

М. М. Гуйтур, к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Запорожского государственного медицинского университета

В. В. Коноваленко, директор общественной организации «Общество популяризации знаний об интеллектуальной собственности», патентовед

Правовые механизмы защиты научных идей при их коммерциализации

При проведении научных исследований возникает множество идей, которые могут быть использованы для разработки новых технологий и производства новой продукции, продажа которых позволит авторам идей заработать деньги. Все бы хорошо, да вот беда, у ученого нет денег для материализации идеи в конкретном товаре. В этой ситуации возникает потребность в инвесторе. Однако, инвестор, прежде чем дать деньги, требует раскрыть идею. Как автору идеи поступить? Ведь существует опасность того, что инвестор, ознакомившись с идеей, будет ее использовать без учета интересов автора идеи. Учитывая такую опасность, многие авторы идей пытаются защититься от недобросовестного инвестора **договором о конфиденциальности информации**. Однако, в Украине практически невозможно привлечь к ответственности лицо, которому раскрыта идея в соответствии с договором о конфиденциальности информации, и который использует идею без учета интересов автора.

Существуют ли другие правовые механизмы защиты идеи, кроме договора о конфиденциальности информации? Да, существуют, хотя и не для всех идей, а только для тех, использование которых приводит к созданию объектов права интеллектуальной собственности (компьютерных программ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, пород животных, сортов растений и т.д.). В этом случае автору идеи может помочь **предварительный договор** (ст.635 Гражданского кодекса Украины – далее ГКУ), который должен заключаться с потенциальным инвестором.

Использование предварительного договора для приобретения исключительных имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности

Прежде всего, **остановимся на некоторых особенностях предварительного договора.**

Во-первых, предварительный договор является договором, стороны которого обязуются в течение определенного срока (к определенной дате) заключить договор в будущем (основной договор) на условиях, установленных предварительным договором.

Во-вторых, сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, предусмотренного предварительным договором, должен возместить второй стороне убытки, причиненные просрочкой.

Не следует путать предварительный договор с договором о намерениях (протоколом о намерениях и т.д.). Дело в том, что если в договоре о намерениях нет волеизъявления сторон относительно придания ему силы предварительного договора, то он не считается таковым (ч. 4 ст.635 ГКУ).

Необходимо отметить, что **вид основного договора** определяется условиями предварительного договора и статусом автора идеи.

Остановимся на трех возможных статусах автора идеи.

1) В соответствии с предварительным договором автор становится лицом, которому совместно с инвестором принадлежат исключительные имущественные права на объект права интеллектуальной собственности, в котором используется идея.

В том случае, если на объект права интеллектуальной собственности выдается охраняемый документ, например патент на изобретение, то автор идеи и инвестор становятся совладельцами этого охраняемого документа.

В этом случае основным договором является соглашение между совладельцами охранного документа о порядке распоряжения имущественными правами на объект права интеллектуальной собственности, например, на изобретение.

В том случае, если объектом права интеллектуальной собственности является объект авторского права, например, компьютерная программа, то исключительные имущественные права на компьютерную программу будут принадлежать автору идеи и инвестору совместно¹.

Необходимо отметить, что автор идеи сможет стать субъектом авторского права на компьютерную программу, т.е. лицом, которому принадлежат исключительные имущественные права на компьютерную программу, только как физическое лицо – предприниматель. В этом случае основным договором является договор о совместной деятельности.

Для визуализации первого варианта участия автора идеи в ее коммерциализации, воспользуемся схемой на рисунке 1.

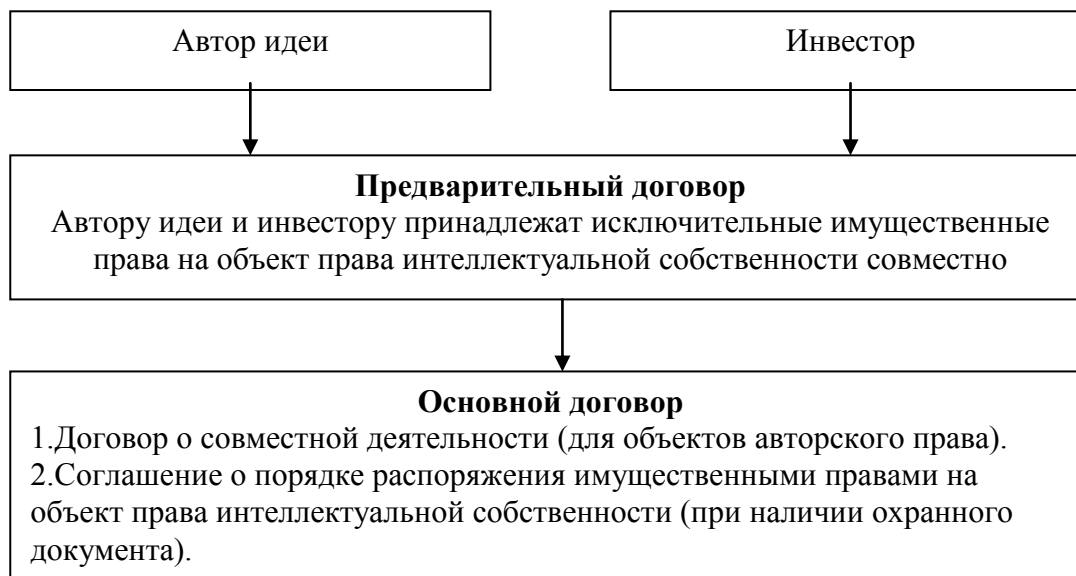


Рис. 1.

2) В соответствии с предварительным договором автор идеи становится автором объекта права интеллектуальной собственности, например, изобретения или компьютерной программы, а инвестор - лицом, которому принадлежат исключительные имущественные права на изобретение или компьютерную программу. В этом случае автор самостоятельно или в соавторстве с другими авторами создает объект права интеллектуальной собственности.

Основным договором является договор о выплате вознаграждения автору изобретения или компьютерной программы.

Для визуализации второго варианта участия автора идеи в ее коммерциализации, воспользуемся схемой на рисунке 2.

¹ Необходимо отметить, что охранный документ не предусматривается авторско-правовой охраной произведений. Свидетельство о регистрации авторского права на произведение охранным документом не является.

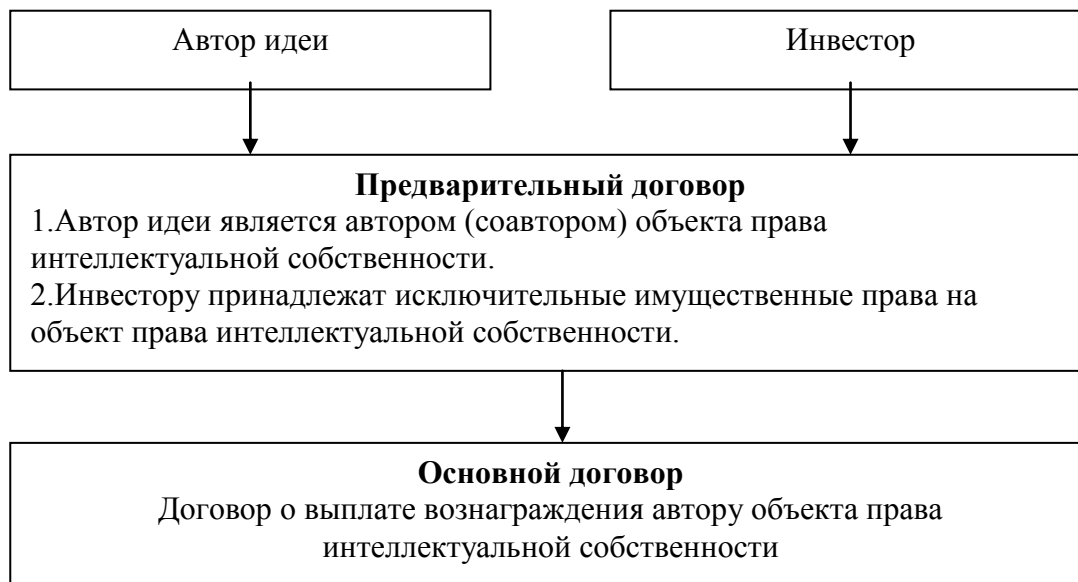


Рис. 2.

3) В соответствии с предварительным договором автор одновременно становится лицом, которому совместно с инвестором принадлежат исключительные имущественные права на объект права интеллектуальной собственности, в котором используется идея, и автором этого объекта права интеллектуальной собственности.

В этом случае основным договором может быть:

- договор о совместной деятельности (для объектов авторского права);
- соглашение о порядке распоряжения имущественными правами на объект права интеллектуальной собственности (при наличии охранного документа);
- договор о выплате вознаграждения автору изобретения или компьютерной программы.

Для визуализации третьего варианта участия автора идеи в ее коммерциализации, воспользуемся схемой на рисунке 3.

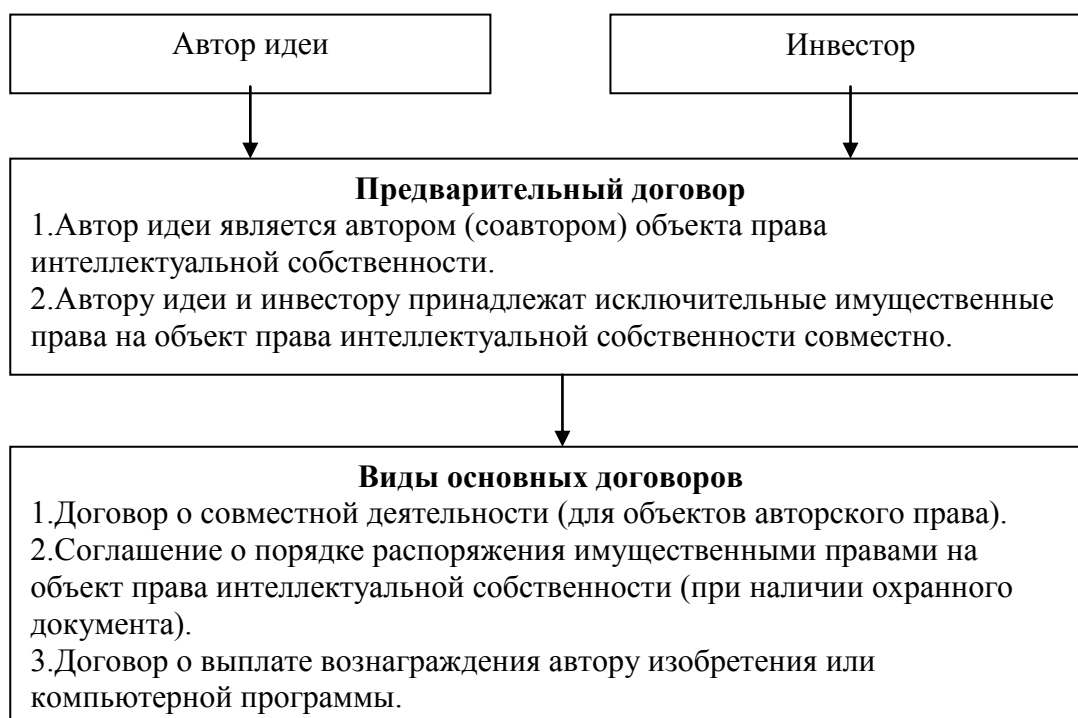


Рис. 3.

Остановимся на примерах коммерциализации научной идеи путем создания объекта авторского права (компьютерной программы) и объекта промышленной собственности (изобретения) в медицине.

Коммерциализация научной идеи путем создания объекта авторского права

В качестве объекта авторского права, в котором реализуется научная идея, выбрана компьютерная программа. В качестве идеи, которая потребует коммерциализации, принят алгоритм решения определенной прикладной задачи, который описан автором идеи словами и представлен в виде блок-схемы.

В связи с тем, что идеи, методы, алгоритмы и т.д. не получают авторско-правовую охрану (ч.3 ст.8 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» - далее Закон об авторском праве), то автор идеи не может претендовать на авторство компьютерной программы.

Необходимо отметить, что для того чтобы автор идеи стал еще и автором (соавтором) компьютерной программы, ему необходимо принимать непосредственное участие в разработке компьютерной программы, например, непосредственно участвовать в написании инструкций.

Рассмотрим пути коммерциализации научной идеи.

1) Автор научной идеи не участвует в разработке компьютерной программы. Для такого автора идеи подходит первый вариант участия в ее коммерциализации (см. Рис.1), при реализации которого автор научной идеи должен придерживаться следующего алгоритма действий.

Алгоритм коммерциализации научной идеи.

Шаг 1. Осуществляется поиск фирмы (инвестора), которую может заинтересовать идея (алгоритм решения определенной прикладной задачи).

Шаг 2. Автор идеи заключает с инвестором предварительный договор, в котором уточняется вид основного договора, который заключается между автором идеи и инвестором, а также уточняет существенные условия договора и срок его заключения.

Таковыми основным договором может быть договор о совместной деятельности по разработке и реализации компьютерной программы, в которой используется идея автора (идея является вкладом автора в совместную деятельность и может быть представлен в виде ноу-хау).

В связи с тем, что договор о совместной деятельности должен заключаться от имени автор идеи – предпринимателя, то в предварительном договоре следует оговорить сроки регистрации автора идеи в качестве физического лица – субъекта предпринимательской деятельности.

Так как разработку компьютерной программы будут осуществлять программисты, то в предварительном договоре следует оговорить принадлежность исключительных имущественных прав на компьютерную программу.

В том случае, если разработку компьютерной программы будут осуществлять наемные работники инвестора, то в трудовом договоре с каждым из них должна быть запись о том, что исключительные права на компьютерную программу принадлежат работодателю.

В том случае, если разработку компьютерной программы будут осуществлять программисты в соответствии с договором гражданско-правового характера, например, по договору заказа (ст.1112 ГКУ), то в этом договоре должна быть запись о том, что исключительные права на компьютерную программу принадлежат заказчику.

Для визуализации схемы коммерциализации идеи воспользуемся рисунком 4.

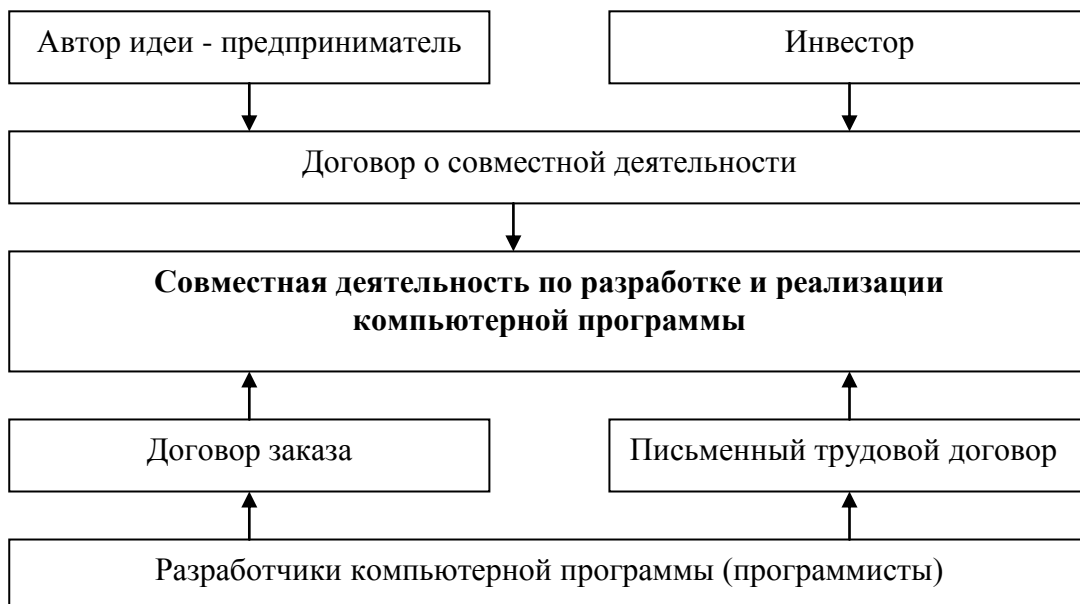


Рис. 4.

2) Автор идеи участвует в разработке компьютерной программы и становится ее автором (соавтором). Для такого автора идеи подходит второй вариант участия в коммерциализации идеи (см. Рис.2). Для реализации этого варианта коммерциализации автор научной идеи должен придерживаться следующего алгоритма действий.

Алгоритм коммерциализации научной идеи.

Шаг 1. Осуществляется поиск фирмы (инвестора), которую может заинтересовать идея (алгоритм решения определенной прикладной задачи).

Шаг 2. Автор идеи заключает с инвестором предварительный договор, в котором уточняется вид основного договора, который заключается между автором идеи и инвестором, а также уточняет существенные условия договора и срок его заключения.

Таковыми основным договором может быть договор о выплате вознаграждения автору компьютерной программы. Может быть предусмотрен другой порядок выплаты авторского вознаграждения автору компьютерной программы.

В том случае, если автор идеи осуществляет разработку компьютерной программы в качестве наемного работника инвестора (автор оформляется совместителем), то в соответствии с Законом об авторском праве (ч.3 ст.16) размер и порядок выплаты автору компьютерной программы авторского вознаграждения за ее создание и использование прописывается в трудовом договоре.

В том случае, если автор идеи осуществляет разработку компьютерной программы в соответствии с договором гражданско-правового характера, например, по договору заказа (ст.1112 ГКУ), то в этом договоре следует оговорить размер и порядок выплаты авторского вознаграждения автору компьютерной программы.

Для визуализации схемы коммерциализации идеи воспользуемся рисунком 5.

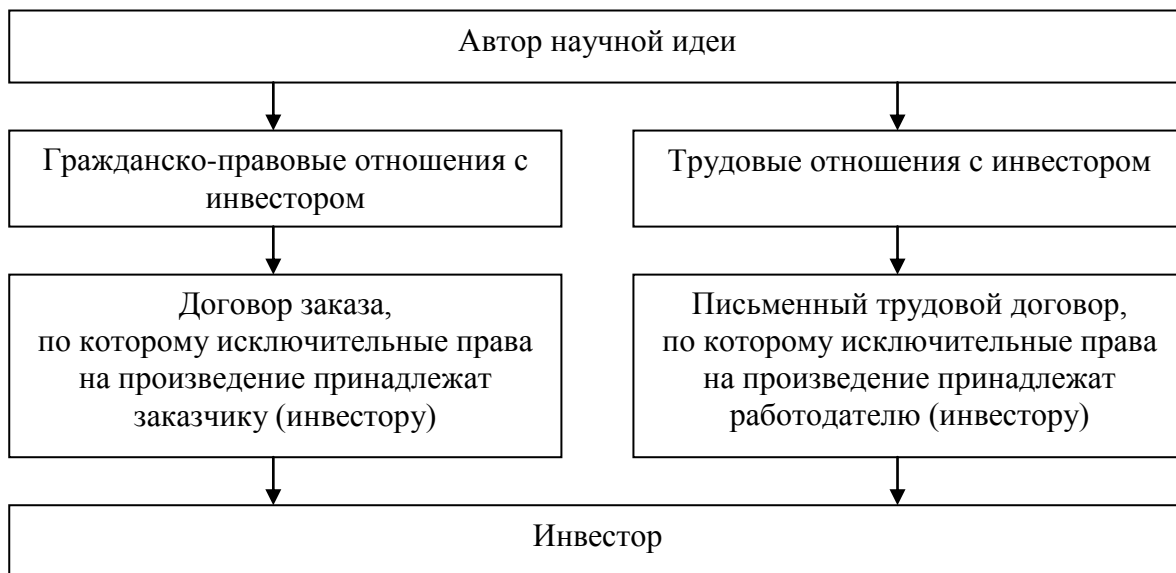


Рис. 5.

3) Автор идеи участвует в разработке компьютерной программы и становится ее автором (соавтором), а также совместно с инвестором **становится субъектом авторского права**, т.е. лицом, которому принадлежат исключительные имущественные права на компьютерную программу. Для такого автора идеи подходит третий вариант участия в коммерциализации идеи (см. Рис.3), при реализации которого автор научной идеи должен придерживаться следующего алгоритма действий.

Алгоритм коммерциализации научной идеи.

Шаг 1. Осуществляется поиск фирмы (инвестора), которую может заинтересовать идея (алгоритм решения определенной прикладной задачи).

Шаг 2. Автор идеи заключает с инвестором предварительный договор, в котором уточняется вид основного договора, который заключается между автором идеи и инвестором, а также уточняет существенные условия договора и срок его заключения.

В связи с тем, автор научной идеи становится лицом, которому принадлежат исключительные имущественные права на компьютерную программу, и автором компьютерной программы, то его отношения с инвестором в качестве разработчика компьютерной программы имеют свои особенности.

В том случае, если автор идеи осуществляет разработку компьютерной программы в качестве наемного работника инвестора (автор оформляется совместителем), то в трудовом договоре должна быть запись о том, что исключительные имущественные права на компьютерную программу принадлежат автору автор компьютерной программы и инвестор совместно. Кроме того, размер и порядок выплаты автору компьютерной программы авторского вознаграждения за ее создание и использование также прописывается в трудовом договоре (ч.3 ст.16 Закона об авторском праве).

В том случае, если автор идеи осуществляет разработку компьютерной программы в соответствии с договором гражданско-правового характера, например, по договору заказа (ст.1112 ГКУ), то по договору исключительные имущественные права на компьютерную программу должны принадлежать ее автору и инвестору совместно. Кроме того, в этом договоре следует оговорить размер и порядок выплаты авторского вознаграждения автору компьютерной программы.

Для визуализации схемы коммерциализации идеи воспользуемся рисунком 6.



Рис. 6.

Коммерциализация научной идеи путем создания объекта промышленной собственности (изобретения)

Для того чтобы продемонстрировать авторам идей и инвесторам возможности предварительного договора, воспользуемся идеей, используя которую можно разработать техническое решение для очистки поверхности рек, морей и других водоемов от продуктов нефтепереработки.

Описание идеи, которую необходимо защитить при коммерциализации.

На поверхности воды огромное пятно бензина, к которому приближается вертолет. В воду сбрасывается емкость, которая словно поплавок погружается в воду. Причем, на уровне поверхности воды у емкости имеется сетка, ячейки которой пропускают бензин, а воду нет. Многие водители наблюдали эффект отделения воды от бензина в лейке, через которую бензин заливается в бак автомобиля. После того, как емкость наполнена, вертолет забирает ее и

доставляет к судну сборщику нефтепродуктов. В связи с тем, что описана общая идея сбора продуктов нефтепереработки с поверхности воды, то отсутствует техническое решение, в котором эта идея реализована, и, следовательно, автор идеи не может оформить заявку на получение патента.

Содержание предварительного договора определяется статусом автора идеи: совладелец патента, автор изобретения или совладелец патента и автор изобретения в одном лице.

Остановимся на каждом варианте участия автора в коммерциализации идеи.

Автор идеи совладелец патента на изобретение.

В связи с тем, что автору принадлежит идея, реализовать которую будут инженерно-технические работники инвестора, то автор идеи не может быть признан автором изобретения. В этом случае в предварительном договоре указывается на то, что автор идеи и инвестор совместно подают заявку на получение патента и, следовательно, будут совладельцами патентом на изобретение, созданное наемными работниками инвестора.

В связи с тем, что изобретение будет служебным (ст.1 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» - далее Закон об изобретениях), то в предварительном договоре необходимо прописать алгоритм действий инвестора от момента выдачи задания на разработку устройства для сбора нефтепродуктов до подачи заявки на получение патента. Если этого не сделать, то инвестор может не выполнить условия, изложенные в статье 9 Закона об изобретениях, и авторы изобретения смогут подать заявку от своего имени. Необходимо отметить, что к этим условиям относится наличие договора о размере и порядке выплаты вознаграждения автору служебного изобретения, который работодатель обязан заключить с авторов в течение четырех месяце в даты уведомления автором работодателя о факте создания изобретения (ч.3 ст. 9 Закона об изобретениях).

Основным договором может быть соглашение между совладельцами патента о совместном распоряжении имущественными правами на изобретение. Проект основного договора может быть приложением предварительного договора, а датой его подписания является дата подачи заявки на получение патента на изобретение.

Для визуализации этой схемы коммерциализации идеи воспользуемся рисунком 7.



Рис. 7.

Автор идеи является автором (соавтором) изобретения.

При этой схеме коммерциализации идеи наиболее приемлемой формой сотрудничества автора идеи с инвестором являются трудовые отношения (совместительство). В этом случае

автор идеи становится автором служебного изобретения и, следовательно, кроме заработной платы, сможет получить вознаграждение в соответствии с договором о размере и порядке выплаты вознаграждения автору служебного изобретения. Кроме того, при нарушении инвестором срока подачи заявки на патент, автор идеи, как автор изобретения, сможет самостоятельно подать заявку на получение патента.

Понятно, что **основным договором** должен быть договор о размере и порядке выплаты вознаграждения автору служебного изобретения, проект которого лучше всего приложить к предварительному договору.

Для визуализации этой схемы коммерциализации идеи воспользуемся рисунком 8.



Рис. 9.

Автор идеи является автором (соавтором) изобретения и совладельцем патента.

Для реализации этой схемы коммерциализации идеи необходимо воспользоваться схемами на рис.8 и 9.

Пример коммерциализации научной идеи в медицинской практике.

В качестве примера коммерциализации научной идеи остановимся на результатах многолетних научных исследований по **артериальной гипертонии**. Было установлено, что одной из причин артериальной гипертонии является недостаточная концентрация в артериальной крови углекислого газа CO_2 . Таким образом, одним из способов устранения гипертонии является восстановление нормального содержания углекислого газа CO_2 в артериальной крови. Этот научный факт дал толчок разработке многих методик дыхательной гимнастики: метод Бутейко, дыхательная гимнастика Стрельниковой и т.д. Упражнения с дыханием их хатха-йоги также приводят к нормализации содержания углекислого газа CO_2 в артериальной крови.

Одним из способов коммерциализации научной идеи можно считать платные занятия по дыхательной гимнастике. Однако этот путь коммерциализации научной идеи имеет один существенный недостаток: доходы от использования научной идеи в основном получают те, кто проводит такие занятия.

Дальнейшая коммерциализация научной идеи пошла по пути создания объектов промышленной собственности (изобретений), к которым можно отнести различные тренажеры, например, тренажер Фролова, и аппараты формирования биоактивной дыхательной среды, например, комплекс «Самоздрав».

Выводы. Коммерциализация научных идей процесс трудоемкий и предполагает определенный уровень знаний в сфере интеллектуальной собственности.

Для оказания правовой помощи ученым, авторам произведений, изобретений и других объектов права интеллектуальной собственности создан Интернет ресурс «Территория интеллектуального капитализма»².

² www.konovalenko.zp.ua