ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 56273.4— 2016/ CEN/TS 16555-4:2014

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Часть 4

Управление интеллектуальной собственностью

(CEN/TS 16555-4:2014, IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2020

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» (ООО «НИИ «Интерэкомс») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2016 г. № 1937-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу CEN/TS 16555-4:2014 «Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной собственностью» (CEN/TS 16555-4:2014 «Innovation management — Part 4: Intellectual property management», IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2020 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2017, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . 1
3 Термины и определения . . . 1
4 Общие положения и цели управления интеллектуальной собственностью . . . 2
5 Стратегия управления интеллектуальной собственностью . . . 5
5.1 Роль руководителей высшего звена . . . 5
5.2 Взаимосвязь с другими направлениями деятельности организации . . . 6
5.3 Требования к компетенциям и навыкам . . . 7
5.4 Управление бюджетом и затратами . . . 7
5.5 Коммуникации . . . 8
6 Реализация стратегии интеллектуальной собственности . . . 8
6.1 Прослеживаемость . . . 8
6.2 Принятие решения по вопросам интеллектуальной собственности . . . 9
6.3 Стратегическое прогнозирование и управление рисками . . . 9
6.4 Формирование, управление и использование портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности . . . 10
Приложение А (справочное) Документация, необходимая для регистрации объектов интеллектуальной собственности . . . 13
Приложение В (справочное) Разглашение информации о результатах инновационной деятельности и изобретениях . . . 14
Приложение С (обязательное) Методы и критерии оценки прав на объекты интеллектуальной собственности . . . 15
Приложение D (справочное) Интеллектуальная собственность и стандартизация . . . 20
Приложение Е (справочное) Управление интеллектуальной собственностью в кооперативной среде . . . 22
Библиография . . . 25

Введение

Настоящий стандарт является частью комплекса европейских стандартов по инновационному менеджменту CEN/TS 16555 (см. CEN/TS 16555-1, 11.4).

Эффективное управление интеллектуальной собственностью, рассматриваемое в качестве необходимого инструмента поддержки инноваций, — это обязательное условие работы организации, ее развития и защиты конкурентного преимущества. Таким образом, управление интеллектуальной собственностью способствует возникновению и достижению результатов инновационной деятельности. Интеллектуальная собственность и иные результаты интеллектуальной деятельности также являются одним из наиболее перспективных рычагов стратегического управления деятельностью организации, т. е. формируется понимание, что результаты интеллектуальной деятельности являются объектом управления.

Управление интеллектуальной собственностью[1)] включает в себя процессы изучения и анализа интеллектуальной собственности третьих лиц (например, для подтверждения патентной чистоты продукции перед запуском производства).

Для качественного управления интеллектуальной собственностью организация должна:

- рассматривать стратегию интеллектуальной собственности как составную часть бизнес-стратегии организации и стратегии инновационного менеджмента;
- решать проблемы охраны потенциальной интеллектуальной собственности во всех подразделениях организации;
- использовать особые методы управления интеллектуальной собственностью для поддержания бизнес-стратегии предприятия (например, прослеживаемость или особые методы защиты);
- руководствоваться территориальными (региональными) законодательными нормами права;
- оптимизировать затраты (возможные издержки правоприменения) на приобретение и поддержку интеллектуальной собственности;
- принимать во внимание практические рекомендации различных государственных органов, приобретающих права на результаты интеллектуальной деятельности и продвигающих свой практический опыт на мировой рынок;
- обеспечивать по мере необходимости защиту новых технологий.

В целях гармонизации с нормами законодательства Российской Федерации в настоящем стандарте приведены точные определения терминов «интеллектуальная собственность», «патентная чистота» и «результат интеллектуальной деятельности», соответствующие установленным в основополагающих стандартах по интеллектуальной собственности и Гражданском кодексе Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

[1)] Под управлением интеллектуальной собственностью понимается область управленческой деятельности, ориентированная на эффективное управление исключительными и иными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности и возникающими отношениями при их распределении между субъектами и использование в экономической деятельности предприятия/организации, включая: государственное регулирующее воздействие на управленческую деятельность, осуществляемое преимущественным образом с помощью системы налогов, ограничений, льгот, заказов; установление правил отбора, распределения и оформления интеллектуальных прав, их использования и распоряжения, а также защиты в ходе осуществления экономической деятельности (в т. ч. на уровне локальных нормативных актов и стандартов организации); организацию учета, оценки и использования интеллектуальной собственности, в т. ч. для целей капитализации, налогообложения и коммерциализации; создание системы управления рисками в сфере интеллектуальной собственности; разработку и применение системы показателей аудита эффективности правовой охраны, оборота и правовой защиты интеллектуальной собственности; подготовку/переподготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности; обеспечение эффективной координации и контроля на всех этапах жизненного цикла интеллектуальной собственности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Часть 4

Управление интеллектуальной собственностью

Innovation management. Part 4. Intellectual property management

Дата введения — 2017—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт содержит руководящие указания по идентификации, созданию и охране прав на объекты интеллектуальной собственности с тем, чтобы:

- предоставить организациям возможность ознакомиться с фундаментальными принципами управления интеллектуальной собственностью в контексте инновационного процесса;
- обеспечить распространение наилучшей практики, оказывая стимулирующее воздействие на дальнейшее приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности. При этом необходимо эффективно использовать объекты интеллектуальной собственности, уже находящиеся в распоряжении третьих лиц.

Настоящий стандарт носит рекомендательный характер и не содержит обязательных требований, может применяться всеми организациями вне зависимости от их типа и размера, включая организации государственного сектора. Особое внимание уделяется потребностям малых и средних предприятий.

2 Нормативные ссылки

Отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **предшествующие результаты интеллектуальной деятельности** (background intellectual property): Исключительные права, права на ноу-хау, принадлежащие участникам договорных отношений и третьим лицам, использование которых необходимо для выполнения работ по договору.

3.2 **созданные результаты интеллектуальной деятельности** (foreground intellectual property): Исключительные права на полученные при выполнении работ по договору результаты, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, и права на ноу-хау.

3.3 **патентная чистота** (freedom to operate): Юридическое свойство объекта техники (технологии, ее элемента, изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения), заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения на ее территории охраняемых прав третьих лиц на объекты промышленной собственности, подтверждаемое на основании патентных исследований и отражаемое в патентном формуляре.

Издание официальное

3.4 **интеллектуальная собственность** (intellectual property; IP): Совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права), относящиеся:

- к произведениям в области искусства, литературным, научным и иным произведениям;
- программам для ЭВМ и базам данных;
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, фонограммам, радио- и телевизионным передачам и другим сообщениям в эфир или передаче по кабелю;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
- селекционным достижениям;
- полезным моделям;
- промышленным образцам;
- секретам производства (ноу-хау);
- топологиям интегральных микросхем;
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, наименованиям мест происхождения товаров и коммерческим обозначениям;
- научным открытиям;
- защите против недобросовестной конкуренции.

3.5 **права на результаты интеллектуальной деятельности** (intellectual property rights, IPR): Сохраняемая на законных основаниях интеллектуальная собственность, которая может быть как зарегистрированной, так и незарегистрированной.

3.6 **побочный результат** (sideground intellectual property): Интеллектуальная собственность, создаваемая отдельной юридической стороной в ходе коллективной работы совместного предприятия, но исключенная (по некоторым соображениям) из области применения данного предприятия.

4 Общие положения и цели управления интеллектуальной собственностью

Управление интеллектуальной собственностью включает в себя идентификацию, непрерывное отслеживание и контроль, принятие решения о публикации/распространении информации об объектах интеллектуальной собственности. В рамках управления интеллектуальной собственностью также рассматриваются аспекты защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на организационном уровне. Охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности являются программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, товарные знаки и знаки обслуживания, секреты производства (ноу-хау), изобретения и т. д.

К ключевым аспектам управления интеллектуальной собственностью относятся:

- идентификация и управление объектами интеллектуальной собственности, созданными внутри организации;
- своевременное выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности;
- создание системы учета объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности;
- идентификация объектов интеллектуальной собственности других организаций;
- управление портфелем прав организации на объекты интеллектуальной собственности путем выявления, приобретения, поддержания, актуализации, продажи и отказа от прав на объекты интеллектуальной собственности (см. 6.4);
- приобретение прав на пользование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих другим организациям и предоставление права пользования собственными объектами интеллектуальной собственности;
- идентификация, минимизация и управление рисками, создаваемыми другими организациями в части прав на объекты интеллектуальной собственности, а также исследование патентной чистоты в рамках инновационного процесса. В результате хеджирования рисков могут возникать новые правовые риски для третьих лиц;
- поддержка инновационного процесса и охрана его конечных результатов.

Организация должна начинать процесс управления интеллектуальной собственностью с ее идентификации и отслеживания. Необходимо принять административное решение в части того, что делать с выявленной интеллектуальной собственностью. Конечное решение зависит прежде всего от ее типа.

Управление интеллектуальной собственностью должно включать в себя адекватные меры по обеспечению ее конфиденциальности. В противном случае незащищенными оказываются секреты производства (ноу-хау), изобретения, коммерческие тайны, еще незарегистрированные заявки на патенты.

Интеллектуальную собственность необходимо защищать на законном основании. Некоторые права на объекты интеллектуальной собственности обеспечиваются автоматически (например, авторское право), некоторые необходимо специально регистрировать (например, патенты). Для некоторых прав их регистрация — это дополнительная возможность получения дохода (например, товарный знак). В ряде случаев установлены строгие критерии и сроки, которые необходимо соблюдать. Особенно это относится к патентам на изобретения, где преждевременное разглашение данных или несоблюдение сроков может лишить законной силы всю систему охраны прав. Так как права на объекты интеллектуальной собственности в разных территориальных образованиях существенно различаются, то всегда важно учитывать законы и нормы конкретной страны, где проводятся соответствующие мероприятия по охране прав на объекты интеллектуальной собственности.

При возникновении конфликтных ситуаций участникам необходимо доказать свою причастность к созданию объекта интеллектуальной собственности. На практике это означает, что доказательство, полученное законным путем, должно подтверждать дату создания, участие авторов и указание на их относительный вклад.

Для изобретений технического характера следует учесть, что необходимо:

- защищать объекты интеллектуальной собственности либо путем обеспечения их конфиденциальности, либо с помощью законодательных или нормативных правовых актов;
- сделать объект интеллектуальной собственности общедоступным и сформировать общественное мнение таким образом, что объект интеллектуальной собственности может охраняться только его автором (разработчиком);
- зарегистрировать правила предоставления технической поддержки и порядок использования объекта интеллектуальной собственности.

Примечание — См. приложение А;

- зарегистрировать или получить по лицензии (других организаций) права на объекты интеллектуальной собственности для обеспечения патентной чистоты;
- предоставить другой организации права на конкретный объект интеллектуальной собственности.

Следует также учесть, в некоторых случаях возможно оспаривание прав со стороны других организаций на объекты интеллектуальной собственности для обеспечения патентной чистоты.

В отношении товарных знаков следует обратить внимание на необходимость:

- приобретения товарных знаков или знаков обслуживания;
- отслеживания порядка использования товарного знака организации;
- отслеживания действий другой организации по использованию конкретного товарного знака;
- оспаривания прав других организаций (в случае конфликта).

В отношении программ для электронных вычислительных машин следует обратить внимание на необходимость:

- оформления комплекта документов на создание и использование разработанного объекта интеллектуальной собственности с учетом возможной потребности в защите авторских прав.

Для работ, связанных с проектированием/разработкой (промышленной собственностью), следует обратить внимание на необходимость:

- подготовки заявок на патенты и регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности;
- отслеживания действий организаций-партнеров или третьих лиц по охране прав на объекты интеллектуальной собственности;
- приобретения (получения по лицензии) прав на объекты интеллектуальной собственности и патентов других организаций для обеспечения патентной чистоты;
- аннулирования прав на объекты интеллектуальной собственности и патентов других организаций для обеспечения патентной чистоты.

При рассмотрении конкретных критериев принятия решения в части интеллектуальной собственности организация должна руководствоваться 6.2 и рисунком 1.



Рисунок 1 — Дерево решений в части интеллектуальной собственности

Управление портфелем прав на объекты интеллектуальной собственности должно удовлетворять требованиям заказчика, соответствовать конкретной сфере товарного производства, а также уровню совместных действий и уровню охраны/защиты, установленному для конкретной территории (см. 6.4).

Процесс управления интеллектуальной собственностью должен подлежать непрерывному контролю и быть скореллирован с инновационным процессом на административном уровне (см. рисунок 2).



Рисунок 2 — Взаимодействие объектов интеллектуальной собственности в рамках инновационного процесса

В соответствии с настоящим стандартом одной из основных целей управления интеллектуальной собственностью являются поддержка инновационной стратегии (см. CEN/TS 16555-1) организации и охрана полученных результатов.

Под управлением интеллектуальной собственностью понимаются управление активами организации, поддержка инноваций и ее рост, управление правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и организация ее эффективной охраны.

Инновационный процесс может обеспечить либо положительные результаты с обеспечением патентной чистоты, либо отрицательные результаты с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности другой организации. Интеллектуальную собственность, относящуюся к конкретным инновациям, можно защитить от рисков других организаций путем создания ответных правовых рисков для них.

5 Стратегия управления интеллектуальной собственностью

5.1 Роль руководителей высшего звена

Организация должна разработать и внедрить стратегию управления интеллектуальной собственностью. Организация должна рассматривать интеллектуальную собственность как неотъемлемый компонент стратегии инновационного менеджмента или бизнес-стратегии организации.

При разработке стратегии управления интеллектуальной собственностью необходимо рассматривать интеллектуальную собственность как:

- гарантию (возможность) эксклюзивного использования организацией ее собственных инноваций и обеспечение патентной чистоты;
- конкурентное преимущество, отклик на внешние ограничения рынка или сегмента рынка;
- один из активов организации, используемых для привлечения инвесторов;
- инструмент поддержки принятия решений по созданию структуры партнерских отношений и научно-исследовательских программ для научно-исследовательских организаций в случае, если предполагается передача технологии (интеллектуальной собственности) на промышленные предприятия;
- вклад в рыночную стоимость продукта (посредством увеличения базы активов).

Руководители высшего звена должны определить и гарантировать, что стратегия организации, включая стратегию инновационного менеджмента, обеспечивает:

- возможности для стратегической разработки: ключевые технологии бизнеса, сетевые графики работ, этапы работ (в рамках реализации стратегии) и т. д.;
- исследования и разработку бизнес-моделей и политики: внутренняя разработка, совместная разработка, порядок приобретения прав интеллектуальной собственности, привлечение сторонних ресурсов (аутсорсинг), организация продаж, лицензирование (например, получение лицензии на объекты интеллектуальной собственности от третьих лиц или, наоборот, предоставление лицензии сторонним лицам на собственные объекты интеллектуальной собственности) и т. д.;
- участие в деятельности органов по стандартизации и государственных органов власти.

Примечание 1 — Подробности см. в приложениях D и E;

- управление производственными рисками, связанными с интеллектуальной собственностью третьих лиц (рисками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности известных третьих лиц, рисками в отношении интеллектуальной собственности ранее неизвестных третьих лиц, рисками ограничения патентной чистоты и т. д.);
- определение организационной структуры управления интеллектуальной собственностью, ответственной за практическую реализацию стратегии интеллектуальной собственности, управление портфелем прав на объекты интеллектуальной собственности, разработку объектов интеллектуальной собственности организации (выявление, создание, охрану, монетизацию и т. д.);
- определение общих и конкретных задач для структуры управления интеллектуальной собственностью в соответствии с политикой развития организации, соответствующих ее возможностям (ресурсам и бюджету), а также общепризнанным стратегическим ценностям интеллектуальной собственности в рамках стратегии инновационного менеджмента;
- определение структуры для распределения ответственности и полномочий, определение функциональных и иерархических уровней подготовки отчетности (в рамках выбранной структуры управления интеллектуальной собственностью);
- разработку структуры и управление коллективными инновационными проектами, принимая во внимание необходимость создания интеллектуальной собственности и обеспечения охраны прав на

результаты интеллектуальной деятельности. Таким образом, управление интеллектуальной собственностью способствует развитию менеджмента сотрудничества (см. CEN/TS 16555-5).

Примечание 2 — Структура управления интеллектуальной собственностью отвечает за эффективность предложенной стратегии в контексте основных целей организации и способствует созданию ценности.

Руководители высшего звена должны выработать и утвердить:

- стратегию управления интеллектуальной собственностью, поддерживающую стратегию инновационного менеджмента;
- организационную структуру и процесс, обеспечивающие интеграцию стратегии управления интеллектуальной собственностью в общую стратегию организации;
- набор компетенций и ресурсов (например, человеческих, инфраструктурных, инструментальных, методических), обеспечивающих потребность в компетенциях, необходимых для организации производственного процесса и реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью.

Ответственность за управление интеллектуальной собственностью должна быть четко идентифицирована, задокументирована, структурирована по подразделениям организации, особенно в рамках их функционального взаимодействия внутри организации.

Ответственность распределяется между отдельными лицами, структурными подразделениями или командами. О ходе управления интеллектуальной собственностью необходимо постоянно докладывать руководителям высшего звена, которые могут составлять часть рабочей группы по управлению интеллектуальной собственностью или целиком входить в ее состав. Разработка стратегии интеллектуальной собственности не может опираться только на внешние источники. Ее реализация частично может быть доверена внешнему консультанту (например, патентному поверенному, совету по вопросам интеллектуальной собственности и т. д.).

5.2 Взаимосвязь с другими направлениями деятельности организации

Управление интеллектуальной собственностью должно задействовать все существующие функциональные подразделения организации, а также конкретных участников процесса, чей вклад во многом зависит от размера организации, например:

- исполнительный комитет;
- оперативное управление;
- менеджмент риска и менеджмент качества (в частности, правовые и технологические риски, оказывающие влияние на патентную чистоту);
- лицензирование (если данная функция выделена отдельно): предложения и подготовка программ лицензирования, взаимодействие с советами по вопросам интеллектуальной собственности, разработка портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности, подлежащие лицензированию, проведение переговоров и т. д.;
- НИР/НИОКР: инновации, технический анализ, конкурентный анализ, выявление подделок, технологическая разведка (отслеживание перспективных технологий третьих лиц для активизации развития бизнеса), правовой анализ, включая анализ на патентную чистоту;
- юридические аспекты: контрактные аспекты (конфиденциальность, закупка, продажа, партнерство, лицензионные договора на право использования и т. д.), судебные разбирательства о подделках продукции, назначение собственников в совместных программах НИР объектам интеллектуальной собственности, привлечение молодых специалистов или совместителей в инновационные проекты и т. д.;
- маркетинг: разработка бизнес-планов с учетом прибыли и позиции на рынке, информация с рынков, факторы роста, макротенденции, выявление подделок, выбор товарных знаков, разработка продукции и предлагаемых услуг и т. д.;
- управление финансами, налогами и отчетностью: бюджет, плата за лицензирование (полученная или отдаваемая), регистрация и учет объектов интеллектуальной собственности (например, обеспечение соответствия международным нормам финансовой отчетности в части оценки нематериальных активов);
- закупочная деятельность: заключение контрактов (договоров) по всем разработкам (или их частям), валидация патентной чистоты приобретенных компонентов, технологий и инструментов;
- стратегия: роль интеллектуальной собственности при слияниях и поглощениях, диверсификациях или изъятии капиталовложений (выход из стратегических сегментов, рационализация портфеля активов и т. д.).

5.3 Требования к компетенциям и навыкам

Для эффективного управления интеллектуальной собственностью необходимы следующие компетенции и навыки:

- специализированные навыки (внутренние и/или внешние) управления интеллектуальной собственностью для всех ее аспектов (выявление, создание, охрана, монетизация);
- ресурсы для повышения квалификации и обучения, предназначенные для всех физических лиц, чьи обязанности и ответственность затрагивают объекты интеллектуальной собственности: патентная чистота, охрана знаний и интеллектуальной собственности, создание ценности, монетизация нематериальных активов.

Руководители высшего звена должны отдавать предпочтение собственному производству ресурсов (формированию навыков и компетенций персонала), необходимых для эффективного использования стратегии интеллектуальной собственности, а не только привлечению сторонних ресурсов. Руководители высшего звена должны периодически подтверждать данный выбор, то есть осуществлять конкретное позиционирование в части управления интеллектуальной собственностью организации, т. к. ресурсы и структура управления, необходимые для эффективной практической реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью, могут претерпевать изменения с течением времени.

Работа с объектами интеллектуальной собственности осуществляется в рамках специального годового плана по набору и обучению персонала. План разрабатывается руководителями высшего звена совместно с отделом кадров. Данный план должен соответствовать установленным требованиям и количественным критериям утвержденной стратегии.

5.4 Управление бюджетом и затратами

Для управления интеллектуальной собственностью необходимо выделять надлежащий бюджет в соответствии с инвестиционной политикой и установленными финансовыми правилами эффективного управления портфелем прав на объекты интеллектуальной собственности организации.

Организация должна фиксировать и проводить мониторинг расходов (прямо или косвенно связанных со структурой управления интеллектуальной собственностью и ее действиями) с помощью таких финансовых инструментов, как целевой бухгалтерский учет. Мониторинг расходов следует проводить на периодической основе, конкретизировать по типу расходов (зарплата сотрудников, официальные пошлины, стоимость подачи заявки, затраты на поддержание объектов интеллектуальной собственности, налоги, судебные издержки, авторские гонорары и т. д.), по виду технологий или инноваций, по типу объектов интеллектуальной собственности [произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения].

Организация должна принимать во внимание возможное лишение прав на объекты интеллектуальной собственности в определенных обстоятельствах, таких как бюджетные ограничения, технологические стратегии, географические арбитражные операции (уход с конкретного рынка или из конкретной страны), слияния и поглощения и т. д. Организация должна установить процедуру выбора прав на объекты интеллектуальной собственности, которые резервируются или удерживаются в таких обстоятельствах, как необходимость отказа от (продажи) права, используя в качестве основы требования к организационной, технологической и рыночной стратегиям. Процесс перераспределения бюджета в зависимости от выработанной стратегии организации должен быть не только частью мер по управлению расходами, но и эффективным инструментом, гарантирующим надлежащую рентабельность инвестиций в интеллектуальную собственность.

Структура управления интеллектуальной собственностью должна учитывать затраты, связанные с оспариваемыми третьими лицами правами на объекты интеллектуальной собственности и затраты на исследование патентной чистоты. В случае факта подтверждения оспариваемых прав третьих лиц структура управления интеллектуальной собственностью должна рекомендовать правовую форму финансового обеспечения для практической реализации надлежащего плана корректирующих действий, включая возможные судебные издержки. При необходимости финансовое обеспечение должно учитывать любые оценки будущих компенсаций, которые могут быть выплачены как результат судебных

издержек, получения прав по лицензии или любых других корректирующих действий, вытекающих из оспариваемых прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

5.5 Коммуникации

Стратегия интеллектуальной собственности организации должна распространяться как в рамках самой организации (внутренние коммуникации), так и за ее пределами (внешние коммуникации):

a) внутренние коммуникации обеспечивают:

1) прозрачность и законность деятельности структуры управления интеллектуальной собственностью, ответственной за реализацию стратегии и, в частности, за управление портфелем прав на объекты интеллектуальной собственности;

2) прозрачность, законность и согласованность стратегии управления интеллектуальной собственностью и, в частности, управления портфелем прав на объекты интеллектуальной собственности.

Целями внутренней коммуникации являются:

- позиционирование стратегии интеллектуальной собственности, как неотъемлемой части корпоративной и технологической стратегии организации;
- гарантия достаточности полномочий при взаимодействии с другими функциональными подразделениями;

b) внешние коммуникации обеспечивают:

1) доступ третьих лиц к информации о технологиях и услугах организации;

2) разъяснение политики обеспечения охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, анализ возможностей организации обеспечивать патентную чистоту и повышение эффективности деятельности организации за счет ее инновационного потенциала;

3) представление интересов третьих лиц при их участии в совместных разработках, капиталовложениях, инновационных инициативах, обеспечиваемых существующими объектами интеллектуальной собственности и портфелем прав на объекты интеллектуальной собственности.

Целями внешней коммуникации являются:

- воспрепятствование производству контрафактной продукции путем установления мер оперативного воздействия;
- позиционирование организации как ценного актива для инвесторов и партнеров по инновациям;
- получение прибыли от использования интеллектуальной собственности организации.

Внутренние и внешние коммуникации должны включать как периодические, так и ситуационные сообщения, особенно когда сама интеллектуальная собственность и портфель прав на объекты интеллектуальной собственности существенно меняются с течением времени (признание изобретений сотрудников при получении патентов, заключение договоров на НИР, предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствующих странах и т. д.).

6 Реализация стратегии интеллектуальной собственности

6.1 Прослеживаемость

Организация должна разрабатывать инструменты и ресурсы, гарантирующие возможность оперативно контролировать действия изобретателей (разработчиков), включая учет их персонального вклада в проводимую работу, подтверждение наиболее ранней даты изобретения (или другой интеллектуальной собственности) и даты его усовершенствования.

В области научно-исследовательской деятельности и промышленных разработок организациям рекомендуется разработать и задокументировать специальные процедуры (см. приложение В), обеспечивающие доказательную базу, подтверждающую факт создания объекта интеллектуальной собственности. В части программного обеспечения рекомендуется использовать управление конфигурациями программного обеспечения, а также зарегистрировать программное обеспечение в качестве объекта интеллектуальной деятельности.

Для создания необходимых условий прослеживаемости организация должна:

- поддерживать текущее взаимовыгодное двустороннее взаимодействие с инноваторами и изобретателями;
- информировать инноваторов и изобретателей о новых решениях и обоснованности принятия этих решений, чтобы гарантировать ясность, прозрачность и непрерывный прогресс;

- поощрять положительное влияние и вклад инноваторов в экономическое развитие организации;
- формализовать процесс идентификации изобретений путем установления процедур разглашения данных и ведения учета (см. приложение В);
- постоянно контролировать работу по созданию объектов интеллектуальной собственности и ее охране.

Примечание — См. приложение А.

6.2 Принятие решения по вопросам интеллектуальной собственности

Управление интеллектуальной собственностью связано с принятием решений по идентификации интеллектуальной собственности и осуществлению деятельности по:

- определению сущности идентифицированной (разглашенной) интеллектуальной собственности;
- определению соответствия рассматриваемой интеллектуальной собственности реализуемой экономической стратегии организации;
- идентификации потенциальной выгоды (ценности) и рисков, связанных с интеллектуальной собственностью;
- определению соответствия текущего уровня производства и текущего уровня знаний;
- идентификации возможного нарушения (использования) прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности;
- приобретению прав на пользование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих другим предприятиям, и предоставлению права пользования собственными объектами интеллектуальной собственности иным предприятиям;
- принятию комплексного плана мер и разработке надлежащей программы действий по реализации стратегии интеллектуальной собственности;
- анализу целесообразности поддержания в силе патентов предприятия;
- охране конечных результатов работы путем регистрации результатов интеллектуальной деятельности;
- обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности путем введения режима конфиденциальности и/или секретности;
- публикации информации для защиты интеллектуальной собственности от посягательств третьих лиц;
- идентификации интеллектуальной собственности, не приносящей дохода организации;
- идентификации интеллектуальной собственности (возможно, имеющей ценность для третьих лиц), которую можно продать или лицензировать.

Организация должна в максимальной степени задействовать штатных или сторонних специалистов в области права, патентных поверенных, особенно в части регистрации результатов интеллектуальной деятельности, проектов и товарных знаков, а также в части обеспечения прав сотрудников на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с национальным законодательством.

Организация должна гарантировать максимальную (на ранней стадии) охрану потенциальных инноваций и объектов интеллектуальной собственности путем обеспечения конфиденциальности и других эффективных мер еще до того, как будет официально утвержден план действий по охране и эксплуатации объектов интеллектуальной собственности.

Органы управления интеллектуальной собственностью должны принимать участие в предварительном рассмотрении всех контрактов и соглашений, касающихся интеллектуальной собственности. Это относится к штатным сотрудникам организации, консультантам, подрядчикам, поставщикам и заказчикам.

Партнерские научно-исследовательские проекты, консорциумы и открытые инновации все чаще задействуются органами управления интеллектуальной собственностью организации. При этом важно определить и оговорить характерные особенности использования интеллектуальной собственности всеми заинтересованными сторонами до начала реализации инновационного процесса.

Примечание — Дополнительную информацию по менеджменту сотрудничества см. в CEN/TS 16555-5.

6.3 Стратегическое прогнозирование и управление рисками

Органы управления интеллектуальной собственностью должны также принимать участие в работах по стратегическому прогнозированию и управлению рисками организации. Это достигается за счет:

- мониторинга новых прав на объекты интеллектуальной собственности или запросов о предоставлении прав на объекты интеллектуальной собственности в конкретных областях;

- анализа конкурентной среды с использованием находящихся в открытом и закрытом доступе баз данных патентов, научных публикаций и т. д. по конкретному направлению с целью определения ключевых участников и сферы деятельности с наиболее благоприятными инновационными возможностями;

- сравнения собственного портфеля организации с портфелями третьих лиц в транзакционном (сопровождение сделок) и кооперативном аспектах, а также в контексте привлечения сторонних ресурсов (аутсорсинга) и возможностей стратегического выбора.

Органы управления интеллектуальной собственностью должны идентифицировать возможные угрозы, с которыми может столкнуться система менеджмента рисков организации. Идентификация рисков и управление ими включает:

- систематическое выявление новых результатов интеллектуальной деятельности, потенциально опережающих возможности организации, и организацию противодействия им либо с правовой точки зрения, либо применяя надлежащие корректирующие воздействия (лицензирование, изменение направления технологического развития и т. д.);

- разработку рекомендаций для руководителей высшего звена на основании анализа выявленных угроз, ответных мер на любые претензии со стороны третьих лиц в соответствии со стратегией управления рисками, внедряемой в организации;

- практическую реализацию контрмер по итогам исследования нарушений со стороны третьих лиц.

Для дальнейшего совершенствования системы менеджмента стратегического прогнозирования организации следует ознакомиться с CEN/TS 16555-2.

6.4 Формирование, управление и использование портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности

6.4.1 Формирование структуры портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности

Организация должна определиться с интеллектуальной собственностью на глобальном уровне и выбрать подходящую эффективную структуру управления интеллектуальной собственностью:

- управление на основе одной или нескольких централизованных структур (холдинг-компании, владеющие контрольными пакетами акций других компаний; организационные структуры, повышающие ценность; компании, представляющие услуги в области управления интеллектуальной собственностью) или управление децентрализованными структурами на уровне департаментов;

- внутреннее управление, управление с частичным использованием внешних источников (частичный аутсорсинг) и т. д.

Правильный выбор структуры управления упрощает достижение поставленной цели (управление затратами, качество патентов, выполнение работ точно в поставленные сроки, финансовая оптимизация, фискальная оптимизация и т. д.).

Уровень организации: организация должна идентифицировать процесс, связанный с рассматриваемыми инновациями (новой технологией), для получения:

- выгоды от инвестирования в создание собственных прав на объекты интеллектуальной собственности либо от получения лицензии на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц;

- возможности предоставления лицензии (передачи прав) на объекты интеллектуальной собственности, другие методы повышения ценности;

- возможности комбинировать оба подхода при заключении соглашения об обмене лицензиями.

6.4.2 Анализ прав на объекты интеллектуальной собственности

Анализ качества инноваций

В рамках своей инновационной деятельности для каждой инновации организация должна учитывать:

- тип продуктов и услуг, которые выводятся на рынок в результате инновационной деятельности;

- преимущества и недостатки создаваемых инноваций в терминах технологичности, рентабельности, коммерческой реализуемости, стратегии ведения бизнеса (основные преимущества), правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;

- благоприятные возможности или перспективы (лицензирование, участие в разработке нормативных документов, правил и рекомендаций, стандартов и т. д.) и угрозы (свобода эксплуатации, зрелость рынка и т. д.).

Анализ правовых возможностей

На основании результатов вышеприведенного анализа организация должна оценить существующую интеллектуальную собственность для получения максимального дохода. Для каждой категории

инновации создается некоторый шаблон-матрица (например, инновации группируются по производственной специализации) для выработки рекомендаций по охране прав. Данный шаблон учитывает:

- сущность прав на объекты интеллектуальной собственности;
- период времени, в течение которого объект интеллектуальной собственности находится под охраной;
- территориальные (географические) особенности.

Анализ финансовых последствий

Организация должна документировать:

a) смету расходов и календарный план;

b) сущность затрат, методы оценки;

c) последующие изменения и необходимые усовершенствования, способствующие разработке, производству, маркетингу и жизненному циклу инноваций;

d) влияние интеллектуальной собственности на бизнес-планирование организации: рыночная доля, специализация рынка, доходы, риски, возможности, привлечение инвесторов и т. д.,

e) анализ рентабельности вложений (показатель ROI);

f) этапы принятия решений по результатам периодических пересмотров:

1) в соответствии с целями инвестиций для резервирования прав на объекты интеллектуальной собственности (стадии жизненного цикла прав на имущество: решение о регистрации, расширении, отказ от прав и т. д.);

2) в соответствии с имеющейся технологией, продуктом и реальными рыночными стадиями жизненного цикла.

6.4.3 Применение интеллектуальной собственности

6.4.3.1 Общие положения

Организация должна принять решение, как применять существующую интеллектуальную собственность, и выбрать приемлемую бизнес-модель. Допускается прямое и непрямое применение.

Примечание — Понятие «применение» (exploitation) в рассматриваемом контексте связано только с получением дохода и затратами и не связано со статусом интеллектуальной собственности (определяется на основе балансового отчета). Оно исключает такие стратегии, как передача прав на объекты интеллектуальной собственности совместным предприятиям или создание стартапов, что предполагает изменение статуса собственности (ее монетизацию), передачу прав собственности кредиторам (банкам и т. д.). Данные сценарии рассмотрены в нижеследующих разделах настоящего стандарта.

6.4.3.2 Прямое применение

Прямое применение предполагает использование законодательно закрепленных прав на объекты интеллектуальной собственности в целях получения дохода (патенты, авторское право, товарные знаки и т. д.) путем распространения продуктов и услуг, являющихся результатами инновационной деятельности (сбыт продукции с запатентованной технологией, опубликование результатов работ, маркетинг товарных знаков).

Прямое применение является эффективным защитным действием. Организация должна обеспечить защиту своим инновациям как можно раньше, чтобы гарантировать необходимую патентную чистоту. В противном случае конкуренты могут оказаться первыми и заблокировать работу организации по данному проекту (инновационному направлению).

Также прямое применение является эффективным наступательным действием. Организация открыто заявляет о своем законодательно закрепленном интересе и запрещает третьим лицам использовать аналогичные продукты и услуги путем резервирования эксклюзивных прав на объекты интеллектуальной собственности.

6.4.3.3 Непрямое применение

Непрямое применение состоит в получении дохода от использования законодательно закрепленных прав на объекты интеллектуальной собственности посредством их передачи третьим лицам, например путем предоставления лицензии на использование прав на объекты интеллектуальной собственности для конкретной категории продукции (доли рынка).

Лицензии можно предоставить третьим лицам в обмен на денежный эквивалент (наступательное действие) или в обмен на лицензию на использование прав на другие объекты интеллектуальной собственности, принадлежащую третьим лицам, оказывающим влияние на организацию (защитное действие). В последнем случае существует практика обмена портфелями прав на объекты интеллектуальной собственности между организации. Такая практика называется соглашением о перекрестном

лицензировании (взаимный обмен лицензиями): если акцентировать внимание на собственных законодательно закрепленных правах на объекты интеллектуальной собственности, то третьи лица могут воздержаться от попытки негативного воздействия использования своих прав на объекты интеллектуальной собственности против компании, опасаясь ответных карательных действий (защита с помощью сдерживания).

6.4.4 Приобретение, продажа, концессия и лицензирование (предоставление лицензии, покупка лицензии) прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности

Если организация рассматривает возможность изменения статуса интеллектуальной собственности, то она должна соответственно расширить или сузить границы интеллектуальной собственности, что потребует привлечения внешних ресурсов, даже несмотря на эффективное использование внутренних ресурсов (см. 6.4.2).

Это происходит по следующим причинам: реализации особой стратегии интеллектуальной собственности; стабилизация или дивестиция технологических доменов, сегментов продукции (рынков); появление новых возможностей для выполнения НИР в конкретных областях; реализация особых стратегий товарных знаков; формирование дополнительных потоков финансирования и т. д.

Изменение границ интеллектуальной собственности может быть достигнуто одним из следующих действий:

a) расширение границ собственности

Организация должна создать дополнительные объекты интеллектуальной собственности, учитывая при этом возможность приобретения (получения по лицензии) прав на объекты интеллектуальной собственности у третьих лиц. В данном случае организация получает полное право в отношении реализации существующей технологии, достигает критической массы в рассматриваемой области или сегменте продукции (рынка), где собственные ресурсы не дают достаточной отдачи для успешной реализации инноваций, разработанных собственными силами. В зависимости от степени критичности реализуемой стратегии лицензирование прав на объекты интеллектуальной собственности может производиться лишь в исключительных случаях, чтобы обеспечить надежную защиту областей и сегментов рынка. Рассмотренное выше также требует предварительной юридической проверки, как и приобретение материальных активов.

b) сужение границ собственности

Организация передает права на интеллектуальную собственность сторонним хозяйствующим субъектам (например, новым дочерним компаниям, совместным предприятиям, внешним третьим лицам путем предоставления лицензии) или монетизирует существующие активы совместно с финансовыми партнерами. Интеллектуальная собственность может рассматриваться как предмет обеспечения кредитов, как долговое обязательство по акционерному капиталу и т. д. В контексте изменения стратегии и рационализации портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности организация может отказываться от прав или перераспределять нематериальные активы, не соответствующие конкурентоспособной стратегии или не дающие конкурентных преимуществ. В контексте целей обеспечения роста организация задействует интеллектуальную собственность как переговорный инструмент, предоставляет активы для дочерних и совместных предприятий или инвестирует «авансом» для ускорения восприятия рынком и акционерами новой разрабатываемой технологии. Данная тактика передачи интеллектуальной собственности может потребовать вмешательства третьих лиц, оказывающих услуги по поддержанию интеллектуальной собственности, патентных поверенных или инвестиционных банкиров.

Принятие решений по вопросам, связанным с формированием портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности организации, основывается на патентно-информационных исследованиях.

Приложение А
(справочное)

Документация, необходимая для регистрации объектов интеллектуальной собственности

Очень важно, чтобы каждая организация вне зависимости от ее размера, но вовлеченная в научно-промышленные исследования и разработку, в рамках которых создается интеллектуальная собственность, ответственно и своевременно регистрировала результаты своей интеллектуальной деятельности, выполненной как в начале разработки, так и на последующих этапах развития.

Наилучшей практикой учета и контроля исследовательской и технической работы считается регистрация всех действий в специальном журнале (который называют также лабораторным журналом), в электронном архиве (при разработке программного обеспечения) или в системе электронного документооборота.

Ведение журнала позволяет не только организовать защиту инноваций, но также и организовать защиту прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности от возможных посягательств. В этом состоит его преимущество для внедрения в организациях.

Для того чтобы записи признавались аутентичными третьими лицами и законодателем, необходимо их правильно хранить в соответствии со следующими установленными критериями:

- регистрационные записи принадлежат организации, а не индивидуумам, которые в любой момент могут уволиться;
- журнал должен правильно храниться, его страницы последовательно нумеруются и датируются;
- записи должны вноситься разборчивым почерком и только чернилами;
- если запись вносится индивидуумом, то она должна быть идентифицирована и авторизована;
- проекты и действия должны быть недвусмысленно запротоколированы соответствующими надписями и сквозной нумерацией;
- никакие страницы журнала не могут быть вырваны или вклеены;
- зачеркивания допустимы, если они датированы и авторизованы;
- записи в журнале должны представлять описание экспериментов и их результатов достаточно глубоко и подробно, чтобы их можно было понять и воспроизвести компетентными третьими лицами;
- записи должны содержать регистрацию фактов, мнения и заключения в журнале не воспроизводятся;
- записи должны демонстрировать процесс непрерывной разработки интеллектуальной собственности, начиная от выработки концепции;
- журнал должен регулярно проверяться на точность и визироваться независимой и незаинтересованной третьей стороной, обеспечивающей конфиденциальность сведений, чтобы впоследствии не мешать защите прав на объекты интеллектуальной собственности;
- в некоторых административно-территориальных образованиях целесообразно регистрировать документацию, например у нотариуса или соответствующем органе исполнительной власти, и использовать закрытую корреспонденцию;
- необходимо осуществлять постоянную охрану и соблюдать условия конфиденциальности для будущего использования журналов и регистрационных записей.

В дополнение к указанной процедуре регистрации предприятие должно создать и технически обеспечивать работу системы разглашения данных о конкретных объектах интеллектуальной собственности в соответствии с приложением В настоящего стандарта.

Приложение В
(справочное)

Разглашение информации о результатах инновационной деятельности и изобретениях

Каждая организация, участвующая в создании инноваций и объектов интеллектуальной собственности, должна установить процедуру регистрации действий по созданию объектов интеллектуальной собственности в соответствии с приложением А настоящего стандарта.

Дополнительная информация и формальная процедура разглашения данных необходимы инноваторам организации или участникам системы управления интеллектуальной собственностью, когда отдельные действия или разработка приобретают конкретную ценность для организации и требуют соответствующего уровня защиты. В частности, данная информация требуется, когда организация, занимающаяся разработкой и регистрацией прав на объекты интеллектуальной собственности, приглашает сторонних консультантов и патентных поверенных по актуальным вопросам.

Данная информация должна вовремя регистрироваться и постоянно обновляться. Так как она ограничивается в доступе и задействуется различными департаментами организации (например, отделом кадров, юридическим отделом), а также заинтересованными подразделениями сторонних организаций, данная информация может быть не всегда доступна. Полная информация об изобретателях всегда востребована во многих подразделениях.

Разглашение данных об изобретениях и инновациях должно производиться в рамках утвержденной процедуры внутри организации. Юридический статус интеллектуальной собственности и вклад в ее создание, сделанный подрядчиками и поставщиками, также следует идентифицировать и учитывать. В регистрационном журнале должны быть точные записи о соглашениях, заключенных со сторонними организациями, по обеспечению конфиденциальности разглашаемых данных.

Идея или результат научного исследования может не принести дохода организации в момент его создания, но это становится ясно только по прошествии времени. Отсутствие соответствующих записей в журнале может привести к утрате возможности защитить ресурсы или скомпрометировать инвестиции ресурсов в инновации, что неблагоприятно повлияет на деятельность организации.

Информация, необходимая для выполнения процедуры разглашения данных об инновациях/изобретениях, включает (список не является исчерпывающим):

- название и аннотацию к инновации/изобретению;
- классификацию и область применения инновации/изобретения;
- наименование и адрес работодателя (организации, ведущей разработку);
- полное имя, домашний адрес и гражданство конкретного изобретателя;
- трудовой статус изобретателя как наемного служащего, работника по контракту, консультанта, поставщика и т. д.;
- декларацию, подписанную изобретателем (изобретателями), доказывающую оригинальность изобретения и авторство на него;
- детальное описание индивидуального вклада изобретателя и его изобретательский уровень;
- описание уровня технологии на момент создания интеллектуальной собственности;
- описание преимущества изобретения по сравнению с текущим уровнем технологий и общепринятым знанием;
- информацию о возможности практической реализации изобретения в работу организации, в сегменты рынка и т. д.;
- конкурентный контекст и конкурентные преимущества изобретения.

Приложение С
(обязательное)

Методы и критерии оценки прав на объекты интеллектуальной собственности

С.1 Основные цели и принципы

Интеллектуальная собственность — это нематериальный актив организации.

Интеллектуальная собственность создается для получения положительного результата (или во избежание отрицательного результата) с тем, чтобы минимизировать конкуренцию для продукции или услуг, защищаемых интеллектуальной собственностью организации. Другие преимущества включают получение доступа к рынку, обеспечение патентной чистоты посредством заключения соглашений по интеллектуальной собственности, обеспечение безопасности кредитования.

Доход от права (портфеля прав) на объекты интеллектуальной собственности зависит от перспектив использования данного права (портфеля прав) на объекты интеллектуальной собственности.

Оценка интеллектуальной собственности включает оценку прямых или непрямых доходов (обладателя интеллектуальной собственности) в настоящем или будущем, включая патенты, товарные знаки, полезные модели, авторские права, секреты производства (ноу-хау) и т. д.

Данная оценка позволяет оптимизировать права (портфель прав) организации на объекты интеллектуальной собственности в контексте рассмотрения стратегических целей организации и ее коммерческой деятельности. Оценка должна учитывать, в какой степени одно или несколько прав на объекты интеллектуальной собственности создают конкурентные преимущества для организации или каким образом влияют на получаемый доход.

Настоящие и будущие доходы могут иметь прямую/косвенную монетарную природу или иметь стратегический характер.

К монетарным доходам относятся:

- настоящие и будущие денежные потоки, связанные с интеллектуальной собственностью, включая премиальные наценки, более высокие уровни (объемы) производства;
- настоящие и будущие издержки, устраненные путем использования имеющейся интеллектуальной собственности.

К стратегическим доходам относятся:

- создание наработок для будущего рынка;
- структуризация и создание возможностей для сотрудничества.

Величина финансовой и/или стратегической прибыли зависит от того, насколько одно или несколько индивидуальных прав на объекты интеллектуальной собственности организации влияют на продукты и услуги, создаваемые конкурентами или самой организацией.

Способность интеллектуальной собственности оказывать влияние на продукты и услуги, создаваемые конкурентами или самой организацией, зависит от качеств, присущих конкретным объектам интеллектуальной собственности.

Качества, характерные для объектов интеллектуальной собственности, зависят от:

- объема правовой охраны, обеспечиваемой данными правами (в случае патентов объем правовой охраны определяется патентными притязаниями);
- законности прав на объекты интеллектуальной собственности.

Качества, характерные для объектов интеллектуальной собственности, подлежат оценке эксперта по интеллектуальной собственности.

Результат и потенциальная прибыль от применения прав на объекты интеллектуальной собственности зависят от их действенности в настоящем и будущем и от стоимости продуктов/услуг, охраняемых рассматриваемыми правами. Оценка действенности прав в настоящем и будущем и стоимость продуктов/услуг, охраняемых одним или несколькими правами на объекты интеллектуальной собственности, производятся с учетом анализа (прогноза) рынка.

Цель оценки интеллектуальной собственности — продвижение прав, обеспечивающих достаточную прибыль, и отказ от прав, обеспечивающих небольшую прибыль, недостаточную для покрытия расходов на поддержание интеллектуальной собственности.

Оценка отдельных прав (портфеля прав) на объекты интеллектуальной собственности зависит от природы рассматриваемого конкретного права. Для оценки патентов можно использовать следующие критерии.

Оценка товарных знаков осуществляется в соответствии с ИСО 10668.

Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности может носить качественный характер или может быть монетарной. Монетарная оценка требует глубокого знания и квалифицированного прогноза развития рынков и технологий, которые могут оказать влияние на использование охраняемых продуктов или услуг. Рыночный метод, позволяющий произвести оценку путем сравнения с другими аналогичными правами, требует представительности реального рынка интеллектуальной собственности. Если на рынке вариант с аналогичными правами отсутствует, то рыночный метод монетарной оценки патента не работает.

Ключевым элементом процедуры оценки прав на объекты интеллектуальной собственности является прозрачность, позволяющая подтвердить полученный результат.

С.2 Стратегические критерии

Патент может рассматриваться как элемент стратегии организации. Используемый метод оценки, выбор стратегических критериев и анализируемых индикаторов зависят от контекста и содержания стратегии.

Ниже приведен перечень элементов процедуры стратегической оценки патента. Данные элементы позволяют обеспечить соответствие патентной политики организации ее глобальной стратегии:

- *охрана (protection)*: способность патента гарантироеать долю рынка и сохранить/увеличить доход предприятия;
- *создание резерва (reserve)*: подготовка к будущему, охрана новаторских и/или перспективных технологий на раннем этапе;
- *блокирование доступа (blocking)*: блокирование доступа конкурентов к конкретному техническому решению (группе технических решений);
- *маркетинг/коммуникация (marketing/communication)*: продвижение и позиционирование инноваций/инновационной деятельности в рыночной (конкурентной) среде;
- *сокращение затрат (reduction of costs)*: вклад в эффективность и производительность труда организации или деятельность, связанную с интеллектуальной собственностью;
- *свобода эксплуатации/проектирования (freedom to exploit/design)*: формирование защитного портфеля или подготовка необходимых средств для проведения переговоров по вопросам подписания перекрестных лицензионных соглашений (при необходимости);
- *слияние и поглощение (merger and acquisition)*: признание патента как источника активов;
- *коммерческое соглашение и/или соглашение о сотрудничестве (commercial and/or collaborative agreement)*: инструмент создания партнерских отношений и заключения деловых сделок;
- *выполнение НИР (R&D actions)*: структуризация научных исследований и партнерских отношений;
- *обеспечение законности (legal)*: управление судебными рисками;
- *лицензирование (license)*: получение прямого нового дохода за счет третьего лица;
- *управление персоналом (human resources management)*: признание и оценка квалификации собственных технических экспертов;
- *стандартизация (standardization)*: использование патентов в качестве одного из элементов политики стандартизации предприятия.

Примеры определения приоритетов вышеуказанных критериев:

a) рыночные ожидания:

1) зрелость;
2) краткосрочный маркетинг;
3) долгосрочный социальный подход;
4) привлекательность технологии;
5) возможная альтернативная стоимость лицензии;
6) бизнес-план (план выпуска продукции, план выполнения НИР);
7) тип рынка;
8) мэппинг предшествующих прав на результаты интеллектуальной деятельности, оказывающих влияние на рынок;

b) тип патента:

1) прорывной технологический патент (инновационная стратегия):
   - патент на изобретение без прототипа;
   - патент на несколько технологий;
2) патент на незначительные инновации (стратегия постепенного совершенствования):
   - патенты, зависящие от конкретной технологии;
   - патент с постепенным наращиванием возможностей;
   - патент на развитие;

c) уровень интеграции НИР и производственных процессов организации (например, способность организации воспринимать, развивать и внедрять инновации);

d) прогноз на изменение производственной системы;

e) применение в целях защиты или нападения;

f) стандартизация/нормативно-правовое регулирование (зависит от конкретного патента):

1) в процессе стандартизации стандарты и патенты часто используются в комбинации. Главные условия стандартизации (в соответствии со стандартами ИСО/МЭК/МСЭ):
   - указать соответствие патентов стандартизированным технологиям или процессам;
   - предоставлять лицензии на патенты в соответствии с установленной справедливой, разумной и недискриминационной политикой;
2) вопросы взаимодействия патентов и стандартов:
   - возможно ли стандартизировать данную технологию;

- данная технология может быть запрещена/заблокирована стандартом;
- может ли данная технология стать основой нового стандарта;
- каков тип стандарта;

3) если патент интегрирован в стандарт:

- немедленное выявление патентного контрафакта посредством применения стандарта;
- разделение риска в случае судебного разбирательства, если патент является предметом совместной коммерческой деятельности;
- использование патентного пула: одновременное предоставление большого количества лицензий, компенсирующего скромные финансовые возможности;
- получение прибыли одними участниками путем создания связей и кооперации с другими участниками — держателями патента.

С.3 Качественные критерии

С.3.1 Общие положения

Временной фактор играет основную роль в большинстве критериев оценки, особенно по отношению к жизненному циклу технологий и производства, а также к сроку юридического действия законных прав на объекты интеллектуальной собственности.

С.3.2 Методики

- патентное притязание (claim): определение области применения инновационной сущности технического решения (научного характера) по сравнению с текущей практической реализацией.

Примечание — Техническое решение может защищаться несколькими патентными притязаниями;

- область технического применения патентного притязания (technical scope of the claim): сравнение технических характеристик, позиционирующих патентное притязание в качестве результата творческой деятельности на соответствующем техническом уровне. Первые заключения о существовании (отсутствии) настоящих или будущих конкурентных технологий. Общее заключение об оценке рассматриваемой природы и области применения инновации;
- возможность практической реализации (feasibility): обоснование возможности создания заявленного изобретения физическим лицом как результата современного уровня техники. Обоснование практической реализации не обязательно требует детального описания заявленного изобретения;
- уровень достижения конечной идеи (level of achievement of the idea): фактическое создание изобретения. Уровень детализации и достаточное количество соответствующих копий описания изобретения;
- срок действия изобретения (durability of the invention): временная оценка жизненного цикла технологии на рынке;
- выявление правовых нарушений (infringement detection): возможность описания простого метода выявления правовых нарушений в отношении изобретения. Практическая реализация данного метода выявления нормативных нарушений. Составление официального заключения о правовом нарушении;
- возможность позиционирования защищенной технологии в качестве технического стандарта, если область ее применения соответствует требуемым условиям.

С.3.3 Юридические комментарии

Следующие определения приводятся в ссылках на изобретение, подтвержденное и защищенное соответствующей заявкой:

- патентоспособность (patentability): соответствие предполагаемого объекта промышленной собственности критериям, необходимым для получения правовой охраны по патентному законодательству конкретной страны (региона);
- географический охват (geographic coverage): определение возможных ситуаций, в которых имеющиеся права на объекты промышленной собственности уже затребованы, могут быть затребованы или предоставлены;
- достоверность описания (description adequacy): сравнение реальных характеристик заявленного изобретения с его описанием. Важно определить, каким образом заявленное изобретение описано и понятно ли оно для пользователей. Необходимо оценить риск недостоверности описания;
- анализ «дополнительных» патентных притязаний («additional» patent claims analysis): место патента в имеющемся портфеле (требуется пересмотр потребностей для формулировки определения);
- патентная чистота (freedom to operate): юридическое свойство объекта техники (технологии, ее элемента, изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения), заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения на ее территории охраняемых прав третьих лиц на объекты промышленной собственности, подтверждаемое на основании патентных исследований и отражаемое в патентном формуляре;
- стандартизация/нормативно-правовое регулирование (standard/regulatory affairs): взаимосвязь стандартов и патентов.

С.3.4 Возможность организации научно-исследовательских работ и развития сотрудничества

Интеллектуальная собственность, как и патенты, способствует надлежащей организации научно-исследовательских работ и сотрудничеству между организациями. Патенты используются для материализации,

идентификации и оценки по крайней мере части полученного результата интеллектуальной деятельности (в рамках совместной деятельности организаций). Оформление и регистрация патентов повышает защищенность тех знаний, которые используются совместно и которыми обмениваются в рамках партнерских отношений.

С.4 Количественные критерии

С.4.1 Общие положения

Настоящий раздел содержит описание методов оценки, используемых для определения финансовой значимости (затраты/доходы), определения рейтинга или степени задействования изобретения, охраняемого патентом.

С.4.2 Рейтинговые оценки

Рейтинговая оценка включает комбинацию (сложение, осреднение, сложение с весовыми коэффициентами и т. д.) качественных и стратегических параметров, для которых рейтинг присваивается либо специальными инструментами автоматически, либо с некоторым участием человека.

Рейтинговая оценка позволяет минимизировать субъективную составляющую оценки и оптимизировать процедуру формализации полученного результата и его применения. Рейтинговые оценки — это полезный элемент процесса мультикритериального и коллегиального принятия решения сотрудниками организации.

При рассмотрении инструментов внешней оценки важно правильно учитывать используемые качественные и стратегические параметры, а также принципы формирования рейтинга.

Если применяются внешние инструменты, то пользователь должен иметь возможность изменить их конфигурацию. Необходимо адаптировать используемые критерии (такие как принцип подсчета результатов) к текущей ситуации.

Рейтинговые оценки помогают выстраивать приоритеты, сравнивать портфели различного размера и состава, принимать решения.

С.4.3 Финансовая оценка

Далее приведен перечень областей (контекстов), в которых финансовая оценка оказывается полезной (список неполный):

- трансфер технологий;
- уступка (по договору) прав на объекты интеллектуальной собственности (оптимизация, уменьшение размеров портфеля);
- предоставление лицензии;
- слияние/поглощение;
- оценка вкладов в проект отдельных участников консорциума;
- проведение кампании по укрупнению резервного фонда;
- оценка ущерба.

Существует три типа методов финансовой оценки:

a) оценка на основе состояния рынка: методы данного типа связаны с рыночной ценой, базирующейся на сравнении с примерами бизнес-практики;

b) оценка на основе затрат: основывается на учете всех расходов, необходимых для получения результатов интеллектуальной деятельности (затраты на проведение НИР, затраты на оформление патента, его поддержание и т. д.). Часто используются два типа данного метода:

1) метод оценки затрат на разработку: основан на учете всех затрат, необходимых для получения самого патента (затраты на НИР, затраты на оформление патента, его поддержание и т. д.);

2) метод сравнительной оценки затрат (оценка возмещаемой стоимости): основан на оценке затрат, необходимых для воспроизведения того же результата в текущих условиях без использования результатов интеллектуальной деятельности;

c) оценка на основе дохода: метод основан на оценке будущих доходов, обусловленных использованием результатов интеллектуальной деятельности.

Также часто используются следующие методы:

1) оценка долей доходов участников;

2) оценка будущих лицензионных платежей (лицензионные платежи, плата за право пользования);

3) оценка будущих денежных потоков (чистая величина денежного потока).

Выбор метода зависит от контекста, в котором производится финансовая оценка.

В случае если действие эффективно выполняется в одном из вышеуказанных контекстов, то необходимо тщательно задокументировать полученную финансовую оценку и выполнить ее с учетом всех требований налоговых органов.

С.4.4 Соотношение цена/качество, пороговый эффект и т. д.

В случае проведения НИР нужно стремиться применять интеллектуальную собственность с наименьшими затратами имеющихся ресурсов (как внутренних, так и внешних). Если ресурсы расходуются неэффективно, то оценка интеллектуальной собственности может быть низкой (отрицательной).

Прямое наиважнейшее следствие — необходимость правильно спланировать финансовые ресурсы для создания и поддержания прав на объекты интеллектуальной собственности. Стратегическая альтернатива —

обеспечение режима конфиденциальности (секретности) полученных знаний, как, например, в случае коммерческой тайны или ноу-хау. Однако это не всегда выполнимо и подразумевает значительные организационные затраты.

Аналогично при разработке финансового плана необходимо учитывать, что любое вложение средств, основанное на использовании внешних ресурсов, должно быть предметом анализа по критерию «цена/качество», а также предметом бенчмаркинга различных контрактных условий оказания услуг.

Более того, в настоящее время доступно значительное количество правительственных и институционных схем поддержки, позволяющих уменьшить нагрузку на организацию в части затрат на интеллектуальную собственность.

С.4.5 Эффект «объема/портфеля»

Объем портфеля патентов (соответствующих конкретной технической области и/или конкретной бизнес-стратегии) в значительной мере поддерживает и повышает степень доверия к организации вследствие использования целого ряда бизнес-моделей. Потенциал пользования патента, входящего в состав портфеля патентов, значительно выше потенциала отдельного патента, находящегося вне портфеля.

Приложение D
(справочное)

Интеллектуальная собственность и стандартизация

D.1 Общие положения

D.1.1 Цели стандартов

a) главные цели:

1) обеспечение доступности (для случаев повсеместного и повторного использования), разработка правил, руководств или характеристик для конкретных действий и их результатов, гарантирующих оптимальный уровень работ в рассматриваемом контексте;

2) определение терминологии и общепринятого языка;

3) выработка соглашения о минимальном уровне качества работ;

4) выработка соглашения о технических требованиях;

b) стандартизация особенно важна в следующих случаях:

1) обеспечение интероперабельности и совместимости

Интероперабельность и совместимость имеют большое значение в таких областях, как телекоммуникации, радиовещание, передача видеоинформации, использование интеллектуальных сетей;

2) проведение испытаний и измерений

Существует строгое требование к разработке новых средств измерений и к проведению испытаний в таких областях, как лазерная техника, наноматериалы, производство атомной энергии;

3) гигиена и безопасность

Данные требования оказывают существенное влияние на социальное восприятие, здоровье, гигиену и безопасность людей (рабочих). Например, наноматериалы, производство атомной энергии.

D.1.2 Общность целей стандартизации и управления интеллектуальной собственностью: создание благоприятных условий для разработки и распространения инноваций

Стандартизация — это комплексный процесс, совершаемый в общих интересах. Он нацелен на подготовку справочной документации, разработанной и согласованной (на основе консенсуса) всеми заинтересованными сторонами. При этом используются правила, характеристики, рекомендации или примеры, основанные на накопленном опыте, наилучшей практике, анализе продукции, услуг, методов, процессов, исследовании методов работы организаций. Цель стандартизации — стимулирование развития экономики и применения инноваций с учетом особенностей устойчивого и инновационного развития. Также необходимо отметить, что результаты инновационной деятельности, как правило, становятся объектами интеллектуальной собственности, что позволяет получить некоторые дивиденды и является для владельца прав на объекты интеллектуальной собственности наградой за проведенную НИР. Таким образом, владельцы могут сами эффективно использовать результаты интеллектуальной деятельности (например, для изготовления продукта, который становится доступным для всех конкретных заказчиков и общества в целом), предоставлять лицензии на пользование патентом (на коммерческой основе) третьим лицам, а также использовать лицензию совместно с партнерами в рамках патентного пула, связанного со специальной группой, занимающейся стандартизацией.

Чтобы избежать разработки стандарта, заблокированного наличием патента, уже на самой ранней стадии разработки идентифицируются патенты, имеющие правовое значение для объекта стандартизации. Некоторые организации по стандартизации создают банки данных, содержащие информацию о таких патентах и их владельцах. К таковым относятся, например, банки данных Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI). Многие проблемы, имеющие отношение к конкурентному праву, с которыми в настоящее время сталкиваются малые и средние предприятия, возникают в связи со стандартами, объекты которых связаны с защищенными патентами технологиями, т. е. интеллектуальной собственностью. Характерным примером в этом случае является так называемый «скрытый патент» (Patent ambush). Он имеет место, когда участвующая в стандартизации компания намеренно скрывает, что она обладает патентом, имеющим прямое отношение к разрабатываемому стандарту, и объявляет о своих правах только после принятия этого стандарта, когда в отношении его применения другими компаниями возникает «эффект блокировки» (Lock-in-Effect). Как правило, организации по стандартизации не принимают участия в переговорах между пользователями стандартов и патентообладателями. Они не стремятся также к владению патентами, имеющими отношение к стандартам.

К упомянутому выше типу патентов относятся:

- дополнительные патенты для заданного множества стандартов;
- патенты, необходимые для практической реализации конкретного стандарта;
- патенты, которые нельзя заменить другими патентами, претендующими на то, чтобы быть техническими эквивалентами.

D.2 Различные стратегии организации, зависящие от интеллектуальной собственности

В контексте стандартизации стратегия интеллектуальной собственности зависит от степени вовлечения организации в процесс стандартизации. Указанное вовлечение может быть сегментировано на:

- наблюдение и отслеживание;
- следование заявленной роли (не проявляя активности, но действуя в соответствии с установленными требованиями);
- активное участие, но в строгом соответствии со стандартами.

Каждый выбранный уровень соответствует конкретной стратегии создания и управления интеллектуальной собственностью.

Анализ влияния стандартов на ключевые коммерческие показатели и конкурентоспособность организации:

a) оценка применимости стандартов в каждом коммерческом сегменте (учет особенностей экосистемы, оценка влияния стандартов на экосистему). Определение степени вовлечения рынка в процедуру стандартизации, анализ бизнес-среды организации. Далее приведен перечень вопросов, отражающих стратегические аспекты, на которые необходимо ответить, перед тем как проводить работы по управлению интеллектуальной собственностью:

1) наличие органов по стандартизации в рассматриваемом рыночном секторе;

2) признание рынком де-факто стандартов (повсеместно принятых стандартов, не утвержденных организацией по стандартизации) существующими органами по стандартизации;

3) являются ли участники органа по стандартизации потенциальными коммерческими партнерами;

4) имеются ли пулы патентов, ассоциированные с рассматриваемыми стандартами. Какова процедура управления интеллектуальной собственностью;

5) количественная оценка ресурсов, выделяемых предприятием на участие в работах по стандартизации (например, число сотрудников, продолжительность работ в месяцах, затраты в денежном эквиваленте);

6) затраты на членство в органе по стандартизации (членские взносы, частота проведения совещаний, место проведения совещаний);

b) корректировка стратегии в соответствии с результатами анализа контекста. На основании результатов анализа контекста организация принимает стратегию управления интеллектуальной собственностью в соответствии с заявленным уровнем участия в процессах стандартизации.

Приложение Е
(справочное)

Управление интеллектуальной собственностью в кооперативной среде

Е.1 Введение

Интеллектуальная собственность играет двойную роль в формировании кооперативной среды:

a) координирующая роль:

1) идентификация потенциальных партнеров, формирование критериев их отбора;

2) идентификация, формализация и охрана приоритетных знаний;

3) выбор метода оценки вклада каждого участника;

b) организационная роль:

1) проработка и согласование положений исходного контракта;

2) совместимость: одновременное распространение и охрана полученных знаний;

3) сохранение общего языка: укрепление взаимодействия;

4) упрощение и ускорение передачи знаний (например, составление лицензионного соглашения);

5) определение справочных руководств для разрешения конфликтных ситуаций.

Данные вопросы следует обсудить с партнерами на наиболее раннем этапе. Они должны обсуждаться совместно с рассмотрением коммерческих целей проекта и бизнес-моделей монетизации. Если данные вопросы своевременно не решены, то они могут превратиться в непреодолимое препятствие для реализации проекта.

Е.2 Определение

Кооперативная среда — это комбинация по крайней мере двух партнеров, идентифицированных в соответствии с формальным соглашением. Кооперативная среда формируется для создания и/или использования результатов инновационной деятельности.

Результаты совместной работы (созданные результаты интеллектуальной деятельности) делятся на:

- результаты, находящиеся в собственности только одного участника;
- общие результаты (определенные посредством соглашения о совместном сотрудничестве).

Существующие знания (предшествующие результаты интеллектуальной деятельности):

- патенты;
- экспертные знания;
- секреты производства (ноу-хау);
- авторские права;
- база данных;
- товарные знаки.

Знание, полученное вне области применения соглашения о совместном сотрудничестве, но тем не менее целесообразное для применения (побочный продукт), можно трактовать как полезные модели, описанные до заключения соглашения о сотрудничестве.

Государственное научно-исследовательское учреждение — это научно-исследовательская (иногда обучающая) организация, финансируемая за счет средств федерального бюджета, имеющая необходимую компетенцию для участия в совместной разработке инноваций и создания товарного продукта (ценностей). Ее миссия не предполагает промышленное применение полученных результатов. Данная организация не преследует цели систематического возврата вложенных средств на проведение НИР.

Е.3 Область применения кооперативных контекстов

- Разделение затрат и рисков между участниками совместной деятельности;
- экономия времени;
- создание ценного продукта и стимулирование технической кооперации.

Следующие положения не относятся к процессам создания интеллектуальной собственности, так, сообщества разработчиков программного обеспечения с открытыми программными кодами и разработчиков стандартов имеют свои собственные правила:

- разработка программного обеспечения с открытыми программными кодами на инициативных началах;
- безгонорарная разработка контента, включая программы стандартизации.

Е.4 Различные типы кооперации в рамках инновационного процесса

a) Кооперация:

1) кооперация создает новое знание и новые рабочие места, укрепляет деловую репутацию;

2) кооперация создает материальную прибыль путем использования экономического эффекта от применения интеллектуальной собственности;

3) государственная/частная:

- кооперации, создаваемые в рамках институциональных программ за счет совместного финансирования из государственных фондов, без формирования финансовых потоков между партнерами [например, программы специальных агентств, такие как Framework Programmes (базовые программы), ANR, FUI и т. д.];
- кооперации, создаваемые между партнерами с соответствующим финансированием;
- кооперации между партнерами, создаваемые на основе технических заданий на выполнение НИР. Акционеры из промышленности финансируют деятельность государственного научно-исследовательского учреждения без гарантированной прибыли (оплата затрат в полном объеме) или с гарантированной прибылью (данные НИР могут приносить прибыль);

4) между промышленными и частными акционерами:

- кооперация между партнерами на основе утвержденного технического задания на выполнение НИР с соответствующим финансированием;
- соглашения о привлечении сторонних ресурсов соисполнителей;

5) между научно-исследовательскими организациями без промышленных ресурсов (например, коммерческие лаборатории):

- кооперация между партнерами с выработкой технического задания на выполнение НИР с соответствующим финансированием.

Если инновация, разработанная в результате корпоративной НИР, является достаточно общей и может дать существенный эффект в ряде других экономических отраслей, то государственное научно-исследовательское учреждение должно удержать за собой право продолжать данную разработку и передавать технологию в различные отрасли экономики, не относящиеся к ключевому бизнесу совместного предприятия или не имеющие для него стратегического значения;

b) кооперация для использования и распространения ранее созданных инноваций (государственные и/или частные партнеры):

1) общая программа, продвигающая признание на рынке:

- поиск партнера для будущей кооперации;
- увеличение вероятности признания технологии рынком;
- участие в процедуре стандартизации;

2) общая программа лицензирования (например, патенты, которые могут быть использованы в стандартах):

- создание патентного пула для поддержки функционирования патентов, имеющих потенциал стандартизации и ориентированных на одну технологию (единое окно);
- многосторонняя программа лицензирования технологий;

3) соглашение об обмене лицензиями (двустороннее, на патентованные технологии в стадии реализации);

4) оформление соглашения с полномочными государственными органами о применении прав на объекты интеллектуальной собственности, ограниченного одним или несколькими областями коммерческих интересов данных государственных органов и имеющего стратегическое значение для партнеров из промышленности.

Примечание — См. также приложение D об участии в программе стандартизации.

Е.5 Юридические аспекты

a) Юридические основания (федеральные законы, гражданский кодекс, торговый кодекс, трудовой кодекс и т. д.), которые имеют приоритетное значение, если контрактное соглашение (договор) отсутствует;

b) юридические аспекты, обязательные для включения в соглашение:

1) правила пользования (разделения) интеллектуальной собственности, назначение владельца результатов интеллектуальной деятельности (совместное, альтернативное, по финансовому признаку и т. д.);

2) правила доступа к предшествующим результатам интеллектуальной деятельности;

3) правила доступа к созданным результатам интеллектуальной деятельности;

4) правила управления совместной собственностью;

5) информация о бизнес-модели, используемой вне кооперации;

6) правила компенсации затрат владельцев интеллектуальной собственности, не закончивших свой рабочий цикл (цикл разработки);

c) в случае совместного владения правами государственного научно-исследовательского учреждения и частным акционером с промышленными ресурсами (предполагаемым единственным пользователем результатов исследований) компенсационная выплата может рассматриваться как механизм создания баланса между кооперативными владельцами;

d) правила публикации научных результатов исследований (с учетом предполагаемого участия государственного научно-исследовательского учреждения и значений ключевых показателей эффективности работы ученых);

e) создание объектов интеллектуальной собственности с участием сотрудников-совместителей (стажеров, кандидатов наук, сотрудников, работающих на особой ставке после защиты диссертации, приглашенных ученых и т. д.).

Е.6 Кооперация для создания интеллектуальной собственности, влияние финансовых источников на владение интеллектуальной собственностью, возложение обязанностей

a) Совместное финансирование или совместное государственное финансирование:

1) интеллектуальная собственность (владение результатами интеллектуальной деятельности) возвращается к изобретателям (сотрудникам работодателя);

2) возможные ситуации в случае совместного владения общими результатами интеллектуальной деятельности:

- анализ рисков и ограничения совместного владения:
- если имеются значительные сложности при управлении совместными результатами интеллектуальной деятельности, то желательно установить механизмы присвоения интеллектуальной собственности одному или нескольким партнерам, например на основании предшествующих результатов интеллектуальной деятельности или погашения квот после подачи заявки на патент;
- если особых трудностей нет, то рекомендуется утвердить правила совместного пользования административной процедурой, а также порядок прямого или непрямого применения интеллектуальной собственности на ранних стадиях проекта;

3) интеллектуальная собственность возвращается в общее юридическое поле (если таковое существует);

b) основное финансирование производится одним из партнеров в рамках кооперации:

1) разделение прав на результаты интеллектуальной деятельности оговаривается в соглашении в зависимости от уровня соответствующей финансовой и другой информации о предшествующих результатах интеллектуальной деятельности. На данной стадии во внимание принимаются риски, свойственные владельцу интеллектуальной собственности.

Е.7 Советы на основе существующей наилучшей практики

Никогда не начинайте работу без заключения контракта (договора) о сотрудничестве.

Перед заключением контракта (договора) о сотрудничестве добейтесь подписания соглашения о конфиденциальности.

Перед заключением контракта (договора) о сотрудничестве идентифицируйте предшествующие результаты интеллектуальной деятельности каждого партнера.

Идентифицируйте конкретные части общих (пересекающихся) кооперативных интересов (на переговорах об интеграции), совместимые со стратегией вашей организации.

Примите решение, что должно остаться конфиденциальным, а что должно быть запатентовано и/или опубликовано.

Регистрируйте и датируйте все взносы.

Определите содержание результата (в рамках договора), полученного при разработке интеллектуальной собственности в процессе сотрудничества. Оцените каждый взнос в общее дело. Например, открыто укажите все инновационные инициативы (разглашение данных об изобретениях, ведение лабораторных книг, журналов, стенограммы обсуждений текущих результатов и т. д.), способствующие созданию интеллектуальной собственности, соответствующие действия и решения (представление, распространение и архивирование документации, разглашение данных и т. д.).

Используйте наглядные диаграммы, показывающие, что применяемые принципы совместной работы совместимы с политикой предприятия в части интеллектуальной собственности. Это необходимо для распространения информации:

- содержащейся в технических заданиях (для руководства проектом в целом);
- о затратах и издержках проекта;
- о правах на объекты интеллектуальной собственности, связанные с совместной работой;
- о прямом или непрямом применении/охране объектов интеллектуальной собственности;
- о возврате финансовых средств, монетизации интеллектуальной собственности;
- о разработке и подписании детализированного контракта, удовлетворяющего всем требованиям.

Убедитесь в надлежащем исполнении всех положений контракта всеми участвующими сторонами в течение всего его срока действия. При необходимости свяжите исполнение контракта с работой компании по управлению качеством продукции.

Библиография

[1] CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management — Part 1: Innovation Management System (Инновационный менеджмент. Часть 1. Система инновационного менеджмента)

[2] CEN/TS 16555-2:2015 Innovation management — Part 2: Strategic intelligence management (Инновационный менеджмент. Часть 2. Менеджмент стратегического прогнозирования)

[3] CEN/TS 16555-5:2015 Innovation Management — Part 5: Collaboration management (Инновационный менеджмент. Часть 5. Менеджмент сотрудничества)

[4] ISO 10668:2010 Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation (Оценка бренда. Требования к денежной оценке бренда)

[5] WIPO (Всемирная организация по интеллектуальной собственности) Руководство по интеллектуальной собственности: политика, законодательство, практические рекомендации. 2004 — WIPO

УДК 658.012.2:006.354 ОКС 03.100.40, 03.100.50, 03.140

Ключевые слова: инновационный менеджмент, система инновационного менеджмента, инновационная культура, инновационный процесс, инновационная стратегия, инновационное видение, инновационное мышление, менеджмент стратегического прогнозирования, управление интеллектуальной собственностью

Редактор переиздания *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Поповой*

Сдано в набор 10.02.2020. Подписано в печать 06.04.2020. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,36.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru