

Заключение лицензионных договоров между вузами и производственным сектором: проблемы и решения.

Дьяченко Олег Георгиевич, кандидат химических наук, исполнительный директор
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, e-mail: voir1204@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, препятствующие росту количества лицензионных договоров, заключаемых между вузами и компаниями производственного сектора. Среди таких проблем выделены несоответствие уровня технологической готовности вузовских запатентованных технологий/продуктов требованиям компаний; неготовность вузов доводить технологию до требуемого уровня готовности и неготовность компаний финансировать такую работу; сомнения компаний-лицензиатов в корректности закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности за вузом; трудности при определении типа и размера лицензионных платежей; кадровый дефицит техноброкеров – специалистов по трансферу технологий. Предложены варианты решения каждой из указанных проблем, что должно позволить отечественным предприятиям внедрять у себя новые запатентованные технологии и разработки, а вузам получать дополнительный доход от реализации прав на принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности.

Ключевые слова: лицензионные договоры, результаты интеллектуальной деятельности, трансфер технологий, уровень технологической готовности, аудит интеллектуальной собственности, техноброкер.

Сегодня устойчивое развитие общества, достижение технологического суверенитета и технологического лидерства невозможно без разработки и последующего внедрения новых отечественных технологий и высокотехнологичной продукции. Многие инновационные разработки и технологии создаются и затем патентуются вузами и научными организациями. Для внедрения таких результатов интеллектуальной деятельности (РИД) компании производственного сектора должны получить право их использования, что может быть сделано путем заключения договоров распоряжения исключительным правом на РИД.

К основным видам договоров распоряжения исключительным правом относятся лицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительного права на РИД и договоры залога исключительного права на РИД. Согласно данным Роспатента [1] ежегодно заключается примерно 2,5 тысячи договоров распоряжения исключительным правом на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (Таблица 1), при этом самым распространенным видом таких договоров являются лицензионные договоры.

Таблица 1. Данные по договорам распоряжения исключительным правом 2019-2023.

Тип договора	Количество заключенных договоров				
	2019	2020	2021	2022	2023
Лицензионные договоры	1553	1584	1590	1447	1450
Договоры об отчуждении	1270	1232	1227	1123	1068
Договоры залога	17	23	30	38	59

По данным Аналитического центра ФИПС по г. Москве при заключении лицензионных договоров в качестве передающей стороны (Лицензиара) чаще всего выступают вуза и научные организации (38% от общего числа договоров), тогда как принимающей стороной (Лицензиатом) в подавляющем большинстве случаев (79%) являются компании предпринимательского сектора (Таблица 2).

Таблица 2. Распределение лицензионных договоров по г. Москве.

	Процент (%) лицензионных договоров				
	Вузы	НИИ	Бизнес	Физ. лица	Иные юр. лица
Передающая сторона (Лицензиар)	13	25	30	26	6
Принимающая сторона (Лицензиат)	1	18	79	2	0

Таким образом, с одной стороны, чаще всего лицензионные договоры заключаются между вузами и научными организациями, которые являются правообладателями РИД, и предпринимательским сектором, который хочет данные РИД использовать в своем производстве. С другой стороны, количество таких договоров за последние годы снизилось примерно на 10%. Анализ сложившейся ситуации позволил выявить некоторые общие проблемы, мешающие более активному заключению лицензионных договоров между вузами/НИИ и предпринимательским сектором. К таким проблемам относятся:

1. Традиционным способом трансфера технологий от вузов/НИИ промышленным предприятиям и компаниям являются заказные НИОКР, где все права на создаваемые РИД принадлежат Заказчику. И компании, и вузы не хотят отказываться от этого способа в пользу заключения лицензионных договоров.

2. Разница между уровнем готовности запатентованной технологии/продукта в вузе/НИИ ($TRL \leq 4$) и требуемым уровнем готовности компаний ($TRL \geq 7$).

3. Неготовность вузов/НИИ доводить технологию до требуемого уровня готовности. Неготовность компаний финансировать такую работу.

4. Наличие у крупных компаний сомнений относительно корректности закрепления прав на РИД за вузом/НИИ

5. Трудности при определении размера лицензионных платежей/оценки стоимости прав на РИД. Средние и крупные компании не готовы платить роялти.

6. Отсутствие в вузах/Центрах трансфера технологий (ЦТТ) техноброкеров – специалистов по продаже технологий.

Рассмотрим каждую из этих проблем и варианты их решений.

Заказной НИОКР vs лицензионный договор.

Для выполнения НИОКР по заказу промышленного предприятия/компании вуз/научная организация зачастую использует ранее созданные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат им. Однако этот факт достаточно редко отражается в договорах НИОКР и, по сути, в рамках такого договора заказчику передаются не только права на вновь созданные в рамках договора РИД, но и право использования ранее созданных РИД, без которых невозможно было бы выполнить договор НИОКР и создать новые РИД. Кроме того, внедрение нового РИД на предприятии заказчика часто невозможно без использования предшествующих РИД, права на которые принадлежат исполнителю, то есть вузу или научной организации. Поэтому целесообразно в разделе договора «Права на результаты работ» предусмотреть дополнительно возможность заключения лицензионного договора, в случае если для выполнения работ по договору потребуется использование принадлежащих исполнителю РИД, или хотя бы обязанность исполнителя согласовывать возможность и условия использования таких РИД с заказчиком.

При проведении переговоров с заказчиком следует обсудить, насколько тот заинтересован во внедрении созданных в рамках НИОКР результатов интеллектуальной деятельности в собственном производстве или дополнительно рассматривает возможность передачи права использования таких РИД другим компаниям, работающим в данной отрасли. В последнем случае можно предложить совместное патентование и дальнейшее использование создаваемых в рамках договора РИД. Заказчик финансирует создание таких РИД, а исполнитель использует для выполнения работ по договору НИОКР и создания новых РИД другие РИД, исключительное право на которые принадлежит ему. Договор совместного патентования, в том числе, будет предусматривать распределение доходов между правообладателями РИД при заключении с третьими лицами лицензионного договора или

других договоров распоряжения исключительным правом. В этом случае вуз/НИИ может получить часть дохода от использования РИД, созданных им в рамках договора НИОКР.

Как ликвидировать разницу между уровнем готовности запатентованной технологии/продукта в вузе/НИИ и требуемым уровнем готовности предпринимательского сектора?

Как правило, технологическая готовность запатентованной технологии/продукта в вузе/НИИ не превышает 4-ого уровня, что соответствует наличию лабораторного образца, лабораторного стенда и подтверждению их работоспособности в лабораторных условиях. Тогда как компании в подавляющем большинстве случаев готовы рассматривать технологии/продукты, соответствующие, как минимум, 7-ому уровню готовности. Для этого необходимо проведение испытаний опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации.

Основным препятствием в преодолении указанного разрыва является, с одной стороны, неготовность/нежелание/неумение вузов/НИИ доводить технологию или продукт до требуемого уровня технологической готовности, а, с другой стороны, нежелание компаний такие работы финансировать.

Один из распространенных аргументов, особенно в классических вузах: «У нас в вузе нет технических возможностей создать промышленный прототип и испытать его в условиях, близких к реальным, чтобы доказать его работоспособность». Здесь на помощь может прийти городская или региональная инновационная инфраструктура: для доработки запатентованной технологии до требуемого уровня готовности могут быть использованы инжиниринговые центры, технопарки, фабрики прототипов и т.д. Например, Московский инновационный кластер предлагает услуги Биржи прототипирования и проектирования, которая позволяет разместить заказы среди более чем 260 аккредитованных исполнителей на следующие работы и услуги [2]:

- разработка промышленного дизайна продукта, включая конструкторскую документацию, чертежи и 3D-модель для визуализации.
- изготовление макетов, прототипов, предсерийных образцов из различных материалов.
- проведение различных испытаний продукта (физико-механические, физико-химические, теплофизические, климатические)
- сертификация продукта (обязательная, добровольная, соответствия).

Указанные выше работы и услуги оказываются на платной основе и здесь приходится сталкиваться со вторым аргументом: «У нас в вузе нет средств на подобные работы, а компании не готовы их самостоятельно финансировать».

Для поиска финансирования подобных работ можно посоветовать использовать государственные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Например, постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств», предусматривающее выделение субсидий предприятиям, которые заказывают НИОКР в научных учреждениях и вузах для дальнейшего внедрения полученных результатов в собственное инновационное производство [3].

Среди региональных мер поддержки можно отметить программу поддержки комплексных инновационных проектов Московского правительства [4], в рамках которой компании могли получить субсидию на приобретение, внедрение, сопровождение программного обеспечения, а также на создание РИД, приобретение прав на РИД. Еще одна программа Московского инновационного кластера – пилотное тестирование. Программа позволяет получить грант размером до 4 млн. руб. для проведения тестирования новейших решений в реальных условиях на городских и коммерческих площадках. В рамках гранта можно оплатить расходы на проведение испытаний (в том числе клинических испытаний и

лабораторно-клинических исследований) анализов, сертификации и государственной регистрации [5].

Важно отметить, что для получения финансовой поддержки зачастую необходимы совместные скоординированные действия вуза/НИИ и промышленного партнера. И здесь мы переходим к следующему аргументу вузов/НИИ: «У наших ученых нет желания заниматься работой по доведению своих разработок до уровня промышленного прототипа. Им интересно получать новые результаты, а последующее их практическое применение их не очень интересует». В этом случае решением может стать создание стартап-компаний совместно с промышленным партнером, где организационные и управленческие функции возьмут на себя представители партнера, главный разработчик будет выполнять функции научного консультанта, а студенты, аспиранты и выпускники вуза смогут работать в компании по доведению вузовской разработки до промышленного прототипа и, далее, до коммерческого продукта. При этом вкладом в уставный капитал такой стартап-компании со стороны вуза/научной организации будет право использования РИД, принадлежащее вузу/научной организации, переданное по лицензионному договору [6-7].

Стартап-компания может либо сама создавать и в дальнейшем реализовывать готовую продукцию, либо работать как инжиниринговая компания – создавать промышленный прототип, доказывать его работоспособность, масштабировать технологию/продукт, организовывать опытное производство, а затем лицензировать технологию/продукт промышленному партнеру для серийного производства. При таком походе дополнительным плюсом является возможность трудоустройства по специальности выпускников вуза, перешедших на работу в стартап-компанию.

Как снять сомнения у потенциальных лицензиатов относительно корректности закрепления прав на РИД за вузом/НИИ?

К сожалению, системы управления интеллектуальной собственностью в настоящее время существуют далеко не во всех вузах/научных организациях. Индустриальные партнеры, особенно крупные компании и государственные корпорации, приобретая право использования РИД у вузов/НИИ, хотят быть уверены, что исключительное право принадлежит последним на законных основаниях, не имеет обременений и т.д.

Если в вузе/научной организации внедрена система управления интеллектуальной собственностью, существуют локальные нормативные акты, в том числе Политика организации в области интеллектуальной собственности, Регламент учета, документооборота и контроля в области интеллектуальной собственности, то корректность закрепления прав на РИД за организацией достаточно легко подтвердить. Хуже, когда системы управления интеллектуальной собственностью в организации не существует, либо она не охватывает все этапы жизненного цикла РИД – от выявления до коммерциализации/выбытия. Например, отсутствует Положение о служебных результатах интеллектуальной деятельности и раздел/пункты в трудовых договорах сотрудников, определяющие распределение прав на создаваемые РИД. В этом случае возникают дополнительные риски оспаривания исключительного права на РИД со стороны сотрудников вузов/НИИ – авторов таких РИД.

Чтобы минимизировать подобные риски, целесообразно провести аудит интеллектуальной собственности в части РИД, являющихся объектами предполагаемой сделки (лицензионного договора), включая:

- ☐ анализ правоустанавливающих документов и проверку чистоты всей цепочки создания РИД/приобретения прав на РИД;
- ☐ определение объема прав и возможность распоряжения РИД;
- ☐ анализ сроков действия исключительного права, рисков его прекращения/ утраты, возможности восстановления;
- ☐ наличие обременений права в виде лицензионных договоров, договоров залога и т.п.;
- ☐ анализ патентной чистоты объектов патентных прав.

Такой аудит вуз/НИИ может провести как собственными силами с привлечением специалистов потенциального лицензиата, так и заказать проведение работ у

специализированной организации. В последнем случае следует согласовать выбранную организацию с предполагаемым лицензиатом. Таким образом, можно минимизировать риски последующего оспариванию прав на РИД и, соответственно, лицензионного договора между вузом/НИИ и индустриальным партнером.

Как договориться о размере лицензионных платежей?

Если все указанные выше проблемы преодолены, и стороны подошли к заключению лицензионного договора, одним из важных вопросов станет определение вида, размера и порядка выплаты лицензионных платежей. Здесь приходится принимать во внимание, что крупные и средние компании крайне неохотно идут на выплату роялти, то есть процента от реализации продукции по лицензии, так как такой вид лицензионных платежей предусматривает контроль со стороны лицензиара финансово-хозяйственной деятельности лицензиата в части реализации продукции по лицензии. В этом случае вместо роялти можно предложить использовать фиксированные суммы лицензионных платежей, выплачиваемые с определенной периодичностью (например, раз в квартал или раз в год).

Малые и, особенно, стартап-компании, наоборот чаще согласны на выплату роялти, чем на разовый фиксированный платеж (паушальный платеж). В любом случае, вопрос о сумме паушальных платежей и/или размера роялти является предметом переговоров сторон. Для того чтобы иметь базовую позицию в таких переговорах, целесообразно оценить стоимость исключительного права на РИД, являющихся предметом лицензионного договора. Сделать это можно с привлечением профессиональных оценщиков. Очень важно заранее согласовать компанию-оценщика с предполагаемым лицензиатом.

Для крупных компаний и государственных корпорация, пожалуй, лучшим вариантом будет Центр оценки объектов интеллектуальной собственности Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного специального и двойного назначения (ФАПРИД), которое является подведомственным учреждением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Также можно обратиться к данным рейтинговой группы RAEX [8], которая ежегодно публикует рэнкинг оценочных групп в области оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Еще одной возможностью является привлечение компаний-оценщиков, которые рекомендованы региональными организациями – операторами программ по кредитованию под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. Например, в Москве такой организацией является Фонд «Московский инновационный кластер», на официальном сайте которого можно найти перечень рекомендуемых оценочных компаний - <https://i.moscow/ip/credit>.

Для дальнейших переговоров с потенциальными лицензиатами можно использовать стандартные ставки роялти для различных отраслей промышленности, которые можно найти в литературе [9].

Где найти техноброкеров?

Решение вышеописанных проблем будет крайне затруднено без наличия в вузах и научных организация специалистов по трансферу технологий – техноброкеров. Техноброкеры – посредники между правообладателями РИД (вузами и научными организациями) и промышленными предприятиями, желающими приобрести исключительное право или право использования этих РИД. Такие специалисты должны обладать навыками отраслевой экспертизы, коммерциализации, трансфера технологий и проектного управления.

С 2023 года подготовкой техноброкеров занимается Научно-образовательный центр подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности (НОЦ ФИПС) совместно с Национальной ассоциацией трансфера технологий (НАТТ). За

прошедшее время подготовлено более 200 техноброкеров в рамках курса «Сертифицированный профессионал трансфера технологий».

Среди других образовательных программ и курсов, дающих знания в области коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и трансфера технологий, можно отметить целый ряд курсов Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики (Digital IP); онлайн курс по созданию, оформлению, защите и управлению правами на интеллектуальную собственность «Интеллектуальная собственность: от идеи до коммерциализации» Фонда «Московский инновационный кластер», онлайн лекции и вебинары по управлению интеллектуальной собственностью Академии ВОИР.

Однако этого явно недостаточно, и в настоящее время техноброкеров в вузах/НИИ катастрофически не хватает.

Недостаток можно компенсировать за счет привлечения внешних техноброкеров, например, из Ассоциации брокеров инноваций и технологий (АБИТ). АБИТ была создана в 2016 году и сегодня объединяет более 70 отраслевых экспертов – брокеров инноваций, обладающих действующим деловыми контактами в крупнейших российских наукоемких компаниях. В портфеле профессиональных контактов АБИТ более 80 компаний из 11 стран мира.

Другой возможностью является использование цифровых платформ оборота прав на РИД для заключения лицензионных договоров и других сделок с исключительными правами на РИД. Среди таких платформ можно отметить Национальную платформу трансфера технологий (<https://digital-natt.ru/>) Национальной ассоциации трансфера технологий; Общественно-государственную блокчейн-инфраструктуру управления интеллектуальными правами Сеть РЦИС.РФ (<https://сеть.рцис.рф>) Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, а также создаваемую Роспатентом ГИС «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте» (ГИС «Оборот прав»). Последняя предусматривает создание отдельной электронной площадки-аукциона для продажи прав на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и другие объекты интеллектуальной собственности.

Новые возможности для активизации оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности открывает использование цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав (УЦП) - право требования передачи исключительных прав на РИД или прав использования РИД, но для этого необходимо либо создание специализированных электронных торговых площадках (например, смарт-биржи интеллектуальных активов), либо адаптация существующих информационных систем/платформ, таких как, например Атомайз, А-токен, Токеон и др. Использование подобных информационных платформ сделает возможным заключать смарт-контракты не только с исключительными правами на РИД, но и с УЦП, токенами, что будет способствовать развитию рынка интеллектуальной собственности в целом.

Таким образом, несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, лицензионные договоры имеют хорошие перспективы более активного использования как инструмент трансфера технологий, что позволит отечественным предприятиям внедрять у себя новые виды высокотехнологичной продукции и технологии ее получения, а вузам и научным организациям получать дополнительный доход от реализации прав на принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности.

Список источников:

1. Годовой отчет Роспатента [Электронный ресурс] – <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2023-ru.pdf> (дата обращения: 07.03.2025).

2. Официальный сайт Фонда «Московский инновационный кластер [Электронный ресурс] – https://i.moscow/tech_services (дата обращения: 07.03.2025).
3. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств»//СПС «КонсультантПлюс».
4. Постановление Правительства Москвы от 27.12.2019 N 1863-ПП «О финансовой поддержке реализации комплексных инновационных проектов» [Электронный ресурс] – <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43278220/> (дата обращения: 07.03.2025).
5. Постановление Правительства Москвы от 27.05.2020 N 631-ПП «О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве» [Электронный ресурс] – <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43930220/> (дата обращения: 07.03.2025).
6. Федеральный закон от 29.12.2019 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об образовании в Российской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс».
7. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О науке и государственной научно-технической политике»//СПС «КонсультантПлюс».
8. Официальный сайт рейтинговой группы RAEX [Электронный ресурс] - https://raex-rr.com/b2b/evaluation/valuation_of_intangible_assets_and_intellectual_property_groups/2024/analytics/ (дата обращения 07.03.2025)
9. Карпова Н.Н., Азгальдов Г.Г., Базатук Е.А., Шарапова Н.А. Практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности. М: Мир бизнеса, 2000. С. 119-121.