендуется обращаться в ОТЗ как можно раньше для того, чтобы обсудить патентоспособность и коммерческий потенциал нового технического решения, которое способно решить какую-либо важную проблему, и / или может иметь существенную коммерческую ценность. Сотрудники ОТЗ с радостью помогут Вам в оценке коммерческого потенциала результатов Вашего исследования. ОТЗ также может подсказать Вам, какие существуют альтернативы патентованию и лицензированию.*

# ПОЛИТИКА СКОЛТЕХА В ОБЛАСТИ ИС

**Политика Сколтеха в области ИС, изложенная в Положении об управлении, правовой охране и коммерциализации интеллектуальной собственности Сколковского института науки и технологий\* - официальный свод правил и руководящих принципов для эффективного управления интеллектуальной собственностью Сколтеха и ее коммерциализации.**

У большинства организаций есть миссии и стратегии. Миссия Сколтеха заключается в обучении студентов, создании знаний и продвижении технологий для решения ключевых научных, технологических и инновационных задач, как в России, так и во всем мире. Для того чтобы осуществлять свою Миссию, Сколтех разработал, утвердил и внедрил внутренние политики и процедуры, которые позволяют Сколтеху функционировать на основе централизованных принципов.

Создание и распространение знаний является одним из основных результатов деятельности научно-исследовательского университета. Тем не менее, широкое распространение знаний на благо обществу иногда невозможно без надлежющего управления знаниями. Важно правильно соотносить и балансировать интересы

спонсоров научных исследований и партнерских организаций с интересами исследователей и института в целом, а также разработать прозрачный, доверительный формат сотрудничества, реализуемый в соответствии с лучшими мировыми практиками лицензирования и трансфера технологий. Политика Сколтеха в области ИС\* обеспечивает надежную основу для организации взаимоотношений с новыми и существующими компаниями, но в то же время предоставляет возможность кастомизации договорных отношений в соответствии с интересами сторон. Политика Сколтеха в области ИС стимулирует бенефициаров процесса трансфера технологии - в том числе исследователей, сообщество Сколтеха и бизнес - эффективно и взаимовыгодно работать вместе, с целью оказания положительного социально-экономического влияния на общество.



\*Полный текст Положения – [http://www.skoltech.ru/en/kto/Skoltech\\_IP\\_Policy.pdf](http://www.skoltech.ru/en/kto/Skoltech_IP_Policy.pdf)

# ПОЛИТИКА СКОЛТЕХА В ОБЛАСТИ ИС



## ПРИНЦИПЫ

### КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ СКОЛТЕХА В ОБЛАСТИ ИС?

- За исключением авторских прав на студенческие диссертации и научные публикации, Сколтех становится обладателем исключительных прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности, созданные сотрудниками и студентами института, а также любой интеллектуальной собственности, созданной третьими лицами при существенном использовании финансовых средств и инфраструктуры Сколтеха.
- Договора со спонсорами и заказчиками научных исследований предусматривают, что исключительные права на интеллектуальную собственность, созданную представителями сообщества Сколтеха, принадлежат Сколтеху, в то время как спонсор / заказчик получает преимущественное, ограниченное по времени право на получение коммерческой лицензии одного из следующих типов:
  - Безвозмездная простая (неисключительная) лицензия
  - Исключительная лицензия (в определенной области использования, где применимо) с необходимостью выплаты вознаграждения.
- Сколтех будет осуществлять правовую охрану только такой интеллектуальной собственности, которая является коммерчески привлекательной и имеет высокий потенциал лицензирования.
- Сколтех готов предоставлять лицензии на ИС как индустриальным лидерам, так и новым компаниям (стартапам), на справедливых коммерчески обоснованных условиях, способствующих поддержке бизнес-модели лицензиата.
- Авторы ИС являются бенефициарами коммерческого успеха технологии, поскольку могут рассчитывать на 1/3 чистого дохода (роялти), полученного Сколтехом в результате лицензирования ИС.

# ПОЛИТИКА СКОЛТЕХА В ОБЛАСТИ ИС

## КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ ПОЛИТИКА СКОЛТЕХА В ОБЛАСТИ ИС?

При разработке Политики в области ИС Сколтех руководствовался определенными целями и задачами, каждая из которых рассматривается в контексте удовлетворения потребностей и ожиданий участников и бенефициаров процесса трансфера технологий. В общем случае, такие потребности и ожидания могут быть сформулированы следующим образом:

### ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА:

- Социально-экономическая польза от изобретения
- Привлечение финансирования для научных исследований
- Работа для студентов по окончании их учебы
- Финансовое вознаграждение
- Помощь и участие в коммерциализации



### ДЛЯ ИНДУСТРИИ:

- Доступ к технологиям мирового класса
- Определенный уровень коммерческой исключительности при использовании ИС
- Права на ранее созданную ИС (background IP)



### ДЛЯ СКОЛТЕХА

- Сохранение и поддержка свободы научных исследований и публикаций
- Непрерывный рост научно-исследовательского потенциала и компетенций
- Привлечение исследователей и студентов, склонных к предпринимательству и инновациям
- Продвижение предпринимательства и инноваций
- Возможность оказывать социальное и экономическое влияние на государственном и глобальном уровнях
- Привлечение дополнительного финансирования в результате сотрудничества с индустрией



# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА ИС

Сколтех – это университет, который стремится обеспечить социально-экономическую пользу через создание и широкое распространение новых знаний. Компании обычно заинтересованы в закреплении за собой прав на используемые интеллектуальной собственности, созданной в рамках спонсируемых ими научно-исследовательских проектов, и Сколтех готов предоставить им необходимые права. В соответствии с Политикой Сколтеха в области ИС, коммерческие компании получают права на использование создаваемых в Сколтехе технологий в рамках лицензий. Сколтех готов рассматривать любые запросы компаний на предоставление им определенного уровня исключительности с целью получения ими желаемого конкурентного преимущества на рынке.

## КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРУЮ Я СОЗДАЛ В СКОЛТЕХЕ?

В соответствии с Политикой Сколтеха в области ИС, результат интеллектуальной деятельности, созданный сотрудником Сколтеха или студентом, или сторонним лицом с использованием денежных средств или

инфраструктуры Сколтеха, принадлежит Сколтеху. Тем не менее, Сколтех не претендует на владение авторскими правами в студенческих диссертациях и научных публикациях.

## ЧТО ЕСЛИ Я СОЗДАЛ РИД СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРОМ ИЗ ДРУГОГО ИНСТИТУТА ИЛИ КОМПАНИИ?

Как правило, в этой ситуации каждый автор несет определенные обязательства в отношении РИД перед своим работодателем, и исключительные права на РИД будут совместно принадлежать организациям-работодателям авторов такого РИД. ОТЗ Сколтеха, с учетом мнений других правообладателей, определит, кто будет играть ведущую роль в управлении РИД - осуществлять

его правовую охрану и лицензировать, как стороны распределят между собой расходы, связанные с правовой охраной РИД, а также каким образом между правообладателями будут распределены будущие доходы от лицензирования. Как правило, со-правообладатели заключают отдельное соглашение, которое определяет их права и обязанности в управлении определенными РИД.

## МОЖЕТ ЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ РИД СО ВРЕМЕНЕМ БЫТЬ ПЕРЕДАНО АВТОРУ?

Сколтех будет оставаться правообладателем интеллектуальной собственности, соблюдая свои обязательства перед спонсорами научных исследований и преследуя Миссию Сколтеха. В иных ситуациях Сколтех может рассмотреть запрос авторов на передачу им исключительного права на РИД.



# КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Коммерциализация технологий – это процесс или цикл создания и продвижения нового продукта, услуги или способа производства на рынке. К этапам этого процесса может относиться трансфер технологий, который сам по себе включает несколько шагов, а также определенные действия, связанные с внедрением технологий в новых продуктах или услугах и их последующим выводом на рынок. К таким действиям может относиться маркетинг, тестирование, масштабирование, инжиниринг, выработка целей и бизнес-стратегии, планирование бизнеса и др.

## КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ



### КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ?

Обычно есть два основных пути коммерциализации университетских технологий. В зависимости от особенностей самой технологии и ситуации на рынке, технологию можно передать и эффективно вывести на рынок при участии индустриального лидера, уже ведущего свой бизнес в области, к

которой относится технология, либо с помощью стартапа, специально созданного для коммерциализации технологии. Итоговый выбор стратегии лицензирования принимает Офис Трансфера Знаний, учитывая при этом ожидания, возможности и мотивацию разработчиков технологии.

# КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

## НАСКОЛЬКО ТЕСНО РАЗРАБОТЧИК ДОЛЖЕН ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЛИЦЕНЗИАТОМ В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ, И СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ И СИЛ РАЗРАБОТЧИКА ЭТО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ?

- На этапе анализа и маркетинга технологии разработчик помогает Офису Трансфера Знаний идентифицировать потенциальных лицензиатов.
- На этапе лицензирования технологии разработчик может предоставить потенциальному лицензиату технические сведения и данные о технологии, которые отвечают потребностям бизнеса лицензиата, а также проинформировать его о потенциальных рисках и слабых местах технологии, о которых лицензиату следует знать в процессе коммерциализации технологии.
- Когда технология лицензирована, разработчик может консультировать лицензиата и оказывать ему техническую поддержку в процессе внедрения технологии, чтобы повысить вероятность коммерческого успеха. Лицензиат также может стать спонсором научных исследований в Сколтехе, чтобы способствовать дальнейшему развитию лицензированной технологии.
- Количество времени, затрачиваемого на вышеуказанные мероприятия, обычно зависит от потребностей лицензиата, а также от возможностей и степени участия разработчика.

## СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПРОЦЕСС КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ?

Процесс правовой охраны технологии и поиска подходящего лицензиата может занять месяцы или даже годы. Количество времени, которое может потребоваться для этого, будет зависеть от длительности дальнейшей проработки технологии, особенностей

и состояния рынка, на который выводится технология, наличия конкурирующих технологий, объема работ, требуемых для доведения новой концепции до коммерческой готовности, а также ресурсов и интересов лицензиатов и разработчиков.



# КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

## ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТЕХНОЛОГИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ?

Степень готовности университетских технологий к коммерциализации обычно достаточно низка. Лицензиат продолжает развивать технологию, одновременно стремясь снизить технические и рыночные риски и гарантировать надежность, чтобы удовлетворить потребности рынка, а также запросы и ожидания конечных пользователей. Усилия лицензиата обычно включают прототипирование, тести-

вание, поиск или выработку надлежащего технологического процесса производства и так далее. На этом этапе зачастую осуществляется разработка необходимой документации для внедрения и маркетинга продукта. Часто необходимы дополнительные тесты продукта или услуги на эффективность, способные продемонстрировать их преимущества и помогающие позиционировать их на рынке.

## КАКОВА ВЫГОДА СКОЛТЕХА ОТ УСПЕШНОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ?

Процесс разработки технологий требует существенных временных и материальных затрат со стороны Сколтеха и разработчиков. Сколтех выделяет на это определенное финансирование, в том числе средства, полученные от спонсоров и заказчиков научных исследований. Процесс получения патентов также подразумевает определенные затраты. Часть расходов может быть компенсирована доходами от успешной коммерциализации технологий. В случае если лицензия предоставляется крупным компаниям или стартапам, лицензиаты осуществляют определенные лицензионные выплаты (первоначальный платеж за выдачу лицензии, поэтапные выплаты, ежегодные платежи и проч.). Эти выплаты могут составлять суммы порядка нескольких десятков и даже сотен тысяч долларов США.

Также в общую сумму платежей по лицензии включаются так называемые текущие роялти, представляющие собой определенный процент от суммы продаж продукции, в которой используется лицензированная технология. Следует однако учесть, что на успешный вывод продукта на рынок, за которым последуют значимые отчисления текущих роялти в пользу Сколтеха, могут уйти многие годы. Участие Сколтеха в капитале компании в обмен на лицензию (наиболее часто встречается в случае стартапов), может принести аналогичные результаты, но только в случае успешного события ликвидности – первого публичного размещения акций или продажи компании.

**ЗАЧЕМ МНЕ  
УЧАСТВОВАТЬ?**

### **ЗАЧЕМ МНЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ?**

- Положительный вклад в развитие общества
- Возможность самореализации
- Общественное признание
- Личные финансовые выгоды
- Дополнительное финансирование лаборатории или ЦНИО разработчика
- Выполнение требований научно-исследовательского договора
- Получение средств на научные исследования
- Дополнительные возможности для получения инновационно-предпринимательского образования студентами
- Предоставление студентам новых возможностей для их последующей трудовой занятости

# СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДУСТРИЕЙ

Во многих случаях прикладные научные исследования начинаются с формулирования проблемы, которую исследование призвано решить. Обычно с запросом на решение такой проблемы в Сколтех обращаются компании, или же научный руководитель сам инициирует научно-исследовательский проект, учитывая потребности конечных пользователей. Решив такую проблему, компании получают конкурентные преимущества, тогда как конечные пользователи приобретают выгоду в форме более качественных продуктов, товаров или услуг. Поэтому важно четко понимать потребности компании или конечного пользователя перед началом научного проекта и иметь возможность гибко подстраиваться под новые обстоятельства в ходе исследования.

**КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННОЙ В РАМКАХ СПОНСИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ?**

Согласно Политике Сколтеха в области ИС, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные студентами и сотрудниками Сколтеха при финансовой поддержке спонсора или заказчика, принадлежат Сколтеху.

**КАКИМИ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ МОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЛАДАЕТ СПОНСОР/ЗАКАЗЧИК НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ?**

Спонсор / заказчик имеет преимущественное ограниченное по времени право получения у Сколтеха коммерческой лицензии одного из следующих типов: безвозмездная неисключительная лицензия или исключительная коммерческая лицензия (в определенной области использования, где применимо) с необходимостью выплаты вознаграждения.



# СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДУСТРИЕЙ



ПОЧЕМУ?

## **СПОНСОР / ЗАКАЗЧИК ПЛАТИТ ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЧЕМУ ОН НЕ ВЛАДЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ НА ИС?**

«Свобода научного исследования» – один из базовых принципов, позволяющих Сколтеху привлекать ученых мирового уровня и создавать конкурентоспособные технологии будущего. Чтобы соблюдать свободу научных исследований, создаваемую технологий Сколтеха необходимо оградить от возможного блокирования при дальнейшем использовании и совершенствовании технологии. Это позволит непрерывно и последовательно развивать уровень техники, пополняя базу знаний и технологий Сколтеха. При этом спонсоры и заказчики научных исследований получают доступ к ИС Сколтеха через коммерческие лицензии на такие технологии.

Одна из программных целей Сколтеха состоит в том, чтобы способствовать созданию и распространению инноваций на пользу общества. Кроме того, Сколтех стремится стать одним из наиболее экономически значимых университетов мира. Для этого Сколтех готов предоставить спонсору / заказчику научных исследований такие права на ИС и такую степень коммерческой исключительности, которые необходимы ему для достижения успеха и конкурентоспособности его бизнеса, а также для максимально широкой и быстрой коммерциализации технологии. Передача необходимых прав на технологию может быть осуществлена в рамках исключительной или неисключительной лицензии. В этом отношении то, что Сколтех остается правообладателем ИС, не означает ее блокирование: Сколтех лишь резервирует за собой и другими заинтересованными сторонами остальные права, например, другие области применения, другие регионы, другой временной период, право на использование ИС в исследовательских целях и так далее.

Спонсируемые исследования подразумевают финансирование в течение ограниченного периода времени. Тем не менее, в ходе проекта спонсор получает доступ к опыту, знаниям и ранее созданной ИС (background IP) разработчика, зачастую накопленным за длительное время предшествующей исследовательской работы, и которые также будут использоваться в рамках проекта. В случае заинтересованности заказчика, коммерческие права на ранее созданную ИС также могут передаваться ему, если законное использование ИС проекта невозможно без получения прав на ранее созданную ИС. Это предоставляет заказчику определенные выгоды от такого подхода Сколтеха к управлению ИС, в конечном итоге снижая коммерческие риски и затраты компании.

# МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИИ

Согласно определению НТТС\*, маркетинг технологии – это «действия по эффективному трансферу и реализации технологии». Говоря более точно, маркетинг технологии состоит в сборе и анализе информации о рынке, корректировке бизнес-стратегии, а также в принятии определенных бизнес-решений на основе такой информации.

## КАК ОФИС ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МАРКЕТИНГ МОЕЙ ТЕХНОЛОГИИ?

Офис трансфера знаний готов заниматься маркетингом технологий при активном участии авторов. Во-первых, Офис публикует информацию о технологии на своем веб-сайте. Во-вторых, ОТЗ может заняться поиском и налаживанием контактов с компаниями, которые потенциально заинтере-

сованными в технологии. В-третьих, ОТЗ может организовать экспозицию технологии на конференциях, выставках и в Интернете, а также в специализированных базах данных, например AUTM Global Technology Portal, Inteum Technologypublisher и других.

## КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОИСК ЛИЦЕНЗИАТОВ?

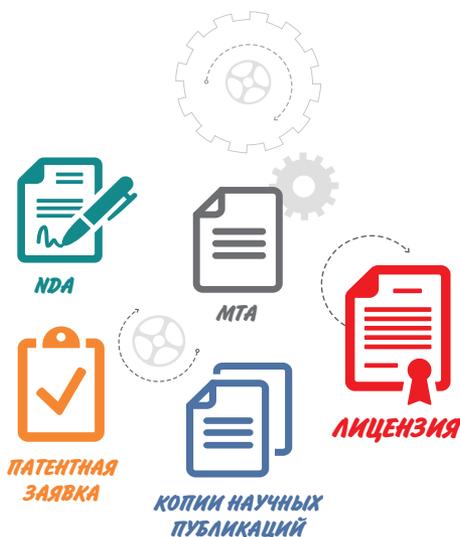
Как правило, авторы достаточно хорошо осведомлены о потребностях рынка и конечных пользователей в области своей научной компетенции. Часто они сами могут определить наиболее подходящих потенциальных лицензиатов для своих технологий. Таким образом, Офис трансфера знаний Сколтеха сначала

налаживает диалог с потенциальными лицензиатами, идентифицированными авторами. При необходимости, ОТЗ будет осуществлять маркетинг технологии, используя специализированные средства маркетинга, а также налаживая связи с компаниями из своего круга контактов.

## СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИАТА?

В случаях, когда исследования финансирует индустриальный спонсор, он часто становится лицензиатом, выбрав исключительную или неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность, созданную в результате проведения спонсированного исследования. Если исследования ведутся без спонсора/заказчика, либо такой спонсор или заказчик не заинтересован в коммерциализации созданных результатов, поиск лицензиата может занять годы.

В случае если разработчики решают создать компанию-стартап, такая компания может получить у Сколтеха коммерческую лицензию на созданную ими технологию в достаточно короткие сроки.



\*National Technology Transfer Center (Национальный Центр Трансфера Технологий), США.

# МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИИ

## КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГА ТЕХНОЛОГИИ?

Компании получают дополнительные конкурентные преимущества, первыми выводя на рынок новые технологии. Поэтому процесс маркетинга технологии следует начинать как можно раньше – иногда даже до того, как технология будет полностью разработана. Обратите внимание: проблема может возникнуть в

случае, если маркетинг технологии начинается до того, как технология будет предоставлена правовая охрана. Офис Трансфера Знаний Сколтеха готов оказать вам консультации перед тем, как вы обратитесь к компании со своей идеей, изобретением или технологией.

## КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЫЧНО РЕГУЛИРУЮТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦЕНЗИАТАМИ В ХОДЕ МАРКЕТИНГА ТЕХНОЛОГИИ?

Если заявка на патент еще не подана или не опубликована, перед обсуждением с потенциальными лицензиатами обычно заключаются соглашения о неразглашении (CoN, NDA) и договоры о передаче материалов (СПМ, МТА), чтобы можно было относительно свободно вести обмен информацией и образцами. Если заявка на патент уже опубликована, можно более свободно общаться с потенциальными лицензиатами, не заключая соглашений о неразглашении, однако соглашения о передаче материалов заключать необходимо, чтобы обезопасить себя и Сколтех от потенциальных притязаний

контрагента на «скрытую» интеллектуальную собственность, реализованную в таких образцах. Копии патентных заявок и научных публикаций обычно требуются потенциальным лицензиатам для оценки вашей способности создать технологию и осуществить ее трансфер в компанию, а шаблоны лицензионных соглашений и документы с описаниями политик Сколтеха помогут потенциальным лицензиатам получить общее представление о правилах и условиях лицензирования.

### КАК ПОМОЧЬ?

#### КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ В МАРКЕТИНГЕ И ПРОДВИЖЕНИИ МОЕЙ ТЕХНОЛОГИИ?

Деятельность разработчика по маркетингу технологии очень важна, и Офис трансфера знаний всегда это поощряет. В частности, разработчик может осуществлять маркетинг технологии, иницируя контакты с потенциальными лицензиатами. Следует отметить, однако, что обсуждение с компаниями должно касаться только тех аспектов технологии, которые уже охраняются патентом или поданной патентной заявкой. Следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы не раскрывать такую информацию, которая пока не была защищена патентом. Для защиты передаваемой информации или интеллектуальной собственности, воплощенной в исследовательских образцах, можно заключить соглашение о неразглашении (CoN, NDA) или договор о передаче материалов (СПМ, МТА). ОТЗ готов предоставить вам административную поддержку в составлении NDA или МТА для вашего конкретного случая. При наличии сомнений вы можете обратиться в ОТЗ по вопросам, касающимся предмета потенциального диалога, чтобы ОТЗ смог проконсультировать вас касательно того, что можно разглашать компании, а что нет. При этом разработчик не вправе каким-либо образом согласовывать с компаниями условия лицензионного соглашения – это исключительная прерогатива Офиса трансфера знаний.

# ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СТАРТАПОВ

В контексте данного руководства, стартап – это новый бизнес, специально создаваемый для коммерциализации технологии, лицензированной у Сколтеха. Стартапы обычно создаются для коммерциализации новаторских идей и технологий, у которых может даже еще не быть устоявшегося рынка. Создание новой компании и завоевание собственной рыночной ниши – это рискованное предприятие, поэтому крупные компании часто предпочитают покупать успешные стартапы, а не инвестировать в технологии на ранних стадиях коммерциализации. Создание стартапа позволяет создавать новые рыночные ниши или захватить значительную долю существующего рынка. Стартапы, создаваемые при непосредственном участии автора, обычно называются спин-аутами (англ. spin-out) и часто становятся значительно более успешными в сравнении со стартапами, в которых авторы не являются активными участниками. Сколтех в целом и Офис трансфера знаний в частности окажут стартапу / спин-ауту максимально возможную поддержку.

## КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СПИН-АУТА?

Для разработчика важно придти в Офис трансфера знаний с изначально высоким уровнем мотивации. Разработчик, желающий создать спин-аут, должен предоставить в ОТЗ предварительную версию бизнес-модели новой компании, чтобы ОТЗ мог в сотрудничестве с разработчиком определить вероятность успеха. В итоге финальное решение о предоставлении лицензии спин-ауту принимается ОТЗ на основании заинтересованности инвесторов (венчурных капиталистов или бизнес-ангелов) и пригодности технологии для создания новой компании.

## КАКОВА РОЛЬ ОФИСА ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ В СОЗДАНИИ СПИН-АУТА?

Поддержка ОТЗ включает налаживание связей с инвесторами, рекомендации по бизнес-плану и согласование условий лицензионного соглашения.

## ДОЛЖЕН ЛИ СТАРТАП ПЛАТИТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ?

Обычно у стартапов недостаточно финансовых средств для того, чтобы оплатить значительные первоначальные лицензионные платежи, поэтому такие платежи могут быть заменены миноритарным участием Сколтеха в капитале компании. Однако веховые платежи, плата за поддержку лицензии в силе, текущие роялти и возмещение затрат на правовую охрану остаются ответственностью лицензиата.



# ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СТАРТАПОВ



## КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ СТАРТАПА?

**Критические факторы, влияющие на принятие решения о создании стартапа таковы:**

- Готов ли создатель технологии участвовать в стартапе? Один из главных критериев для инвесторов при принятии решения о финансировании стартапа – насколько активное участие в стартапе разработчик готов принимать.
- Подходит ли технология для создания нового бизнеса, или же целесообразнее лицензировать ее уже существующей компании – лидеру рынка?
- Сможет ли стартап привлечь достаточно средств для нормального развития своего бизнеса?
- Каковы коммерческие и технологические риски? Во многих случаях крупные компании не готовы рисковать, непосредственно участвуя в коммерциализации технологий. Часто им проще и выгоднее приобрести успешный стартап.
- Каковы будут расходы на разработку и потенциальная окупаемость инвестиций? Сможет ли стартап достичь ожидаемых инвесторами показателей финансовой эффективности?
- Каковы потенциальные доходы стартапа, и смогут ли будущие продукты стать основой для устойчивого и независимого развития компании?

# ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Лицензия – это инструмент, с помощью которого правообладатель интеллектуальной собственности («лицензиар») предоставляет другой стороне («лицензиату») разрешение на использование технологии. Обычно условия лицензии регулируются лицензионным соглашением. Лицензионное соглашение – это контракт, описывающий права и обязанности лицензиара и лицензиата в отношении конкретной технологии, изобретения или другого объекта интеллектуальной собственности. Условия лицензионного соглашения обычно включают (не ограничиваясь) следующее: способ и сумма выплаты лицензионного вознаграждения (разовые и периодические лицензионные выплаты, текущие роялти, возмещение затрат на правовую охрану и т.д.), территория использования, область применения, исключительность, обязательства лицензиата и срок действия. При согласовании лицензионного соглашения Сколтех всегда сохраняет за собой право использования технологии в некоммерческих целях – как в Сколтехе, так и в других некоммерческих организациях.

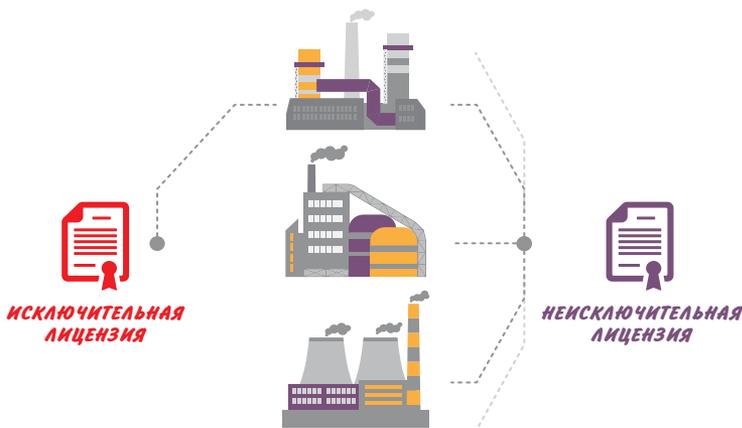
## МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ЛИЦЕНЗИАТОВ?

Чем больше инвестиций требует технология для выхода на рынок, тем большая степень исключительности обычно требуется компании или инвесторам стартапа. С целью соблюдения таких интересов и потребностей компании или инвестора, технология может передаваться в рамках исключительной или неисключительной лицензии.

Для каждого объекта ИС число неисключительных лицензий может быть неограниченным. Однако и в случае исключительных лицензий лицензиатов может быть несколько. Например, исключительные лицензии на одну и ту же технологию могут быть разделены по областям использования или территориям. Это позволяет двум и более

компаниям, работающим в разных сферах рынка, одновременно получить исключительные лицензии на один и тот же объект интеллектуальной собственности.

В зависимости от ситуации, Сколтех может выбрать широкую политику лицензирования или ограничивать лицензии отдельными территориями или областями использования. Помимо вышеуказанных, существуют так называемые «со-исключительные» схемы лицензирования, в которых ограниченному числу лицензиатов (обычно двум-трем) предоставляются одинаковые исключительные лицензии для одних и тех же территорий и областей использования.



# ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

## ЧТО Я СМОГУ ПОЛУЧИТЬ В СЛУЧАЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МОЕЙ ТЕХНОЛОГИИ?

Есть ряд существенных выгод, которые авторы могут получить в случае успешного лицензирования созданных ими технологий. Сюда относятся лицензионные выплаты (1/3 дохода от лицензирования, за вычетом затрат на патентование и административных расходов). Кроме того, авторы часто испытывают

удовлетворение, зная, что их технология развивается и применяется на благо общества. Еще одно немаловажное преимущество – более тесная кооперация с индустрией, которая может открыть новые возможности для преподавания, научных исследований и консультаций автора.

## ЕСЛИ Я СЧИТАЮ, ЧТО МОЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ КОМПАНИЯМ НА ОСНОВЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ЕЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА, КАК СКОЛТЕХ ОТНЕСЕТСЯ К МОЕЙ ПОЗИЦИИ?

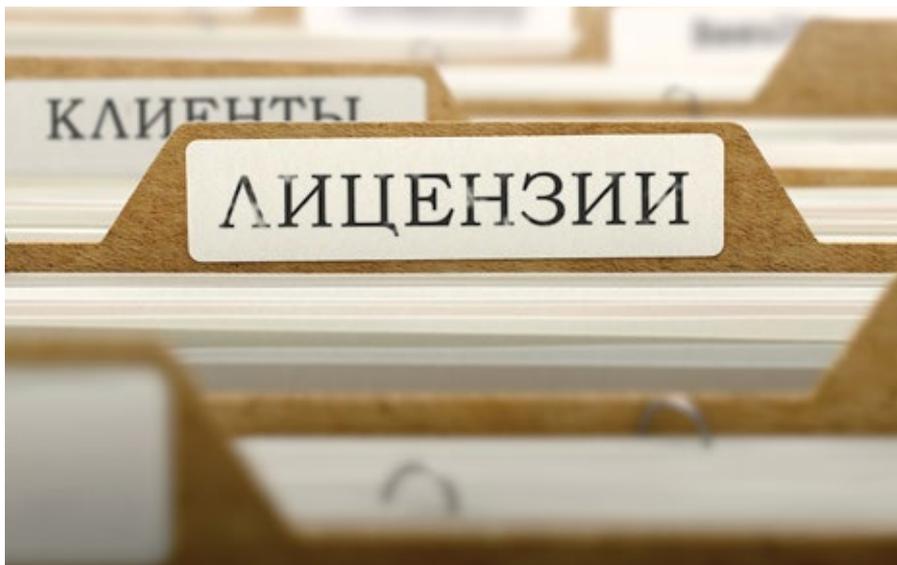
В ряде случаев ту или иную технологию можно эффективно вывести на рынок и тем самым принести больше пользы для общества, если лицензировать ее исключительно. Офис трансфера знаний обязательно рассмотрит

каждое раскрытие технологии с этой точки зрения, также принимая во внимание мнение, ожидания и цели авторов, и соблюдая все обязательства перед спонсорами и третьими сторонами.

## ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ТЕХНОЛОГИЕЙ, ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАТ НЕ ДОСТИГНЕТ УСПЕХА? МОЖНО ЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ПОВТОРНО?

Обычно лицензии включают в себя обязательства лицензиата по достижению определенных коммерческих показателей. В случае, если достичь их не удастся, действие

лицензии может быть прекращено. Это позволит выдать новую лицензию другой компании. Тем не менее, временные задержки и другие факторы могут осложнить этот процесс.



# ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ



## КАК ПРОИСХОДИТ ВЫБОР ЛИЦЕНЗИАТА?

Согласно статистике, авторы результатов интеллектуальной деятельности обычно выступают в роли основных источников информации при поиске и выборе потенциальных лицензиатов. Именно поэтому сотрудник Офиса трансфера знаний сначала побеседует с авторами, чтобы совместно с ним выявить круг потенциальных лицензиатов, используя знания автора о технологии и опыт ОТЗ в коммерческой сфере. В общем случае выбор лицензиата осуществляется с учетом его способности осуществить коммерциализацию технологии на благо общества.

Существует две группы потенциальных лицензиатов:

- состоявшиеся компании, имеющие опыт коммерческой деятельности в области, к которой относится технология;
- стартапы, обычно создаваемые сотрудниками (разработчиками) или студентами Сколтеха.

Решение о том, следует ли лицензировать технологию существующей компании или стартапу, основывается на особенностях самой технологии и (в случае создания спин-аута) мотивации и бизнес-навыках разработчиков. Поскольку разработчики не обязательно обладают необходимым опытом в бизнесе, они зачастую обращаются к предпринимателям с опытом ведения бизнеса с целью формирования партнерства. Благодаря CEI Helpdesk\* Сколтех может помочь авторам, желающим создать спин-аут, в поиске таких предпринимателей.

\*CEI Helpdesk – это инициатива Центра Предпринимательства и Инноваций, призванная поддержать предпринимательскую деятельность сотрудников и студентов Сколтеха посредством консультаций. Запрос на проведение консультации следует направлять на адрес [cei\\_helpdesk@skoltech.ru](mailto:cei_helpdesk@skoltech.ru).

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА

## КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОХОД?

Согласно Политике Сколтеха в области ИС, лицензионный доход (роялти), полученный Сколтехом от лицензиата, распределяется в пользу авторов технологии (1/3 чистого лицензионного дохода) и в бюджет Сколтеха

(2/3 чистого лицензионного дохода). Лицензионный доход распределяется после покрытия всех расходов на патентование и других сопутствующих административных издержек.

## КАКИЕ НАЛОГИ Я ДОЛЖЕН ВЫПЛАЧИВАТЬ С ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОХОДА, ПОЛУЧЕННОГО МНОЙ ОТ СКОЛТЕХА?

Согласно российскому законодательству, доход от лицензирования, полученный физическим лицом, облагается социальным налогом и подоходным налогом.

## КАК ДОХОДЫ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕСКОЛЬКО АВТОРОВ?

Доходы распределяются между соавторами поровну, если иное не указано в Раскрытии технологии или отдельном соглашении авторов, поступившем от них в ОТЗ.

## ЧТО ЕСЛИ Я ПОЛУЧУ ОТ КОМПАНИИ ДОЛЮ В КАПИТАЛЕ?

Политика Сколтеха в области ИС гласит, что в случае, когда автор напрямую получил или получит долю в капитале стартапа, лицензировавшего технологию Сколтеха, такой автор не сможет претендовать на какую-либо часть капитала компании, полученного Сколтехом в обмен на лицензию. К капиталу относятся акции, варранты, опционы и паи.

## КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАПИТАЛ?

Капитал, полученный Сколтехом по лицензионному соглашению, распределяется между авторами в случае события ликвидности согласно тем же правилам, что и при распределении денежных доходов. Это относится только к случаям, когда автор не получил долю в капитале напрямую от компании.



# ОФИС ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ СКОЛТЕХА

**Офис трансфера знаний – это подразделение Сколтеха, отвечающее за управление ИС Сколтеха, включая анализ, правовую охрану, маркетинг и предоставление лицензий на интеллектуальную собственность Сколтеха заинтересованным компаниям – стартапам или лидерам рынка.**

Своей основной целью ОТЗ ставит обеспечение социального и экономического развития, способствуя выводу технологических инноваций на рынок. При этом ОТЗ стремится сбалансировать интересы спонсоров и заказчиков научных исследований, стартапов

и спин-аутов, разработчиков и Сколтеха. ОТЗ будет прилагать усилия для обеспечения прозрачности, контролируемости и согласованности с лучшими мировыми практиками в области лицензирования университетских технологий.

**ОТЗ всегда готов помочь вам с идентификацией, правовой охраной и коммерциализацией ваших изобретений и другой интеллектуальной собственности, а также оказывает следующие виды поддержки:**

- анализ и обсуждение ваших идей и результатов ваших исследований с целью выявления возможностей и сроков патентования, а также факторов, способных сделать ваше изобретение более коммерчески привлекательным, а патент – сильным;
- взаимодействие с патентными поверенными для надлежащего оформления патентных заявок;
- взаимодействие со спонсорами ваших исследований и другими вовлеченными организациями для решения всех возникающих вопросов в области прав на ИС и решения задач, связанных с созданием и распределением прав на совместные изобретения, и лицензированием;
- маркетинг ваших технологий и согласование условий лицензий с лицензиатами;
- помощь в создании спин-аутов.

К другим функциям Офиса трансфера знаний относится согласование условий научно-исследовательских договоров в части ИС, соглашений о неразглашении (СоН), договоров о передаче материалов (СПМ) и соглашений о предоставлении опциона с потенциальными лицензиатами, чтобы предоставить им

время и возможность для принятия решения о необходимости и целесообразности приобретения лицензии у Сколтеха.

**Дополнительные сведения об Офисе трансфера знаний смотрите на веб-сайте: [www.skoltech.ru/kto/](http://www.skoltech.ru/kto/) или обратитесь по адресу: [kto@skoltech.ru](mailto:kto@skoltech.ru)**



# ОФИС ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ СКОЛТЕХА



## **ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СКОЛТЕХА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ ВАМ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ**

### **ОФИС ГРАНТОВ И КОНТРАКТОВ**

Офис грантов и контрактов Сколтеха готов предоставить высокопрофессиональную поддержку сотрудникам Сколтеха по вопросам получения внутреннего и внешнего финансирования научных исследований.

<http://www.skoltech.ru/research/ofis-grantov-i-kontraktov/>

### **ГРУППА ПО НАУЧНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ**

Группа по научной и промышленной политике Сколтеха поддерживает контакты с крупными представителями индустрии и обладает пониманием приоритетов российской промышленности, сформулированных для всех ключевых отраслей экономики России.

<http://www.skoltech.ru/industry/scientific-industrial-policy-group/>

# ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вывод технологии на рынок требует определенных усилий и ресурсов различного рода. Помимо финансовой составляющей, требуется привлечь профессионалов и экспертов из различных областей. Сюда могут относиться патентные поверенные, юристы, экономисты, бизнес-менеджеры, инженеры и так далее. При этом участие изобретателя в этом процессе остается критически важным.

В большинстве ситуаций крайне сложно успешно осуществить трансфер технологии без поддержки и мотивации автора. Это связано с тем, что авторы лучше других способны очертить все аспекты, включая преимущества и недостатки созданной ими технологии в рамках конкретного приложения или рыночной ниши. Поэтому крайне важно, чтобы все профессионалы – в области технологий, юриспруденции, бизнеса и других областях работали сообща.

Офис трансфера знаний – это подразделение Сколтеха, специально созданное для поддержки трансфера технологий от разработчиков Сколтеха в индустрию. В ОТЗ работают специалисты в области лицензирования и коммерциализации технологий, способные связать научные и технические преимущества технологии, ее коммерческие перспективы и необходимый профессиональный ресурс воедино, чтобы созданные в Сколтехе знания послужили обществу.

В процессе трансфера и коммерциализации технологий разработчики и ОТЗ играют определенные роли и несут определенную ответственность. Такие роли и обязанности должны эффективно распределяться между разработчиком, ОТЗ, представителями индустрии или стартапом, чтобы взаимодополняющие знания и опыт всех участников этого процесса позволили эффективно и успешно вывести технологию Сколтеха на рынок.

## КАКОВЫ КОНКРЕТНЫЕ ФУНКЦИИ ОФИСА ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ СКОЛТЕХА И ЕГО РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИИ?

Основные функции ОТЗ включают в себя: анализ созданных в Сколтехе технических решений на предмет их охраноспособности и коммерческого потенциала, правовая охрана коммерчески перспективных результатов интеллектуальной деятельности,

маркетинг технологий с целью привлечения внимания компаний, потенциально заинтересованных в их коммерциализации, согласование условий и заключение лицензионных соглашений, а также контроль за соблюдением обязательств лицензиатами.

**КАКОВА  
МОЯ РОЛЬ?**

### **В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ МОЯ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ?**

*Роль разработчика в процессе коммерциализации технологии зависит от степени его заинтересованности и участия, а также заинтересованности лицензиата в использовании технологии для различных целей. Обязательства и ответственность перед спонсором или заказчиком также способны повлиять на степень вовлеченности разработчика в этот процесс.*

ШАГИ	РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОФИСА ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ СКОЛТЕХА	РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗРАБОТЧИКА
<h2>1. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие со спонсорами исследований и организациями-партнерами для согласования условий, касающихся прав на ИС (владение, управление, разделение затрат на правовую охрану и лицензионного дохода и т.д.), при заключении договоров о выполнении научно-исследовательских работ.</li> <li>Поддержка и предоставление консультаций для сотрудников и студентов касательно заключения соглашений о передаче материалов (СПМ) и соглашений о неразглашении (CoN) для безопасной передачи образцов и конфиденциальных сведений на этапе согласования договора о выполнении научно-исследовательских работ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ предшествующего уровня техники и поиск существующих решений, которые можно усовершенствовать в ходе научного исследования.</li> <li>Разработка Технического задания к договору на проведение научно-исследовательских работ совместно со спонсором / заказчиком научных исследований.</li> <li>Проведение научных исследований в соответствии с Техническим заданием.</li> <li>При необходимости – подписание документов, фиксирующих согласие разработчика с положениями договора на проведение научно-исследовательских работ.</li> </ul>
<h2>2. РАСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ</h2> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ и обсуждение новых идей и результатов исследований для выявления потенциально охраноспособных и коммерчески перспективных результатов, выбора оптимального срока для подачи патентной заявки, и т.д.</li> <li>Помощь в заполнении формы раскрытия технологии.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Консультации с ОТЗ с целью обсуждения идей и результатов исследований, имеющих коммерческий потенциал.</li> <li>Заполнение и подача Формы раскрытия технологии после создания новаторского и коммерчески привлекательного изобретения или другого РИД.</li> </ul>
<h2>3. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ охраноспособности технологий.</li> <li>Выявление всех авторов и правообладателей изобретения.</li> <li>Согласование и заключение соглашения о совместном изобретении с другими со-правообладателями, при их наличии.</li> <li>Экспертиза с целью анализа коммерческого потенциала технологии и вероятности ее успешного лицензирования.</li> <li>Принятие решения о правовой охране технологии (подаче патентной заявки на изобретение и т.п.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предоставление необходимой информации в Офис трансфера знаний для надлежащей оценки охраноспособности и коммерческого потенциала технологии.</li> </ul>

ШАГИ	РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОФИСА ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ СКОЛТЕХА	РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗРАБОТЧИКА
<b>4. АНАЛИЗ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Помощь разработчикам в интерпретации результатов анализа предшествующего уровня техники</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Анализ уровня техники (общедоступных данных, включая патенты, статьи, презентации и так далее) для демонстрации новизны созданной технологии, как одного из критериев охраноспособности.</li> </ul>
<b>5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поиск подходящего патентного поверенного, имеющего опыт в подготовке патентных заявок в области вашей технологии, а также администрирование всей необходимой контрактной документации.</li> <li>■ Участие в написании, рассмотрении, анализе и редактировании заявки на патент.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Тесное сотрудничество с патентным поверенным с целью подготовки качественной и «сильной» патентной заявки на ваше изобретение.</li> </ul>
<b>6. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Подача заявки на патент в Патентное ведомство РФ (через патентного поверенного) - в рамках национальной процедуры или процедуры РСТ.</li> <li>■ Перевод международных патентных заявок на национальную фазу в определенных странах по запросу лицензиата.</li> <li>■ Анализ и утверждение отчетов об экспертизе патентной заявки.</li> <li>■ Помощь с уточнением патентной формулы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Тесное сотрудничество с Офисом трансфера знаний и патентным поверенным для уточнения описания и формулы изобретения в патентной заявке, если необходимо.</li> </ul>
<b>7. МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Помощь в налаживании контактов изобретателя с компаниями.</li> <li>■ Консультирование для изобретателя по вопросам создания стартапа, налаживания связей с венчурными фондами и бизнес-ангелами.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поиск преимуществ технологии в различных отраслях и нишах.</li> <li>■ Поиск и налаживание контактов с компаниями для обсуждения технических деталей с позиции применимости технологии для целей компании.</li> </ul>

ШАГИ	РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОФИСА ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ СКОЛТЕХА	РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗРАБОТЧИКА
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предоставление авторам консультаций по стратегии взаимодействия с заинтересованными компаниями</li> <li>■ Разработка и заключение соглашений о передаче материалов (СПМ) и соглашений о неразглашении (СоН) с компаниями, в случае необходимости.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Раскрытие основных аспектов технологии заинтересованным компаниям (только после консультации с Офисом трансфера знаний).</li> </ul>
<b>8. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Согласование и заключение соглашений о предоставлении опциона и лицензионных соглашений с потенциальными лицензиатами (крупными компаниями, стартапами или спин-аутами) на коммерчески обоснованных условиях.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Помощь лицензиатам с внедрением технологии на их производстве для повышения эффекта от коммерциализации.</li> </ul>
<b>9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА (РОЯЛТИ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Контроль за распределением лицензионного дохода в пользу авторов, Сколтеха и других со-правообладателей.</li> <li>■ Сбор лицензионной статистики.</li> <li>■ Взаимодействие с финансовым департаментом и бухгалтерией по вопросам расчета и своевременного распределения роялти.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Получение причитающейся автору доли лицензионных отчислений и иных выплат.</li> </ul>
<b>10. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Администрирование лицензии на протяжении всего срока действия лицензионного соглашения.</li> <li>■ Контроль обязательств лицензиата по лицензии, проведение аудита лицензиатов, в случае необходимости.</li> <li>■ Пересогласование условий и корректировка лицензионных соглашений, в случае необходимости.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поддержка лицензиатов в технической или коммерческой реализации технологии.</li> </ul>

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ИННОВАЦИЯ** – трансфер знаний и идей в имеющие ценность продукты и услуги.

**ИЗОБРЕТЕНИЕ** – уникальный или новый прибор, способ, композиция или процесс. Это может быть усовершенствование устройства или продукта, либо же новый процесс создания объекта или достижения технического результата.

**РАСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ** – документ с описанием технологии в достаточных подробностях, которые позволяют ОТЗ оценить его охраноспособность и коммерческий потенциал.

**ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ** – процесс, представляющий собой создание, правовую охрану и последующее лицензирование технологии под руководством экспертов и профессионалов, работающих в университетах, исследовательских и инвестиционных фондах и в бизнесе.

**КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ** – трансфер технологии в сочетании с усилиями и действиями по реализации технологии в новых продуктах и услугах, а также вывод таких продуктов и услуг на рынок.

**ОФИС ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ** – подразделение Сколтеха, отвечающее за управление ИС Сколтеха.

**УПРАВЛЕНИЕ ИС** – анализ, правовая охрана, и лицензирование технологий заинтересованным компаниям – стартапам или лидерам рынка.

**СТАРТАП** – новая компания, создаваемая с целью коммерциализации инновационной идеи или технологии, для которой чаще всего еще не существует рынок или рыночная ниша.

**МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИИ** – сбор информации о состоянии рынка и принятие определенных бизнес-решений на основе этой информации.

**РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИД)** – охраноспособный или охраняемый нематериальный объект, созданный одним или несколькими индивидуумами (авторами).

**АВТОР РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** – человек, создавший РИД своим творческим трудом. Право авторства – это нематериальное право, признаваемое законодательством России и других стран. Право авторства неотчуждаемо и всегда принадлежит автору результата интеллектуальной деятельности.

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО** – предоставляемое законом право на распоряжение, включая продажу, лицензирование и юридическую защиту результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ (СИ)** – обозначения, призванные различать товары и услуги, бизнес, организации и другие объекты и субъекты экономической деятельности.

**ПАТЕНТ** – документ, служащий признанием неимущественных прав авторов и имущественных прав обладателя исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ** – любые сведения и данные, опубликованные до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного объекта интеллектуальной собственности.

**ДАТА ПРИОРИТЕТА** – дата первоначальной подачи заявки на государственную регистрацию ИС.

**ЛИЦЕНЗИЯ** – инструмент, при помощи которого правообладатель интеллектуальной собственности («лицензиар») предоставляет другой стороне («лицензиату») право на ее использование.

**РОЯЛТИ** – платежи, осуществляемые лицензиатом в пользу лицензиара за возможность законного использования интеллектуальной собственности, принадлежащей лицензиару. Роялти по лицензиям обычно включают в себя фиксированные лицензионные выплаты, а также текущие роялти. К первому типу платежей обычно относят первоначальный платеж за предоставление лицензии, ежегодные платежи за поддержание лицензии в силе, веховые платежи, возмещение расходов на правовую охрану и так далее.

**ТЕКУЩИЕ РОЯЛТИ** – обычно это периодические выплаты лицензиата в пользу лицензиара, отражающие коммерческий успех лицензированной технологии. Во многих ситуациях текущие роялти задаются в виде определенного процента от объема продаж товаров и продукции по лицензии либо в виде фиксированной суммы от продажи единицы продукции по лицензии.

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ** – сумма, выплачиваемая лицензиатом в пользу лицензиара в рамках лицензионного соглашения, отражающая ценность обладания лицензией для лицензиата. Часто для стартапов первоначальный платеж заменяется на небольшую долю в компании.

**ИС ПРОЕКТА (PROJECT IP, FOREGROUND IP)** – интеллектуальная собственность, созданная в рамках выполнения конкретного исследовательского проекта или договора.

**РАНЕЕ СОЗДАННАЯ ИС (BACKGROUND IP)** – по отношению к ИС ПРОЕКТА представляет собой потенциально доминирующую ИС, созданную до начала исследовательского проекта, права на которую принадлежат создателю ИС ПРОЕКТА, и которая потенциально будет использоваться в процессе реализации проекта.

**ДОМИНИРУЮЩАЯ ИС** – по отношению к другому объекту ИС или технологии представляет собой интеллектуальную собственность, без получения прав на которую невозможно законное использование такого объекта ИС или технологии.

**РСТ (англ. PATENT COOPERATION TREATY, ДОГОВОР О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ)** – инструмент, позволяющий подавать одну патентную заявку на изобретение сразу в несколько стран, тем самым закрепляя приоритет на него и упрощая процесс получения патентов по всему миру.

# КОНТАКТЫ

Процесс разработки и трансфера технологий начинается с ВАС. Офис трансфера знаний всегда готов помочь вам на любом этапе этого процесса – от научных исследований до коммерциализации. Призываем вас поддерживать связь с ОТЗ в ходе ваших исследований, чтобы иметь представление о сервисах в области управления и коммерциализации ИС, доступных вам.

Сотрудники ОТЗ ответят на любые ваши вопросы, касающиеся законодательства в области ИС, политик и процедур Сколтеха, возможностей по выводу технологий на рынок, получения патентов, создания стартапов и других сопутствующих действий. Общие запросы следует направлять на адрес [kto@skoltech.ru](mailto:kto@skoltech.ru) или по телефону: +7 495 280 14 81 (доб. 3306).

## ВАМ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕСУРСЫ:

- Веб-сайт Офиса Трансфера Знаний: [www.skoltech.ru/kto/](http://www.skoltech.ru/kto/)
- Политика Сколтеха в области ИС: [www.skoltech.ru/kto/Skoltech\\_IP\\_policy.pdf](http://www.skoltech.ru/kto/Skoltech_IP_policy.pdf)
- ЧаВо по трансферу и коммерциализации технологий: [www.skoltech.ru/kto/faq/](http://www.skoltech.ru/kto/faq/)
- Формы и руководства по раскрытию технологий: [www.skoltech.ru/kto/tdf/](http://www.skoltech.ru/kto/tdf/)
- Портал изобретателя: [www.skoltech.ru/kto/inventorportal/](http://www.skoltech.ru/kto/inventorportal/)
- Офис грантов и контрактов:  
<http://www.skoltech.ru/research/ofis-grantov-i-kontraktov/>
- Группа по научной и промышленной политике:  
[www.skoltech.ru/industry/scientific-industrial-policy-group/](http://www.skoltech.ru/industry/scientific-industrial-policy-group/)



### **БЛАГОДАРНОСТИ:**

Офис трансфера знаний благодарит Кристофера Ноубла (Christopher Noble), CLP, RTTP, ведущего специалиста по лицензированию технологий Офиса лицензирования технологий Массачусеттского Технологического Института за поддержку, а также бесценные советы и рекомендации, использованные при подготовке данного руководства.

**Skoltech**

Сколковский институт науки и технологий

**ОФИС ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ**