

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Республики Беларусь
 С.А. Маскевич
« 22 » 04 2011 г.



**Методические рекомендации
по организации патентно-лицензионной торговли результатами
научно-технической деятельности в системе образования
Республики Беларусь**

1. Настоящие Методические рекомендации по организации патентно-лицензионной торговли результатами научно-технической деятельности в системе образования Республики Беларусь (далее – Методические рекомендации) разработаны с учетом действующего законодательства Республики Беларусь и международной практики в целях обеспечения правового регулирования отношений, связанных с передачей результатов научно-технической деятельности, созданных с использованием различных источников финансирования, и предназначены для использования в научно-образовательной и инновационной сфере (научными организациями, учреждениями образования, научно-инновационными предприятиями и др.).

2. Необходимыми условиями передачи результатов научно-технической деятельности, в том числе содержащих объекты интеллектуальной собственностью, являются:

наличие у организации (научная организация, учреждение образования, научно-инновационное предприятие и др.) прав на результаты научно-технической деятельности, в т.ч. содержащие объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС);

отсутствие ограничений в Республике Беларусь на передачу результатов научно-технической деятельности;

обеспечение соблюдения прав третьих лиц на использование предшествующей интеллектуальной собственности.

3. Наличие прав у организации подтверждается следующими документами:

охранный документ (патент, свидетельство) на объекты права промышленной собственности (далее – ОПС);

договор на создание научно-технической продукции;

договор с государственным заказчиком или иным распорядителем бюджетных средств;

лицензионный договор (для сублицензии);

договор уступки прав на ОИС;

научно-техническая и бухгалтерская документация организации, подтверждающая создание результатов научно-технической деятельности за счет собственных средств;

иной договор (соглашение) подтверждающее права организации на результаты научно-технической деятельности (далее – результаты НТД).

4. Основанием для возникновения прав на результаты интеллектуальной деятельности являются Гражданский кодекс Республики Беларусь и условия договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР). Подведомственные Министерству образования организации должны предпринять необходимые меры в целях закрепления за собой максимального объема прав на результаты НИОКР.

5. Для результатов НИОКР, созданных с привлечением бюджетных средств, права на эти результаты в различные временные периоды дополнительно регулировались следующими нормативными правовыми актами:

в период с июня 2003 г. по сентябрь 2006 г. – постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 700 «О правах на результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности»;

в период с сентября 2006 г. по 5 марта 2010 г. – постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1103 «Об использовании результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 700»;

с 5 марта 2010 г. – Указом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2009 г. № 432 «О некоторых вопросах приобретения имущественных прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжения этими правами» (далее – Указ).

6. Указ определяет:

порядок приобретения имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, созданные полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджетных фондов, а также за счет средств государственных внебюджетных фондов;

порядок передачи имущественных прав на данные результаты;

порядок предоставления права их использования.

7. Имущественные права на результаты НТД, созданные полностью или частично за счет государственных средств, приобретает Республика

Беларусь или ее административно-территориальная единица. Обладателями таких прав являются государственный заказчик и (или) исполнитель – государственная организация.

Обладателями имущественных прав на результаты НТД, связанные с интересами обороны и безопасности Республики Беларусь, могут быть только государственные заказчики, если иное не установлено законодательными актами.

Приобретение имущественных прав на результаты НТД, способные к правовой охране в качестве объектов права промышленной собственности, осуществляется в соответствии с актами законодательства о праве промышленной собственности.

8. Государственные заказчики определяют порядок рассмотрения следующих вопросов:

- об определении по договору на выполнение НИОКР обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты научно-технической деятельности,

- о передаче третьим лицам имущественных прав на результаты научно-технической деятельности,

- о предоставлении третьим лицам права использования на результаты научно-технической деятельности,

- о согласовании передачи имущественных прав на результаты НТД нерезидентам Республики Беларусь.

9. Существенными условиями договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ помимо иных условий в соответствии с законодательными актами являются:

- определение обладателя имущественных прав на результаты НТД;

- право использования сторонами договора, в том числе Исполнителем, создаваемых результатов НТД для собственных нужд, осуществления предпринимательской деятельности, а также порядок и условия реализации такого права;

- предоставление (непредоставление) государственному заказчику права требовать от Исполнителя, который в соответствии с актами законодательства имеет право на получение охранного документа или которому выдан охранный документ на результаты НТД, являющиеся объектом права промышленной собственности, передачи права на получение охранного документа либо его уступки в порядке, установленном актами законодательства;

- право государственного заказчика, не являющегося обладателем имущественных прав на результаты НТД, на безвозмездную передачу ему имущественных прав на результаты НТД в случае, если они не

используются Исполнителем в течение одного года после выполнения договора, в рамках которого они созданы;

ответственность Исполнителя за эффективное использование государственных средств в соответствии с их целевым назначением.

Примерная форма договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ утверждается Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ).

10. Имущественные права на результаты работы по предмету договора, в том числе способные к правовой охране, полученные Исполнителем на основе требований технического задания, могут принадлежать:

Вариант 1: Заказчику.

Исполнитель вправе использовать результаты работы для собственных нужд: использование полученных знаний для научных исследований как основы для создания новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок (экспериментов), получения на их основе требуемых значений показателей, создания новых материалов и иных знаний и опытных образцов и т.д. К собственным нуждам не может относиться деятельность Исполнителя, связанная с систематическим получением прибыли как разницы оплаты выполнения работы по заказу третьих лиц и общих затрат на ее выполнение.

Выбор формы правовой охраны (патент, свидетельство, нераскрытая информация) результатов работы осуществляется Заказчиком при уведомлении Исполнителем о создании охраноспособного результата. С принятием решения об охране результата работы законодательством об исключительных правах (патент, свидетельство, нераскрытая информация) Заказчик принимает на себя установленные законодательством обязательства в отношении работников (авторов), силами которых созданы результаты работы. Регулирование отношений Исполнителя и работников по охране результатов работы осуществляется в рамках договора, заключенного Исполнителем и работниками до начала и в рамках выполнения работы;

Вариант 2: совместно Заказчику и Исполнителю – государственной организации.

Взаимоотношения по выбору формы охраны результатов работы, а также распоряжению имущественными правами на эти результаты определяются соглашением между Заказчиком и Исполнителем. При отсутствии соглашения каждая из сторон вправе использовать результаты работы по своему усмотрению, кроме полной или частичной передачи другим лицам имущественных прав на эти результаты, а также предоставления другим лицам права их использования.

Выбор формы правовой охраны (патент, свидетельство, нераскрытая информация) результатов работы осуществляется Заказчиком и Исполнителем совместно. С принятием решения об охране результата работы законодательством об исключительных правах (патент, свидетельство, нераскрытая информация) стороны, являющиеся обладателями исключительных прав, принимают на себя установленные законодательством обязательства в отношении работников (авторов), силами которых созданы результаты работы. Регулирование отношений Исполнителя и работников по охране результатов работы осуществляется в рамках договора, заключенного Исполнителем и работниками до начала и в рамках выполнения работы;

Вариант 3: Исполнителю – государственной организации.

Выбор формы охраны результатов работы, право распоряжения имущественными правами на результаты работы принадлежат Исполнителю. Заказчик имеет право на безвозмездную передачу ему имущественных прав на результаты работы, если они не используются Исполнителем в течение одного года после выполнения настоящего договора.

Исполнитель вправе передавать на возмездной основе в соответствии с законодательством имущественные права на результаты работы организациям, не являющимся государственными (индивидуальным предпринимателям), в том числе нерезидентам Республики Беларусь, только по согласованию с Заказчиком.

11. Если в процессе выполнения работы по предмету настоящего договора выявится возможность превзойти параметры, предусмотренные техническим заданием, в результате чего может быть создан объект права промышленной собственности, то Исполнитель должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Заказчик, получив указанное уведомление, обязан в двухнедельный срок подготовить и согласовать с Исполнителем условия дополнительного соглашения на разработку и оплату работ по созданию объекта права промышленной собственности.

В случае отказа Заказчика заключить с Исполнителем дополнительное соглашение на создание объекта права промышленной собственности обладателем исключительного права на указанный объект становится Исполнитель. Заказчик вправе в первоочередном порядке использовать данный объект на правах исключительной или неисключительной лицензии. Порядок платежей за лицензию определяется дополнительным лицензионным договором, заключенным сторонами.

12. Если права на результаты работ принадлежат Заказчику, Исполнитель без его письменного разрешения не имеет право использовать эти результаты, в том числе указывать свою организацию в

качестве заявителя в заявках на объекты права промышленной собственности. Последнее относится и к случаю совместного владения правами на результаты НИОКР.

Решение о выборе одного из трех вариантов закрепления прав на результаты НИОКР принимает государственный заказчик коллегиально. Он же принимает решение о передаче прав на использование результатов НИОКР третьим лицам, а также о полной или частичной уступке имущественных прав.

Исполнитель представляет в коллегиальный орган государственного заказчика обоснование по вопросам закрепления прав на результаты НИОКР.

13. Распоряжение имущественными правами на результаты НТД включает:

полную или частичную передачу другим лицам имущественных прав на результаты НТД;

предоставление другим лицам права использования результатов НТД;

иные действия, не противоречащие законодательству.

Примерная форма договоров о передаче имущественных прав на результаты НТД, о предоставлении права использования этих результатов утверждается ГКНТ.

14. Государственный заказчик, являющийся обладателем имущественных прав на результаты НТД, может безвозмездно передавать имущественные права на них, а также предоставлять право использования этих результатов:

государственным органам и государственным организациям;

организациям, подчиненным государственному заказчику (входящим в его состав);

исполнителю, не являющемуся государственной организацией, или иной организации (индивидуальному предпринимателю), предоставившей (предоставившему) собственные средства для частичного (не менее 50 процентов от общего объема) финансирования создания результатов НТД и (или) производящей (производящему) отчисления в инновационный фонд государственного заказчика в порядке, установленном актами законодательства;

субъектам инновационной инфраструктуры (за исключением венчурных организаций), субъектам малого предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность.

Имущественные права на результаты НТД, связанные с интересами обороны и безопасности Республики Беларусь, и право использования этих результатов могут передаваться (предоставляться) только государственным органам.

Не допускается безвозмездная передача государственными заказчиками имущественных прав на результаты НТД субъектам, не указанным в Указе, а исполнителями – государственными организациями, государственными органами и государственными организациями, которым безвозмездно переданы имущественные права на результаты НТД, – третьим лицам.

15. Решения о закреплении прав на результаты НИОКР, о передаче государственным заказчиком имущественных прав на результаты НТД и о предоставлении права использования этих результатов принимаются им коллегиально. В Министерстве образования Республики Беларусь таким коллегиальным органом является Экспертный совет по вопросам, связанным с приобретением имущественных прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжение этими правами.

Если стоимость работ по созданию результатов НТД в соответствии с договором превышает 10 тыс. базовых величин, передача государственным заказчиком имущественных прав на эти результаты организациям, не являющимся государственными (индивидуальным предпринимателям), осуществляется на основании его коллегиального решения по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь.

16. Исполнитель – государственная организация, являющаяся обладателем имущественных прав на результаты НТД, а также государственные органы и государственные организации, которым безвозмездно переданы имущественные права на результаты НТД, вправе передавать на возмездной основе в соответствии с законодательством имущественные права на эти результаты организациям, не являющимся государственными, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, только по согласованию с государственным заказчиком независимо от того, полностью или частично финансировались за счет государственных средств работы, в ходе выполнения которых созданы передаваемые результаты. Решение о данном согласовании принимается государственным заказчиком коллегиально.

17. Если результаты НТД, не связанные с интересами обороны и безопасности Республики Беларусь, не используются государственным заказчиком, являющимся обладателем имущественных прав на эти результаты, в течение одного года после выполнения договора, в рамках которого они созданы, или передачи ему имущественных прав на них в соответствии с Указом, то данный государственный заказчик в течение 30 дней после окончания указанного срока обязан передать имущественные права на результаты НТД или право использования этих результатов исполнителю либо иной организации (индивидуальному предпринимателю).

18. Государственный заказчик и исполнитель – государственная организация, являющиеся обладателями имущественных прав на результаты НТД, государственные органы и государственные организации, которым в соответствии с Указом безвозмездно переданы имущественные права на результаты НТД, при возмездной передаче имущественных прав на эти результаты третьим лицам определяют условия и размер платы за передачу данных прав с учетом израсходованных государственных средств на создание результатов НТД.

19. Постановлением ГКНТ от 13 ноября 2009 г. № 24 утверждены примерные формы:

договора о передаче имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, являющиеся объектами права промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем);

договора о передаче имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, не являющиеся объектами права промышленной собственности;

договора о предоставлении права использования результатов научно-технической деятельности, являющихся объектами права промышленной собственности;

договора о предоставлении права использования результатов научно-технической деятельности, не являющихся объектами права промышленной собственности.

20. Основным способом передачи права на использование объектов интеллектуальной собственности является лицензионный договор.

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Лицензионный договор предполагается возмездным.

21. Лицензионный договор имеет следующую примерную структуру:

преамбула (указываются наименования договаривающихся сторон);

определение терминов, используемых в тексте;

предмет договора;

техническая документация;

усовершенствования и улучшения;

гарантии и ответственность;

техническая помощь в освоении продукции;

платежи (паушальный, роялти, комбинированные);

сборы и налоги;

информация и отчетность;
обеспечение конфиденциальности;
защита передаваемых прав;
реклама;
разрешение споров;
срок действия договора и условия его расторжения;
прочие условия.

22. Неотъемлемой частью лицензионного договора являются приложения:

перечень патентов и патентных заявок;
перечень секретов производства (ноу-хау);
перечень технической документации;
перечень специального оборудования;
гарантированные технико-экономические показатели;
условия оказания технической помощи и другие.

23. По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на неисключительные (простые), исключительные и полные.

При *простой (неисключительной) лицензии* лицензиар на согласованных условиях предоставляет лицензиату право на изготовление и продажу продукции по лицензии, в то же время такие же права оставляет и за собой. Это означает, что лицензиар может выдать несколько простых лицензий на одной и той же территории и, кроме того, сам может осуществлять все права по распоряжению объектом лицензии.

При *исключительной лицензии* предоставляется право монопольного использования объектом лицензии одному лицу на конкретном рынке в объеме, определяемом условиями договора. При этом лицензиар не вправе сам использовать предмет лицензии на данной территории в течение указанного в договоре срока, а также предоставлять лицензии другим лицам.

Полная лицензия дает лицензиату все права на использование объекта лицензии без ограничения территории и срока действия (на объекты промышленной собственности – на весь срок действия патента).

24. По способу правовой охраны лицензии могут быть:
патентные (на запатентованные ОПС);
беспатентные (незапатентованные решения, секреты производства (ноу-хау), техническая документация и т.п.).

Цена исключительной лицензии, как правило, выше цены неисключительной лицензии, а патентной – выше, чем беспатентной.

25. За право использования результатов НТД, в т.ч. объектов интеллектуальной собственности предусматривается три вида платежей:

первоначальный платеж (паушальный); с учетом мировой практики его величина составляет 20–25 % от цены лицензии (оплата подготовки

лицензионного договора, подтверждение серьезности намерений лицензиата, компенсация за раскрытие секретов производства (ноу-хау) и др.);

периодические платежи (роялти) – определяются в процентах от прибыли (себестоимости продукции, объема продаж и т.п.); существуют стандартные ставки по отраслям, которые являются ориентиром при определении величины ставки роялти;

комбинированный платеж, который включает как первоначальный платеж, так и роялти; данный вариант является наиболее предпочтительным.

Могут быть и другие виды платежей: расчет акциями, продукцией, оборудованием и т.п.

26. При передаче полностью или частично имущественных прав на ОИС другому лицу, а также передаче права на использование ОИС другому лицу по лицензионному договору осуществляется оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности.

В зависимости от цели оценки стоимость ОИС может определяться методом начальных затрат, рыночным методом (затратный, сравнительный, доходный подходы) и методом пересчета валютной стоимости.

27. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности проводится в соответствии с:

Указом Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»,

Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности»;

Методическими рекомендациями по оценке стоимости и учету объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов;

другими нормативными правовыми актами.

28. Результаты оценки объектов интеллектуальной собственности оформляются отчетом об оценке, в котором указываются: цель оценки; база оценки (вид оцениваемой стоимости); используемый метод оценки; параметры оценки (исходные и рассчитываемые показатели, характеризующие объект и результаты его использования); стоимость объектов интеллектуальной собственности.

Величина стоимости прав на объект интеллектуальной собственности, указываемая в отчете об оценке, представляет собой балансовую стоимость объекта, отражаемую в бухгалтерской документации при его постановке на учет.

29. В случае принятия вузом, научной организацией или научно-инновационным предприятием решения о передаче права на использование результатов НТД, в т.ч. содержащих объекты интеллектуальной собственности, по лицензионному договору необходимо совершить следующие действия:

убедиться, что организация является единственным правообладателем результатов НТД, в т.ч. содержащих объекты интеллектуальной собственности;

при наличии нескольких правообладателей ОИС – получить от них письменное согласие на передачу;

оценить стоимость прав на ОИС, для чего привлечь независимого оценщика, аттестованного в Национальном центре интеллектуальной собственности;

поставить стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов, если они не были учтены ранее;

подготовить лицензионный договор, для чего привлечь опытного специалиста (обычно патентного поверенного) или заказать подготовку лицензионного договора фирме, специализирующейся в этой области; подготовка лицензионного договора своими силами целесообразна только при наличии у правообладателя большого опыта;

зарегистрировать подписанный сторонами лицензионный договор в Национальном центре интеллектуальной собственности (без регистрации он не действителен).