

П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов

**Офіс управління інтелектуальною власністю:
створення, робота, ефективність**

Навчальний посібник

Київ

2016

Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність / Навчальний посібник. – К. : УкрІНТЕІ, 2016. – 236 с.

Рецензенти:

Орлюк О.П., д.ю.н., професор, директор НДІ «Інститут інтелектуальної власності» Міністерства юстиції України

Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій

Бушуєв С.Д., д.т.н., професор, завідувач кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури

Навчальний посібник призначений для персоналу офісів управління інтелектуальною власністю університетів, інститутів, національної та галузевих академій наук, інших наукових організацій. Може бути корисним для державних службовців, керівників підприємств і організацій, професійна діяльність яких пов'язана з інтелектуальною власністю, трансфером технологій, а також для аспірантів і студентів, які є дослідниками, організаторами або учасниками процесів створення і комерційного використання результатів наукових досліджень.

ISBN 978-966-479-079-3

© Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., 2016

Зміст

Від авторів	
Терміни та умовні позначення	
Введення	
1. Створення офісу управління інтелектуальною власністю (ОУІВ)	
1.1. Стратегія створення ОУІВ	
1.2. Принципи ОУІВ	
1.3. Бізнес-моделі ОУІВ	
1.4. Основні регламентуючі документи	
2. Бізнес-процеси ОУІВ	
2.1. Загальна характеристика бізнес-процесів	
2.2. Основні бізнес-процеси	
2.2.1. Послідовність і завдання основних бізнес-процесів	
2.2.2. Розкриття змісту результатів наукових досліджень	
2.2.3. Оцінка економічної значущості результатів наукових досліджень	
2.2.4. Оформлення прав інтелектуальної власності на результати наукових досліджень	
2.2.5. Пошук потенційного ліцензіата	
2.2.6. Ліцензування	
2.2.7. Сприяння в організації стартап-компаній	
2.3. Допоміжні бізнес-процеси	
2.3.1. Приблизний перелік допоміжних бізнес-процесів	
2.3.2. Надання консультаційних послуг у сфері комерціалізації результатів наукових досліджень	
2.3.3. Підвищення творчої активності вчених материнської організації	
2.3.4. Розподіл роялті	
2.3.5. Захист результатів наукових досліджень материнської організації	
2.3.6. Підвищення рівня компетентності персоналу ОУІВ.....	

3. Організаційна структура ОУІВ	
4. Ефективність роботи ОУІВ.....	
4.1. Інструменти для оцінювання роботи ОУІВ.....	
4.2. Індикатори для оцінювання	
4.2.1. Види індикаторів	
4.2.2. Індикатори для зовнішнього оцінювання	
4.2.3. Індикатори для внутрішнього оцінювання	
5. Робочі інструменти ОУІВ.....	
№1. Як оцінити ризики, пов'язані з комерціалізацією РНД	
№2. Як здійснити технічний аналіз конкурентів	
№3. Як оцінити економічну ефективність комерціалізації РНД	
№4. Як вибрати оптимальний спосіб правової охорони РНД	
№5. Як визначити вартість ліцензійного договору	
№6. Як розробити бізнес-план проекту комерціалізації РНД	
№7. Як провести інвестиційний аналіз проекту комерціалізації	
№8. Як визначити собівартість продукції, що випускається, і розмір початкової інвестиції.....	
Додатки	
Додаток 1. Положення про офіс управління інтелектуальною власністю .	
Додаток 2. Форма договору про конфіденційність	
Додаток 3. Форма протоколу про наміри	
Додаток 4. Форма ліцензійного договору	
Додаток 5. Коментар до ліцензійного договору	
Додаток 6. Вимоги до лабораторного журналу	
Список використаних джерел	

Від авторів

В основу цього навчального посібника покладені монографія «Управління інтелектуальною власністю» (автори: Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Суїні Юджин, Зінов В.Г.) [1] і однойменний підручник (автор – Цибульов П.М.) [2]. Важливим джерелом інформації при написанні книги була Серія методичних матеріалів «Практическое руководство для центров коммерциализации технологий», підготовлена під керівництвом Пітера Ліндхольма (inno AG, Німеччина) з участю С. Колесової (Франція), В. Іванова, О. Лукши (Росія), А. Бретта (Велика Британія) [3].

Рекомендації, викладені у посібнику, підготовлені на основі вивчення авторами досвіду роботи офісів трансферу технологій в університетах США під час стажування за програмою SABIT (2013 р.), у наукових парках Манчестерського та Оксфордського університетів (Велика Британія), у Центрі розвитку технологій ТЕКЕС та Національному фонді досліджень і розвитку СІТРА (Фінляндія), а також спілкування з ученими університетів і академій наук України, Грузії, Азербайджану та Молдови під час проведення тренінгів із трансферу технологій.

Автори цієї книги мають безпосереднє відношення до ініціювання ідеї створення у вищих навчальних закладах України підрозділів із комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, що були запроваджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2004 р. № 533, а також до розробки і прийняття Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», який передбачає, що: «Центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук створюють структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в установах науки, освіти, охорони здоров'я та інших державних установах, які перебувають у сфері їх управління». За задумом – це аналоги Офісів управління інтелектуальною власністю.

Звичайно, автори також брали до уваги думки інших авторів. Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 21) дозволяє вільне (без дозволу

автора) використання фрагментів його творів у виданнях навчального характеру. Зважаючи на те, що ця книга є навчальним посібником, а не науковою монографією, автори посилалися тільки на основні публікації і висловлюють велику подяку тим авторам, які опосередковано зробили творчий внесок у цей навчальний посібник.

Особливу вдячність автори висловлюють Віку Корсуну, віце-президенту від США Українського науково-технологічного центру (УНТЦ), який зробив суттєвий внесок у розробку системи комерціалізації результатів наукових досліджень в університетах та інститутах академій наук України.

У цьому посібнику ми поєднали у логічну систему думки різних авторів, намагаючись доступно і просто викласти методологічні, юридичні й організаційні принципи діяльності в університетах і наукових інститутах структур, які покликані просувати на ринок корисні для суспільства результати наукових досліджень шляхом їх трансферу через ліцензування або організацію стартапів.

П.М. Цибульов

В.П. Чеботарьов

Терміни та умовні позначення

Інтелектуальна власність (ІВ) – це закріплені законом права на результати інтелектуальної, творчої діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах.

Об'єкт права інтелектуальної власності (ОПІВ) – це результат інтелектуальної, творчої діяльності, який є новим і відповідає принципам громадського порядку, гуманності та моралі. До ОПІВ відносяться: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, породи тварин, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці (ноу-хау), торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, географічні позначення, літературні та художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних, фонограми, відеограми, виконавча діяльність, програми організацій мовлення тощо.

Комерціалізація ОПІВ – діяльність, спрямована на отримання доходу від використання ОПІВ (на основі договору про відступлення прав на ОПІВ, ліцензійного договору, а також платежів роялті від створених стартап-, спін-офф, спін-інн компаній).

Стартап-, спін-офф, спін-інн компанії – це нові, як правило, малі інноваційні високотехнологічні підприємства, створені на основі використання результатів наукових досліджень і розробок наукової організації.

Материнська організація – наукова організація (університет, інститут академії наук тощо), структурним підрозділом якої є Офіс управління ІВ.

Офіс управління інтелектуальною власністю (ОУІВ) – це структурний підрозділ наукової організації, орієнтований на комплексне і системне управління результатами наукових досліджень, від планування і створення ОПІВ до їх комерціалізації та введення в господарський обіг, переважно у вигляді укладання ліцензійних договорів і/або відкриття стартап-компаній.

Технологія (Т) – результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і збереження продукції, надання послуг.

Об'єкт технології (ОТ) – наукові та науково-технічні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (в тому числі: винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці, ноу-хау або їх сукупність), в яких відображено перелік, термін, порядок і послідовність виконання операцій процесу виробництва та/або реалізації і збереження продукції.

Трансфер технології (ТТ) – передача технології, що оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким встановлюються, змінюються або припиняються майнові права і зобов'язання щодо технології та/або її складових.

Офіс трансферу технологій (ОТТ) – близький аналог ОУІВ; словосполучення, що широко вживається у США та деяких країнах ЄС.

Умовні позначення:

ОУІВ – Офіс управління інтелектуальною власністю.

РНД – результат наукових досліджень.

ІВ – інтелектуальна власність.

ОПІВ – об'єкт права інтелектуальної власності.

МО – материнська організація.

ТТ – трансфер технологій.

ОТТ – офіс трансферу технологій.

НДР – науково-дослідні роботи.

ДКР – дослідно-конструкторські роботи.

ДТР – дослідно-технологічні роботи.

НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Вступ

На сучасному етапі розвитку економіки інноваційний шлях не має альтернативи. Виходячи з досвіду розвинутих країн, експерти встановили чітку кореляцію між результативністю наукових досліджень, інноваційною активністю і процвітанням країн.

У розвинутих країнах основним інструментом для інноваційного розвитку є національна інноваційна система, до головних підсистем якої належать наука, держава та бізнес. У спрощеному вигляді їх функції можна представити в такий спосіб. Наука створює інноваційні продукти, в основному – об'єкти права інтелектуальної власності, і передає їх бізнесу. На основі інноваційних продуктів бізнес виробляє інноваційну продукцію, яка реалізується на ринку. Держава в свою чергу створює сприятливі умови для цієї діяльності [1].

На жаль, в Україні виробляється менше 6 % інноваційної продукції від загального обсягу продукції. Це означає, що результати наукових досліджень (РНД) не доходять до промисловості, тобто існує прірва між наукою і промисловістю. Одна з головних причин утворення прірви – відсутність в Україні розвинутої інфраструктури для підтримки інноваційної діяльності. Інноваційна система має фрагментарний характер, а вченим, як правило, бракує необхідних знань, умінь і навичок у сфері комерціалізації результатів своїх наукових розробок, немає також і доступних професійних посередницьких структур та інструментів, якими вони могли би скористатися [2].

У країнах з інноваційною економікою просування наукових розробок на ринок виконують так звані офіси трансферу технологій (ОТТ), які є структурними підрозділами університетів та інших наукових організацій. Для України, зважаючи на пострадянську модель організації науки, актуальними будуть створення та організація діяльності більш комплексних офісів, які разом із безпосередньо трансфером технологій, займались би питаннями: розробки стратегії ринкового використання результатів наукової діяльності, набуття прав на них, коректного, з огляду на розроблену стратегію, оприлюднення елементів новизни розробок та іншими проблемами складного циклу від розробки до використання новацій [4].

Мета цього посібника – сформулювати практичні рекомендації щодо створення, роботи і оцінки ефективності ОУІВ, а також дати персоналу ОУІВ робочі інструменти для реалізації цих рекомендацій.

Посібник складається з п'яти розділів. У першому розділі надано рекомендації щодо створення ОУІВ. У другому – описано бізнес-процеси ОУІВ. У третьому – розглянута організаційна структура ОУІВ. Четвертий розділ присвячений оцінці ефективності роботи ОУІВ. І, нарешті, в п'ятому розділі представлено робочі інструменти, необхідні для здійснення бізнес-процесів ОУІВ.

Посібник орієнтований, насамперед, на керівників і персонал Офісів управління інтелектуальною власністю університетів і наукових організацій України.