

Коммерциализация университетских разработок

▶ Руководство
для создателей
интеллектуальной
собственности



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Брошюра подготовлена при финансовой поддержке Американско-Российского Фонда по экономическому и правовому развитию (USRF) в рамках проекта «Использование интеллектуальной собственности для создания новых взаимоотношений и возможностей внутри и вокруг университетов», выполненного Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» в 2012 году.

Руководство создано на основе зарубежного и российского опыта и адресовано разработчикам – авторам интеллектуальной собственности, потенциально заинтересованным в организации малых инновационных предприятий (спин-офф компаний) с участием университетов.

Надеемся, что эта брошюра станет вашим незаменимым помощником на пути к созданию «интеллектуального бизнеса».

А главное, в ней вы найдете ответ на простой, но очень важный вопрос: с чего же следует начать?



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Содержание

| | |
|--------------------------------|----|
| Интеллектуальная собственность | 04 |
| Создание компании | 10 |
| Развитие компании | 22 |
| Лицензирование | 32 |
| Распределение доходов | 38 |
| Практические советы | 42 |

Интеллектуальная собственность

Что такое интеллектуальная собственность



В процессе умственной деятельности человек может создавать огромное количество различных объектов. А вот правовую охрану получают только те, что прямо предусмотрены в законе. Гражданским кодексом РФ определено, что правовая охрана предоставляется 16 объектам (*результатам интеллектуальной деятельности (РИД)* и средствам индивидуализации), в числе которых:

- **произведения науки, литературы и искусства;**
- **программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);**
- **базы данных;**
- **изобретения;**
- **полезные модели;**
- **промышленные образцы;**
- **селекционные достижения;**
- **топологии интегральных микросхем;**
- **секреты производства (ноу-хау);**
- **фирменные наименования;**
- **товарные знаки и знаки обслуживания;**
- **коммерческие обозначения.**

Охраняемые РИД (интеллектуальная собственность) являются объектами нематериальными. Они могут одновременно находиться в разных частях пространства и в силу этого одновременно использоваться разными субъектами. Зачастую это может противоречить интересам создателя интеллектуальной собственности или другого ее законного правообладателя. Выходом из этой ситуации могло бы стать сохранение информации в тайне. Однако в большинстве случаев открытое использование интеллектуальной собственности является необходимым условием получения ее создателями желаемых экономических благ.

В связи с этим противоречием на определенном этапе исторического развития возникло решение, которое заключается в применении конструкции **исключительного права**, то есть в предоставлении создателю интеллектуальной собственности, а в ряде случаев и другим лицам монополии на ее использование и определение дальнейшей юридической судьбы.

«Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи».

Джордж Бернард Шоу

Как правило, монопольное право действует в течение срока, ограниченного законом (например, исключительное право на изобретение – 20 лет).

Так обеспечивается баланс интересов создателей интеллектуальной собственности, заинтересованных в получении материальной выгоды, и общества, заинтересованного в доступе к информации, знаниям и в их дальнейшем развитии.

Исключительное право является правом имущественным, поскольку может быть предметом различных товарно-денежных отношений, в том числе предметом сделок.

Обладатель исключительного права может:

- сам использовать интеллектуальную собственность;
- по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам ее использовать;
- распоряжаться исключительным правом на интеллектуальную собственность (например, заключить лицензионный договор, предоставив право использования РИД другому лицу, внести исключительное право в уставный капитал юридического лица, заключить договор о залоге исключительного права и др.)

Кроме исключительного права на интеллектуальную собственность устанавливаются также личные неимущественные права, важнейшими из которых являются:

- **право авторства**, то есть право признаваться автором результата интеллектуальной деятельности;
- **право на имя**, то есть право использовать или разрешать использовать результат интеллектуальной деятельности под своим именем, псевдонимом или анонимно.

Неимущественные права неотчуждаемы и непередаваемы. Вы просто не можете от них отказаться.

Как обеспечить охрану интеллектуальной собственности



Для того чтобы интеллектуальная собственность являлась для автора реальным активом, необходимо, чтобы она была надлежащим образом оформлена. У разработчиков могут возникать трудности с подтверждением их авторства не только тогда, когда государственная регистрация не требуется (*например, в отношении секретов производства, объектов авторского права*), но и в случаях, когда оформление исключительного права связано с прохождением процедуры государственной регистрации (*речь идет прежде всего об объектах патентных прав – изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах*). Поэтому разработчикам рекомендуется обращаться к специалистам в области интеллектуальной собственности уже на самом раннем этапе, когда работа, в ходе которой может быть получен охраноспособный результат, только планируется. Это позволит значительно сократить временные и материальные издержки при последующем оформлении интеллектуальной собственности и устранить возможные риски.

В университетах, как правило, такие специалисты работают в отделах интеллектуальной собственности, патентно-лицензионных отделах либо других аналогичных подразделениях¹.

Даже если права на интеллектуальную собственность не будут оформлены, это не помешает создателю ею пользоваться. Однако в этом случае любое другое лицо будет иметь возможность использовать эту интеллектуальную собственность без согласия разработчика и предлагать продукты/услуги на ее основе на более выгодных условиях. И в результате усилия создателя не получат должного вознаграждения.

¹ В Высшей школе экономики действует отдел по вопросам интеллектуальной собственности, в структуре которого имеется патентное бюро.

Как интеллектуальная собственность используется в университете



1. На основе РИД создаются **платные прикладные продукты** образовательного и аналитического характера.
2. Осуществляется **издательская деятельность** и иные формы реализации продуктов, содержащих интеллектуальную собственность (выпуск и реализация программного обеспечения, учебных курсов и т.п.).
3. Интеллектуальная собственность может внедряться в **коммерческую деятельность третьих лиц**, как существующих, так и специально созданных с участием университета, на основе механизмов лицензирования.

Поскольку университет, как правило, не имеет собственной производственной базы и в большинстве случаев не может самостоятельно заниматься выпуском продукции, основными формами внедрения интеллектуальной собственности для него становятся:

- внедрение в рамках деятельности существующих компаний, заинтересованных в получении права на использование университетских разработок;
- внедрение через создание новых компаний, в том числе с прямым или косвенным участием университета.

Создаваемые компании, как правило, называют малыми инновационными предприятиями (МИП), а в соответствии с общепринятой в мире терминологией – спин-офф или спин-аут компаниями (от англ. spin-off, spin-out – отпочковавшаяся компания).

Выбор наиболее целесообразной модели внедрения (по-другому – коммерциализации) зависит от многих факторов, в том числе наличия барьеров входа на рынок и возможности их преодоления. К примеру, необходимость получения специализированных лицензий или вступления в профессиональное сообщество – это барьер, который можно относительно легко преодолеть. Практически невозможно преодолеть барьеры, связанные с монопольным положением игрока на рынке или картельным сговором участников целевого сегмента рынка. Еще одним зачастую непреодолимым барьером становится нехватка ресурсов, в частности необходимость крупных инвестиционных вложений.

Создание компании

Зачем создавать компанию с участием университета



Наиболее распространенная в России модель коммерциализации университетских разработок – это **создание малых инновационных предприятий**. Основным активом такого предприятия обычно является уникальная авторская разработка – **результат интеллектуальной деятельности**, а основным направлением деятельности – **коммерциализация** данной разработки.

Российская специфика такова, что авторы в ряде случаев не хотят задействовать университет в своей коммерческой деятельности. Одним из объяснений этого может служить отсутствие в российской практике большого количества примеров того, как разработчики интеллектуальной собственности стали состоятельными людьми благодаря коммерциализации своих разработок через университетскую систему трансфера технологий.

Надо признать, что и в зарубежной практике получение больших доходов от продажи акций спин-офф компании является редкостью. Однако история знает примеры грандиозного успеха, и наиболее яркий из них – Google, всем известная спин-офф компания Стэнфордского университета, принесшая своей альма-матер немалые деньги.

В ведущих зарубежных университетах появлению успешных проектов способствует наличие развитой системы поддержки. В высших учебных заведениях России подобная система только начала формироваться: создаются специальные подразделения или даже отдельные юридические лица, аффилированные с университетом, которые оказывают всестороннюю поддержку новым проектам. Такими структурами выступают центры трансфера технологий (ЦТТ), центры коллективного пользования,

инновационно-технологические центры, центры предпринимательства, бизнес-инкубаторы, отделы коммерциализации интеллектуальной собственности и т.п.²

Как правило, основным подразделением российского вуза, отвечающим за коммерциализацию разработок, является **центр трансфера технологий**, в функции которого входят:

- ведение баз данных по имеющимся инновационным разработкам вуза и сторонним заказам;
- управление интеллектуальной собственностью (лицензирование, создание спин-офф компаний);
- привлечение контрактов от промышленности и внешних грантов;
- информационное обеспечение инновационной деятельности;
- реализация образовательных программ;
- оценка коммерческого потенциала разработки;
- формирование концепции нового бизнеса;
- привлечение инвестиций и партнеров;
- продвижение продукции и спин-офф компании;
- научно-техническая, юридическая, патентная, финансовая и маркетинговая поддержка разработчиков.

Иногда при университете создается **грантовый/посевной фонд**, средства которого направляются на финансирование спин-офф компаний, обладающих рыночной перспективой³. В данном случае возможно два механизма финансирования: безвозмездное (грант) и долевое (приобретение доли в профинансированной компании).

² В Высшей школе экономики наряду с Управлением инновационной деятельности, сотрудники которого активно помогают ученым выявить коммерческий потенциал разработок, действует дочерняя компания университета – ООО «Инновационный центр ВШЭ», – оказывающая консалтинговые услуги предпринимательским коллективам и помогающая привлечь первоначальные инвестиции для проработки идеи до стадии прототипа и вывода продукта / услуги на рынок.

³ В Высшей школе экономики функционирует Фонд поддержки инновационного предпринимательства, который ежегодно проводит конкурсы, предоставляя гранты на маркетинговое исследование, технико-экономическое обоснование и другие цели, связанные с коммерциализацией университетских разработок, заинтересованным коллективам под руководством преподавателей и научных сотрудников университета.

Роль структурных подразделений разработчиков в коммерциализации

Создание спин-офф компании связано с использованием интеллектуальной собственности, разработанной в конкретном подразделении вуза – в лаборатории, институте, на кафедре и т.д. При этом всегда возникает вопрос о возможности использования этой интеллектуальной собственности данным подразделением, в том числе проведения на ее базе дальнейших исследований, распределения прав на соответствующие доработки и т.п.

Рассматривая практику российских университетов, можно привести в качестве примера НИУ ВШЭ, где учет интересов подразделений происходит следующим образом:

- структурное подразделение принимает участие в решении о создании спин-офф компании;
- часть доходов от заключения лицензионного договора направляется в распоряжение структурного подразделения (до 20% полученных университетом доходов);
- структурное подразделение участвует в определении сфер деятельности создаваемой компании, следя за тем, чтобы они не пересекались с направлениями деятельности структурного подразделения;
- в создаваемой компании может быть организован научно-технический совет, в который будет входить представитель структурного подразделения; тем самым достигается двойной эффект: повышение престижа спин-офф компании, если представитель структурного подразделения – авторитетный ученый, и осуществление определенного контроля за деятельностью компании со стороны структурного подразделения.

Таким образом, прежде чем приступать к созданию компании на основе интеллектуальной собственности, необходимо как можно раньше обратиться к специалистам специально созданных подразделений и с их помощью провести серьезную подготовительную работу.

Какие подготовительные этапы предшествуют созданию компании



Этап 1: Оценка будущего рынка

Для оценки потенциального рынка необходимо в первую очередь определить некоторые параметры разработки, ответив на следующие вопросы:

1. Какие продукты/услуги будут производиться/оказываться создаваемой компанией? Чем уникален создаваемый продукт/услуга для потребителя?
2. Каковы затраты на единицу такого продукта/услуги (себестоимость) в текущем процессе производства?
3. Сколько единиц продукта/услуги компания может производить в единицу времени (например, в месяц) и какие ресурсы (люди, помещения и т.п.) для этого есть на данный момент?
4. Что нужно сделать, чтобы увеличить производство в разы? Какие дополнительные ресурсы для этого потребуются?

Далее необходимо ответить на вопросы, которые помогут определить потенциальный рынок сбыта:

1. Существуют ли аналоги предлагаемому продукту/услуге в мире или России?
2. Сколько компаний производят аналоги продукта/услуги в России (или на территории, где предполагается его распространение)?
3. В чем отличие предлагаемого продукта/услуги от аналогов (если оно есть)?
4. Каковы цены на аналогичные продукты/услуги? Сопоставимы ли они с себестоимостью предлагаемого продукта/услуги?
5. Если продукт/услуга дороже, то можно ли его позиционировать как более качественный, «продвинутый», удобный, производительный и т.п.? Если продукт/услуга дешевле, то какие функции есть у конкурентов и нет у создаваемого продукта/услуги и/или какие дополнительные функции по сравнению с конкурентами есть у продукта/услуги?
6. Кто потенциальный потребитель продукта/услуги? Это человек или организация: если человек, то каковы его возраст, пол, предпочтения, уровень достатка и т.п., если организация – в какой отрасли она работает, сколько в ней сотрудников,

кто в организации может быть заинтересован в покупке продукта/услуги (должность или род занятий)?

7. Сколько таких покупателей на рынке? Сколько из них могут заинтересоваться предлагаемым продуктом/услугой?

8. Сколько готов заплатить покупатель за такой продукт/услугу?

9. Как потребители принимают решение о покупке, что для них является ключевым фактором при выборе?

10. Какие дополнительные сервисы можно предложить: установку/настройку/обучение, гарантийное обслуживание и т.п. Сколько может стоить каждый из таких дополнительных сервисов?

Далее, исходя из полученных данных, можно строить планы по информированию рынка, проведению рекламных акций и позиционированию продукта/услуги.

Этап 2: Формирование команды

При создании компании человеческий фактор является не просто ключевым, а определяющим.

Компании, в которых уже налажены управление, планирование и контроль, могут относительно легко заменять сотрудников, даже руководителей среднего звена, не опасаясь существенных сбоев в бизнес-процессе. В создаваемом малом предприятии, а тем более в спин-офф компании правильно сформированная команда, организация ее слаженной работы определяют практически 90% успеха.

На стадии появления идеи на первых ролях в коллективе обычно выступают люди, напрямую связанные с исследованиями и наукой. Однако на стадии готовности идеи к превращению в продукт/услугу и выходу на рынок ведущие роли в создаваемом предприятии должны играть люди, способные строить бизнес-процессы, вести переговоры с инвесторами, партнерами и т.д. К сожалению, только в редких случаях научный руководитель проекта способен стать CEO (генеральным директором) компании.

Как показывает университетский опыт, в ближайшем окружении научного руководителя проекта обычно есть более молодой и активный научный сотрудник, который может взять на себя основную нагрузку по организации процесса создания компании, при этом оставаясь на вторых ролях в научном проекте. Это идеальный случай, при котором баланс

сил в проекте не нарушается, а руководство продвижением может быть осуществлено вполне профессионально.

Следует уделять большое внимание обучению будущих сотрудников основам бизнеса, маркетинга, приемам и принципам ведения дел в малом предприятии, поскольку в небольшом коллективе «всем приходится заниматься всем». Такое образование могут дать программы бизнес-инкубаторов, акселераторов и прочих инфраструктурных организаций, поддерживающих предпринимательский интерес⁴.

Если же в команде разработчиков не удастся идентифицировать потенциального предпринимателя, то, возможно, такого человека можно привлечь или нанять из числа студентов, проходящих обучение в области менеджмента и экономики. В этом случае крайне важно на начальном этапе досконально решить вопросы долевого участия авторов (разработчиков) и менеджеров как в уставном капитале создаваемого предприятия, так и в распределении его потенциальной прибыли.

Люди решают все, или Ставка на команду проекта должна быть больше, чем на ценность технологии.

Практика показывает, что инвестор финансирует скорее команду, нежели технологию. Даже самая хорошая и перспективная идея может быть загублена некомпетентной командой, и наоборот, хорошая команда способна коммерциализовать не слишком перспективную идею.

В чем состоят для инвесторов критерии «хорошей команды»?

Во-первых, это наличие совместно реализованных проектов. Команда должна иметь определенный опыт совместной работы, чтобы четко понимать свои сильные и слабые стороны, что позволяет прогнозировать риски проекта.

Во-вторых, наличие у членов команды актуальных для реализации проекта компетенций. Если таких компетенций недостаточно, значит, в команде должно быть четкое понимание того, как их можно восполнить (аутсорсинг, привлечение дополнительных сотрудников, поиск партнеров и т.д.). Если авторы переоценивают свои силы, это может негативно отразиться на результатах проекта.

В-третьих, у ключевых игроков команды должно быть желание заниматься данным проектом, мотивация на результат, огонь в глазах. Если руководитель проекта не горит идеей, то это верный признак последующей неудачи команды.

⁴ Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики HSE{Inc}, действующий с 2006 года, является успешным примером подобных программ. Он открыт не только для работников, студентов и выпускников самой Вышки, но и для всех, кто заинтересован в развитии своих предпринимательских компетенций. См. сайт HSE{Inc}: www.inc.hse.

Этап 3: Выбор учредителей

Не все участники команды проекта могут в конечном счете стать учредителями компании, так же как не все учредители могут принимать активное участие в коммерциализации разработки.

Обязательным учредителем спин-офф компании выступает университет, ведь речь идет о коммерциализации интеллектуальной собственности, правообладателем которой он является.

Как правило, в число учредителей входят также работники университета – авторы разработки.

Иногда в круг учредителей компании могут входить лидеры проектов, не являющиеся непосредственно авторами интеллектуальной собственности, но играющие большую роль в их продвижении (в том числе из числа сотрудников подразделений инновационной инфраструктуры университета).

Если в процессе создания компании появляется инвестор, готовый вложить средства в ее развитие, он тоже попадает в круг учредителей компании.

Важным вопросом здесь также является размер долей в уставном капитале создаваемой компании.

В международной практике университеты, как правило, не стремятся к получению большей доли в создаваемой компании. В среднем размер их доли не превышает 25% уставного капитала. В российской практике он составляет от 25 до 50%, что связано с рядом особенностей российского законодательства.

Особенности реализации модели коммерциализации, предусмотренной Федеральным законом № 217-ФЗ

Федеральный закон № 217-ФЗ от 02.08.2009 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями **хозяйственных обществ** в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» разрешает бюджетным научным и образовательным учреждениям создание хозяйственных обществ (в терминах данной брошюры – спин-офф компаний) без согласия собственника имущества в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Создание таких обществ **возможно совместно с другими физическими и юридическими лицами**. Хозяйственные общества могут быть созданы в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) либо акционерного общества (АО).

При наличии других (помимо вуза) участников создаваемого хозяйственного общества доля вуза в уставном капитале акционерного общества должна составлять более 25%, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – более одной трети. При этом доля (акции) других лиц (участников) в уставном капитале хозяйственного общества должна быть оплачена денежными средствами не менее чем наполовину. Оставшаяся часть доли (акций) других лиц (участников) в уставном капитале хозяйственного общества может быть оплачена:

- исключительными правами на РИД;
- правом использования РИД;
- материалами, оборудованием или иным имуществом, необходимыми для практического применения (внедрения) РИД, исключительные права на которые либо право использования которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества.

Если уставный капитал общества оплачивается деньгами, до регистрации юридического лица необходимо открыть накопительный счет в банке, куда

будет зачислена эта сумма. До регистрации необходимо внести в уставный капитал ООО не менее 50% уставного капитала. После регистрации общества накопительный счет преобразуется в расчетный, а деньги поступают в распоряжение организации.

Если уставный капитал формируется путем внесения определенного имущества (имущественные права, оборудование, офисная мебель и т.п.), то при подготовке комплекта документов необходимо осуществить оценку имущества и составить соответствующий акт, а впоследствии такое имущество ставится на баланс предприятия.

На основании закона № 217-ФЗ хозяйственное общество не утрачивает статуса малого предприятия независимо от доли участия в его уставном капитале научных и образовательных учреждений. При этом его деятельность **должна** заключаться в практическом применении (внедрении) РИД, исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) – научным и образовательным учреждениям.

Законом установлено ограничение на распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ со стороны научных и образовательных учреждений. Так, отчуждение (распоряжение) принадлежащих им акций (долей) в созданных с их участием хозяйственных обществах допускается **только с предварительного согласия собственника** имущества этих учреждений. Данное ограничение относится к вкладам в уставный капитал как прав на использование РИД по лицензионным договорам, так и денежных средств, оборудования и иного имущества.

Таким образом, при передаче научными и образовательными учреждениями объектов государственного имущества, находящихся в их оперативном управлении, создаваемым хозяйственным обществам **государство** взамен **получает право собственности на долю (пакет акций) в уставном капитале** этих хозяйственных обществ.

Этап 4: Разработка бизнес-плана

Бизнес-планирование – основа для принятия решения об инвестировании в любую создаваемую компанию, поэтому без него невозможно обойтись.

Бизнес-план должен содержать информацию по следующим основным разделам:

1. Резюме проекта в формате пояснительной записки.
2. Идея предлагаемого проекта: описание образца нового продукта/услуги и современного состояния разработки.
3. Оценка отрасли и конкурентов.
4. План маркетинга (включая описание рынков сбыта, политики ценообразования и стратегии вывода продукта на рынок).
5. План производства (потенциальные мощности и описание производственного процесса).
6. Организационный план, включая распределение обязанностей в команде.
7. Финансовый план, включая оценку рисков.

Качественная проработка бизнес-плана позволяет команде четко понять, какие ресурсы потребуются для создания компании, в том числе те, которые может предоставить университет (и это вовсе не мало):

- доступ к базам аналитических данных (например, к исследованиям рынков, аналитике по выбору эффективной стратегии и т.п.);
- использование бренда университета для эффективного продвижения продукции и позиционирования компании;
- использование патентов, ноу-хау и иных результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в университете (что особенно ценно для технологических компаний, которые не располагают средствами на проведение необходимых исследований);
- использование оборудования и помещений, принадлежащих университету;
- возможность привлечения студентов, аспирантов и преподавателей вуза, что особенно актуально на первом этапе жизни компании, при отсутствии достаточного финансирования;
- возможность создания сети полезных контактов, в том числе получение рекомендаций для установления связей с заказчиками и инвесторами;
- консалтинговые услуги по развитию бизнеса, привлечению инвестиций и пр.

Этап 5: Переговоры с университетом

Параллельно с бизнес-планированием обычно начинаются переговоры сотрудников подразделений инновационной инфраструктуры университета с разработчиками и подготовка базовых условий сделки.

Основные вопросы, которые необходимо обсудить на переговорах:

- 1. Форма создания предприятия.** Выбор оптимальной организационно-правовой формы зависит от специфики деятельности и масштаба будущей компании. Наиболее часто используется форма общества с ограниченной ответственностью, в составе соучредителей которого могут быть и сами инициаторы, и представители университета.
- 2. Состав учредителей и распределение долей,** а также формы и условия изменения (перераспределения) долей участников предприятия, принятия дополнительных участников, выхода участников из состава учредителей.
- 3. Размер и формы вноса в уставный капитал.** В счет оплаты доли в капитале создаваемой компании университет, как правило, передает ей право использования интеллектуальной собственности.
- 4. Управляющие и контролирующие органы предприятия:** их зоны ответственности и полномочия.
- 5. Перечень дополнительных соглашений,** которые руководители предприятия будут обязаны заключить при его создании. Этими соглашениями обычно регулируются: размер и периодичность лицензионных платежей за использование интеллектуальной собственности, переданной от имени университета в уставный капитал предприятия; обязательства компании по привлечению к работам (услугам) в качестве соисполнителей третьих лиц – обычно других подразделений университета, которые не участвуют в распределении лицензионных платежей, но имеют отношение к методикам или разработкам, на основе которых будет действовать компания.

Для проведения переговоров понадобятся следующие документы:

- 1. Резюме проекта** – по сути, это короткая аналитическая записка для быстрого ознакомления руководства университета с основными параметрами проекта, сферой деятельности и ожиданиями, связанными с окупаемостью/возвратом инвестиций. Важно также включить в резюме краткий анализ основных рисков и указать основные контрольные точки проекта.
- 2. Проект соглашения об организации инновационного проекта.**
- 3. Короткая версия финансового плана,** содержащая в большинстве случаев только «отчет о прибылях и убытках» в разбивке по финансовым периодам (месяц/квартал/год) в перспективе не менее чем на один год и не более (обычно) чем на три года.

Иногда этот перечень может дополняться презентацией проекта в визуальной форме, раскрывающей все вышеперечисленные пункты.

Развитие компании

Почему компании необходимы органы управления



В деятельности любой компании, в том числе только начинающей свой бизнес, огромное значение имеет то, как решаются вопросы ее дальнейшего продвижения, кто и как осуществляет контроль за реализацией стратегии развития.

При использовании наиболее распространенных организационно-правовых форм – общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество – контроль обычно осуществляется через органы управления, главным из которых является **общее собрание участников (акционеров)**.

Общее собрание принимает решения по ключевым вопросам деятельности компании (например, назначение генерального директора и членов совета директоров, изменение устава, реорганизация или ликвидация компании, выплата дивидендов, совершение значимых для компании сделок).

Другим органом управления компании является **совет директоров**.

На первый взгляд может показаться, что небольшим или начинающим компаниям этот орган управления не нужен и его создание только утяжеляет систему управления и приводит к лишним издержкам. Однако практика показывает, что реально действующие советы директоров приносят компании ощутимую пользу.

У совета директоров есть две важные функции – консультативная и контрольная. Члены совета директоров исполняют, по сути, роль внутренних консультантов по вопросам стратегического развития. Именно они в основном определяют приоритетные направления деятельности компании, осуществляя тем самым консультативную функцию.

Контрольная функция совета директоров заключается в периодической оценке финансовой отчетности компании и результатов выполнения менеджментом компании поручений и решений совета директоров и общего собрания участников (акционеров).

Кроме того, наличие совета директоров подчеркивает ответственный и спланированный подход к ведению бизнеса его создателями, и профессиональные инвесторы обязательно это оценят.

Члены совета директоров могут быть избраны из числа участников компании, либо их можно пригласить со стороны. В компаниях, создаваемых с участием университета, членами совета директоров зачастую являются представители подразделений по трансферу технологий либо руководства вуза.

Однако наиболее эффективным, как показывает практика, является привлечение к работе **независимых директоров**, которые никак не связаны своими интересами (прежде всего финансовыми) с компанией и университетом и поэтому наиболее объективны при принятии решений. В качестве независимых директоров целесообразно привлекать лиц, имеющих опыт управления бизнесом или являющихся известными экспертами в конкретных технологиях, на основе которых спин-офф компания ведет свою деятельность.

Безусловно, привлечь специалистов такого уровня начинающей компании достаточно сложно. Поэтому целесообразно, чтобы помощь в этом вопросе спин-офф компании оказывал университет. Договоренности с такими директорами могут быть самыми разными: начиная от бесплатного содействия интересной и перспективной спин-офф компании, выводящей на рынок продукт с большим потенциалом, и заканчивая выплатой им денежного вознаграждения, в том числе отложенного, либо заключением опционного соглашения⁵.

В успешной фармацевтической компании reMYND NV, являющейся спин-офф компанией старейшего и наиболее известного в Бельгии Лёвенского университета, совет директоров состоит из четырех членов, два из которых являются независимыми директорами. Один из них, Аджит Шетти, до начала работы в reMYND NV занимал должность президента Janssen Pharmaceutical Belgium, ведущей бельгийской компании в сфере биотехнологий, а также был вице-президентом компании Johnson&Johnson.

⁵ Опцион – это соглашение, в соответствии с которым одной из сторон предоставляется право приобрести (продать) базовый актив на определенных условиях в будущем с фиксацией цены на время заключения такого соглашения или на время такого приобретения по решению сторон соглашения. Опционы бывают разных видов. В данном случае речь идет об опционе на акции, т.е. соглашении, которое предоставляет приглашенным членам совета директоров спин-офф компании право на приобретение определенного количества акций компании на определенную дату в будущем по определенной цене (www.theomniguild.com/chto-takoe-opcziony.html).

Генеральный директор отвечает за операционную деятельность компании. Он является руководителем спин-офф компании, обладает всей необходимой информацией и обеспечивает реализацию принятых решений.

В случае если спин-офф компания ориентирована на ведение высокотехнологичного бизнеса, стоит подумать об организации **научно-технического совета** (или комитета) при совете директоров. Решения такого органа носят рекомендательный характер и призваны помочь менеджерам компании и совету директоров принимать более обоснованные решения по вопросам, связанным с распоряжением правами на интеллектуальную собственность, дальнейшим проведением исследований, развитием технологий и т.п. Иногда создание такого органа может помочь в привлечении в спин-офф компанию выдающегося ученого, не заинтересованного в ведении бизнеса или некомпетентного в данной сфере, но обладающего большим научным авторитетом. Его участие будет способствовать продвижению компании на высокотехнологичном рынке.

Подумать о возможной структуре органов управления следует заранее. Ведь в конечном итоге правильно выстроенная структура органов управления поможет компании эффективно развиваться и достичь успеха быстрее конкурентов. Университет может помочь компании как с определением структуры управления, так и с подбором конкретных персон в состав формируемых органов.

Как привлечь инвестиции в спин-офф компанию



Для организации любого бизнеса, а в особенности имеющего в своей основе инновационную разработку, необходимо привлечение стартового капитала. При создании спин-офф компании основным источником первичного финансирования, как правило, являются собственные сбережения команды и средства грантовых программ (как внутривузовских, так и региональных или федеральных), примерами которых могут служить программы Фонда содействия⁶, гранты от регионального правительства⁷, гранты от корпораций (например, компании Microsoft).

⁶ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (www.fasie.ru).

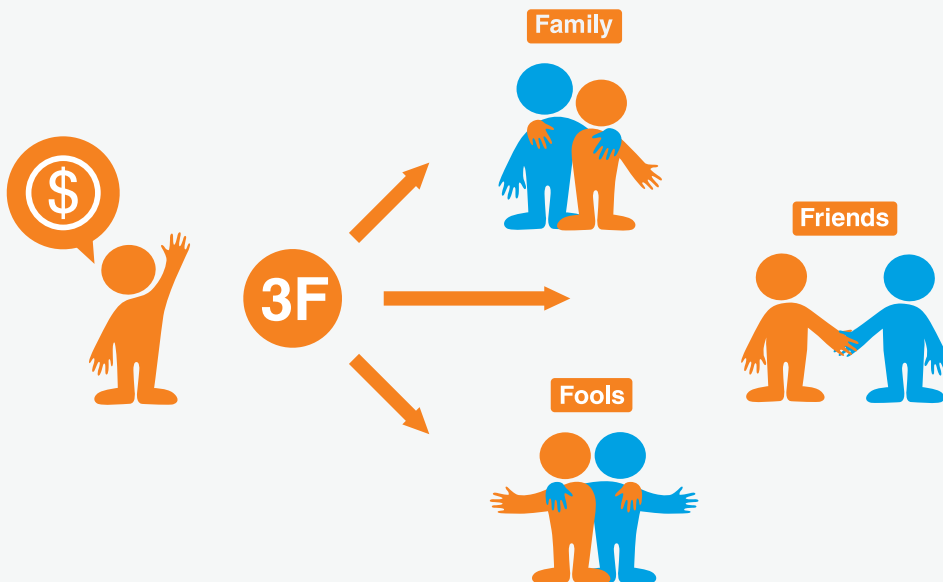
⁷ Например, в Нижегородской области действуют программы оказания государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, оказания государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в инновационной сфере.

Правило «3 F»

Классический способ найти первоначальные инвестиции в проект – обратиться к родственникам (Family), друзьям (Friends) или людям, которые легко верят другим на слово (Fools). Правило трех F универсально и работает в любой стране мира, именно на деньги этих категорий людей финансируется большинство стартапов.

В отличие от профессиональных инвесторов, эти люди, как правило, принимают решение на основе эмоций и интуиции, а также личного доверия. При этом обычно достаточно вкратце рассказать им о своей идее, ни о каком глубоком анализе рынка или расчетах финансовых показателей речи не идет. Получается, что вы создаете бизнес совместно людьми, идущими на риск осознанно и зачастую заведомо допускающими провал.

Однако подобное сотрудничество иногда может оказаться крайне обременительным. Не понимая правил игры, в попытках сохранить свои деньги непрофессиональные инвесторы порой могут быть слишком назойливыми. Кроме того, конфликтные ситуации не возникают, пока нечего делить, но как только компания начинает расти, развиваться и приносить ощутимую прибыль, с высокой долей вероятности может возникнуть конфликт, зачастую усугубляющийся персональными взаимоотношениями со своей предысторией.



Рассчитывать в плане привлечения инвестиций на университет в большинстве случаев не приходится. Как правило, университеты, будучи некоммерческими организациями, не обладают достаточными средствами для поддержки создаваемых компаний. Кроме того, в ряде случаев отказ в прямой финансовой поддержке является принципиальной позицией университета, состоящей в том, чтобы поддерживать спин-офф компанию, но не содержать.

В документе под названием «Политика по вопросу участия в капитале компаний» (Policy on Accepting Equity) Университета Айовы (США) прямо сказано, что университет предпочитает не инвестировать денежные средства в создаваемые компании, ориентируясь на другие формы поддержки (передача интеллектуальной собственности, предоставление права пользоваться оборудованием и помещениями университета, указывать университет в качестве основного заказчика, использовать его логотип и другую символику).

При этом следует отметить, что многие зарубежные университеты, понимая важность финансовой поддержки спин-офф компаний, создают собственные венчурные фонды. В ряде случаев подобные фонды создаются при участии сразу нескольких университетов с привлечением профессиональных инвестиционных компаний или даже государства. В Российской Федерации с принятием Федерального закона от 28.11.2011 №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» у вузов также появилась возможность организовывать венчурные фонды.

Если у создаваемой компании все же не хватает средств на цели, связанные с ее развитием, возникает потребность во внешних инвестициях.

Внешними профессиональными инвесторами выступают обычно частные инвесторы (бизнес-ангелы) или корпоративные инвесторы (партнеры, заинтересованные в развитии компании в своих интересах). Инвестором может также выступать посевной фонд Российской венчурной компании (РВК) или фонд какой-либо корпорации (например, Intel). Однако, например, для привлечения средств посевного фонда РВК необходимым условием является наличие частного инвестора, который должен вложить в компанию

средства в объеме не менее 25% от общей суммы запрашиваемых инвестиций. Таким образом, в любом случае для развития спин-офф компании понадобится привлекать в первую очередь частного инвестора.

В дальнейшем при успешном развитии спин-офф компании и выходе на рынок можно будет привлечь средства венчурных фондов, сведения о которых можно найти на информационных ресурсах www.rvca.ru, www.rusventure.ru. Такие фонды заинтересованы прежде всего в проектах на этапе их устойчивого роста. Задача университета состоит в том, чтобы, используя свои наработанные контакты с бизнес-сообществом, предоставить спин-офф компании помощь в привлечении сторонних инвестиций.

Необходимо учитывать, что к привлечению новых раундов инвестиций следует готовиться заблаговременно.

Во-первых, любой инвестор, прежде чем вкладывать в деятельность спин-офф компании собственные средства, захочет оценить ее финансовое положение и перспективы развития. С этой целью инвестор может потребовать проведения соответствующей экспертизы (due diligence).

Во-вторых, много времени может потребоваться и на структурирование сделки, а также ее последующее юридическое оформление.

Под структурированием сделки понимается определение схемы движения инвестиционных средств, оценка компании, выбор механизмов проектного финансирования, планирование проведения соответствующих корпоративных мероприятий (например, регистрации увеличения уставного капитала), установление сроков и прочих условий инвестиционной сделки.

В проведении due diligence, а также структурировании и оформлении сделки могут принимать участие различные эксперты: оценщики, финансовые консультанты, юристы и т.п. Безусловно, это увеличивает как сроки получения инвестиций, так и связанные с этим расходы. Однако участие указанных специалистов помогает значительно снизить будущие риски различного характера.

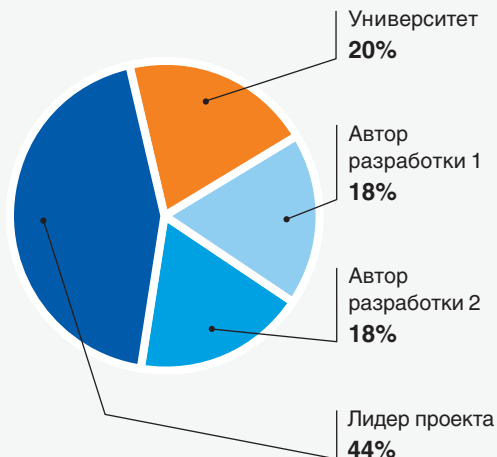
Университет на данном этапе может оказать спин-офф компании поддержку, предоставив услуги своих специалистов (работников юридической службы, бухгалтерии и т.п.).

Если инвестором принято положительное решение о предоставлении финансирования, спин-офф компании надо быть готовой к тому, что выделение средств, как правило, происходит не единовременно, а частями (траншами).

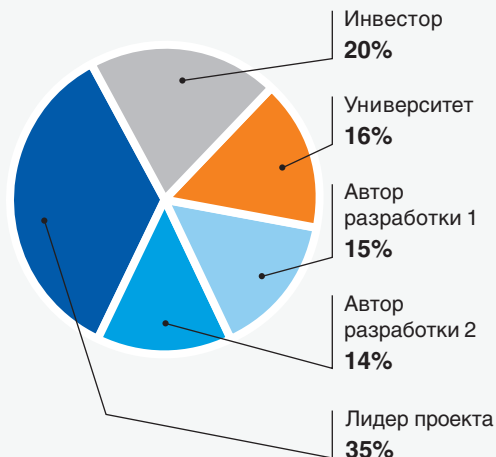
Транши обычно привязаны к достижению спин-офф компанией конкретных результатов или прохождению определенных этапов развития. Это могут быть, к примеру, завершение стадии НИОКР, регистрация прав на интеллектуальную собственность, изготовление прототипа, появление отклика первых потребителей, достижение определенного уровня продаж и т.п.

Очень важно понимать, что предоставление финансирования осуществляется инвесторами не на безвозмездной основе. Как правило, оно связано с приобретением инвесторами части долей (акций) спин-офф компании и, соответственно, с уменьшением, или, как говорят, размыванием, долей (количества акций) университета и иных учредителей. Наглядно этот процесс представлен на следующих диаграммах:

Первоначальное распределение долей в спин-офф компании



Распределение долей в спин-офф компании после привлечения инвестирования



Как осуществляется выход из спин-офф компании



Прежде чем начать путешествие, необходимо понимать, где оно завершится. Этот же принцип применим и при создании спин-офф компании: ее учредители, в том числе разработчики и университет, с самого начала должны продумать стратегию и пределы развития бизнеса.

В этом вопросе у каждого участника спин-офф компании может быть свой сценарий. В частности, разработчики, участвующие в учреждении компании, могут рассчитывать на длительное и постоянное участие в созданном бизнесе.

Однако для других участников, в частности университета либо инвесторов, такой сценарий является не столь вероятным. Применительно к университету это можно объяснить тем, что его задача состоит в поддержке и сопровождении вновь создаваемых проектов в условиях ограниченности людских и финансовых ресурсов. Поэтому, как правило, университет не может долго участвовать в бизнесе: оказав спин-офф компании поддержку на первоначальном этапе, поставив ее на ноги, вуз переключается на новые разработки.

В ряде случаев университет принимает решение не выходить из капитала спин-офф компании или, во всяком случае, не делать этого в течение длительного времени. Как правило, это происходит в отношении спин-офф компаний, наиболее тесно связанных с университетом, например инфраструктурных дочерних компаний, задача которых – участвовать в организации коммерциализации вузовских разработок или осуществлении другой постоянной функции. Либо это могут быть высоко-технологичные компании, деятельность которых основана на использовании университетского оборудования или лабораторий.

Рассмотрим ситуацию, когда университет либо разработчики приняли решение о выходе из спин-офф компании. В нашей стране такая практика еще не получила широкого распространения, поскольку мало какая университетская компания достигла данного этапа развития. Однако опыт зарубежных университетов показывает, что возможны следующие варианты выхода участников спин-офф компании из ее капитала:

1. Продажа долей в компании (акций) третьим лицам. В обмен на продаваемые доли (акции) участник получает денежные средства. Иногда данный вариант может быть реализован в форме поглощения, когда покупателем долей (акций) становится более крупная компания, действующая, как правило, на том же рынке.

2. Слияние. Несколько компаний, одна из которых является спин-офф компанией университета, объединяются в одну, более крупную компанию. Участники спин-офф компании получают доли (акции) новой компании. Соответственно, данный вариант выхода может быть не связан непосредственно с получением денежных средств.

3. Продажа акций компании на фондовом рынке. Так же, как в первом варианте, происходит продажа акций, однако акции распространяются на бирже, и их покупателями могут быть фактически любые лица. Выход на этот уровень является показателем особой успешности спин-офф компании, и мало кто его достигает.

В августе 2004 года свои акции на Уолл-стрит разместила компания Google, являющаяся спин-офф компанией Стэнфордского университета. На открытом рынке было предложено 19 605 052 обыкновенные акции класса А с начальной ценой 85 долларов за акцию. По результатам этого размещения Google привлекла 1,67 млрд. долларов.

4. Выкуп долей (акций) менеджментом спин-офф компании, management buyout (MBO). Покупателями долей (акций) университетской спин-офф компании становятся ее топ-менеджеры. Как правило, такой вариант реализуется в устойчивых и зрелых компаниях, менеджмент которых обладает достаточным опытом и ресурсами для самостоятельного ведения бизнеса.

5. Ликвидация – полное прекращение деятельности компании. Вопреки распространенному мнению, ликвидация компании не всегда связана с ее банкротством. Участники спин-офф компании могут в любой момент принять решение о ликвидации компании, в том числе в случае достижения определенных финансовых показателей и целей деятельности. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество компании формирует ликвидационный остаток, который распределяется между участниками спин-офф компании пропорционально размеру их долей в капитале компании.

Какой бы вариант ни был выбран учредителями университетской спин-офф компании, необходимо помнить, что успешность и эффективность выхода измеряется получением максимально возможной цены за продаваемый актив, а это, в свою очередь, зависит от текущей стоимости спин-офф компании в целом.

В любом случае, если дело доходит до этапа выхода из спин-офф компании, это является показателем успешности ее деятельности, и достижения этого этапа можно пожелать любой начинающей спин-офф компании.

Лицензирование

Почему иногда целесообразнее не создавать компанию



Лицензирование без участия вуза в капитале компании – альтернативная модель коммерциализации университетских разработок наряду с созданием спин-офф компаний. В этом случае право использования интеллектуальной собственности предоставляется уже существующей и действующей на рынке компании, к которой университет, как правило, не имеет никакого отношения (например, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) имеет действующие лицензионные договоры с компанией Samsung Electronics на ряд изобретений в сфере мультимедийных коммуникаций).

Лицензированием признается предоставление права использования интеллектуальной собственности.

Университет, предоставляющий такое право, называется **лицензиар**. Лицо, которому предоставлена лицензия, называется **лицензиат**.

Виды лицензий:

- **исключительная** – использовать интеллектуальную собственность может только один лицензиат, выдать лицензии другим лицам нельзя;
- **неисключительная** – использовать интеллектуальную собственность могут несколько лицензиатов одновременно.

За предоставление права использования интеллектуальной собственности по лицензии университету выплачивается вознаграждение – как правило, в форме роялти (периодических лицензионных платежей в виде процента от дохода). Имущественные интересы авторов разработки обеспечиваются в основном за счет выплаты им части полученного университетом лицензионного вознаграждения. Обычно в университете существует общепринятая практика в области интеллектуальной собственности, определяющая правила распределения доходов⁸.

⁸ В НИУ ВШЭ в соответствии с локальными актами авторы получают 30% доходов. Доля может быть увеличена до 40% в случае активного участия автора в поиске контрагента и заключении лицензионного договора.

Важность распределения доходов от лицензионных сделок возрастает с увеличением их сумм. Например, известен пример, когда учеными Университета Эразмус (Нидерланды) было сделано открытие, право на которое приобрела одна из транснациональных фармацевтических компаний за 60 млн. евро. Сделка принесла 20 млн. евро своему создателю, 20 млн. – научной группе, в которой родилась идея, и 20 млн. – университету.

В каких же случаях целесообразно выбрать именно эту модель получения будущего дохода?

Во-первых, стоит задуматься об использовании модели лицензирования без участия университета в капитале компании в том случае, если команда разработчиков ориентирована в первую очередь на научную и исследовательскую деятельность и не готова прикладывать усилия к развитию собственного бизнеса на основе данной интеллектуальной собственности.

При использовании этой модели авторам нет необходимости отрываться от своей основной деятельности и погружаться в незнакомую для них бизнес-среду.

Во-вторых, модель лицензирования выгодно использовать в том случае, если прогнозируется, что у разработки будет слишком узкий рынок. Данный фактор неизменно скажется на рентабельности бизнеса для университета и создателей интеллектуальной собственности не в их пользу.

В-третьих, следует выбирать модель лицензирования, если у команды разработчиков недостаточно компетенций для коммерциализации интеллектуальной собственности через создание спин-офф компании и при этом сотрудники специальных подразделений университета понимают, что им придется максимально включаться в процесс управления компанией или активно вовлекать внешних экспертов. В противном случае потребуется неоправданно много усилий и средств на оказание консалтинговых и других необходимых для развития бизнеса услуг. Кроме того, режим ручного управления со стороны университета не всегда возможен в силу ограниченности ресурсов.

В-четвертых, модель лицензирования следует рассматривать как основную в случае, если созданная в университете разработка предназначена для рынка, возможность входа на который для новой компании с участием университета сильно ограничена (например, в силу наличия компаний-монополистов).

При выборе модели лицензирования полезно знать о ряде связанных с ней дополнительных преимуществ. В частности, лицензирование интеллектуальной собственности без участия университета в капитале компании подразумевает более простую процедуру документооборота по сравнению с созданием спин-офф компании. При этом нет необходимости управлять долями компании, участвовать в принятии стратегических решений и т.п., что обычно влечет за собой дополнительные управленческие и финансовые издержки.

Кроме того, при использовании данной модели коммерциализации интеллектуальной собственности риск возникновения конфликта интересов между разработчиками и университетом сводится к минимуму. Зато вероятность поступления университету платежей за использование интеллектуальной собственности предприятиями промышленности возрастает. В случае же неудачного внедрения разработки или незаконной деятельности компании-лицензиата репутация университета и разработчиков не пострадает.

В практике американских университетов основной моделью коммерциализации интеллектуальной собственности является именно лицензирование. Университеты готовы участвовать в создании новых компаний или приобретать доли в уставном капитале уже существующих компаний только тогда, когда невозможно иным образом обеспечить получение лицензионных платежей в размере, адекватном передаваемой технологии. Как правило, это бывает в случаях, когда у компаний-лицензиатов недостаточно финансовых средств для выплаты адекватного лицензионного вознаграждения за переданные интеллектуальные права. В тех же случаях, когда имеется возможность получения соответствующих лицензионных платежей, университеты отказываются от участия в уставном капитале компаний-лицензиатов. Это ярко иллюстрирует статистика Гарвардского университета: из более чем 50 лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности, ежегодно выдаваемых Гарвардом, только примерно 5 связаны с приобретением доли в уставном капитале компании-лицензиата⁹.

⁹ Harvard University. Procedures for Acceptance, Management and Sale of License-Derived Stock (www.techtransfer.harvard.edu/resources/policies/equity/EquityProcedures.pdf).

Не стоит, однако, забывать и о сложностях, связанных с выбором модели лицензирования, главная из которых – поиск лицензиатов. С этой проблемой сталкивается большинство университетов во всем мире.

В Университете Калифорнии из 400 открытий только 100 доходят до стадии лицензирования, из них лицензируется лишь 50, 16 из которых приносят доход, а 34 – убыток в виде затрат на лицензии, при этом доход, превышающий 1 млн. долларов, приносит лишь одна лицензия.

По результатам проведенного НИУ ВШЭ исследования¹⁰, в России лишь 12% от общего числа лицензионных договоров, заключенных всеми опрошенными вузами, не связаны с внесением права использования интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал инновационных компаний. Это указывает на крайне низкую коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности с использованием модели лицензирования.

В основном это связано со следующими причинами:

- сложно найти компанию, заинтересованную в приобретении лицензии;
- на ранних стадиях исследований результаты интеллектуальной деятельности могут быть не до конца проработанными; в этом случае развитие и доработку имеющихся технологий, с тем чтобы в дальнейшем увеличить их стоимость, целесообразнее осуществлять путем создания специальной компании;
- университет, который при использовании данной модели получает лишь вознаграждение по лицензионному соглашению и не может участвовать в иных доходах компании-лицензиата, не устраивает возможная перспектива снижения дохода в ситуации морального устаревания интеллектуальной собственности и последующего отказа компании-лицензиата от ее использования.

¹⁰ Исследование было проведено в рамках проекта «Использование интеллектуальной собственности для создания новых взаимоотношений и возможностей внутри и вокруг университетов».

Кроме того, есть и еще одна причина, сдерживающая данное направление коммерциализации в России. Федеральный закон № 217-ФЗ ориентировал российские вузы на создание малых инновационных предприятий. Это нашло свое отражение и в заполняемых университетами формах отчетности, где в качестве основного показателя фигурирует количество созданных вузом спин-офф компаний. Соответственно, для российских университетов именно модель создания компании, а не чистого лицензирования становится основной.

Распределение доходов

Как распределяются доходы от коммерциализации интеллектуальной собственности



Одной из главных целей коммерциализации университетских разработок помимо реализации инновационной миссии университета является получение выгоды от этого вида деятельности.

Виды доходов зависят от применяемой модели коммерциализации.

Так, если речь идет о передаче лицензии на университетскую разработку существующей компании, то доход выражается в форме лицензионных платежей. В том случае, если коммерциализация связана с участием университета в уставном капитале компаний, источниками доходов могут выступать как собственно лицензионные платежи, так и дивиденды, получаемые университетом как участником (акционером) компании.

В большинстве вузов существуют собственные подходы к распределению доходов от коммерциализации. В системе такого распределения, как правило, участвуют:

- сам университет;
- работники университета – создатели результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих коммерциализации; причем эти работники могут как участвовать, так и не участвовать в уставном капитале компании;
- структурные подразделения, в которых появились РИД;
- в ряде случаев подразделения, сопровождающие процесс коммерциализации интеллектуальной собственности.

Общим является подход, в соответствии с которым распределению подлежит чистый доход, то есть доход университетов за вычетом расходов (как правило, на обеспечение правовой охраны интеллектуальной собственности, на ее оценку и т.п.).

Что касается определения видов доходов и размера долей, причитающихся каждому участвующему в распределении доходов лицу, то в данном случае подходы университетов существенно различаются.

Так, в ряде университетов распределению подлежат только доходы по лицензионному договору, а суммы полученных дивидендов, а также доходы от продажи долей в спин-офф компаниях поступают в полном объеме в распоряжение университета.

В зарубежной практике доходы университета от коммерциализации интеллектуальной собственности могут распределяться следующим образом:

- доходы распределяются между университетом и разработчиками поровну;
- распределение доходов осуществляется в каждом случае индивидуально;
- разработчики получают от 30 до 50% дохода, 20% – подразделение по коммерциализации интеллектуальной собственности, остальное – университет;
- разработчики получают от 40 до 60% дохода, 10–15% – подразделение по коммерциализации интеллектуальной собственности и оставшуюся часть – университет;
- доходы распределяются в следующем соотношении: 50% поступает разработчикам, 20% – структурному подразделению разработчиков и 30% – в бюджет университета. Встречаются и исключения из общих правил. В частности, политикой Оксфордского университета предусмотрено, что если работники участвуют в капитале спин-офф компании, то принятая в университете система распределения лицензионных платежей к ним не применяется.

Примечательно, что в России университеты в большинстве случаев пока не получают доходов от коммерциализации интеллектуальной собственности, так как система коммерциализации в нашей стране находится на самой ранней стадии развития. Поэтому и порядок распределения доходов на настоящий момент не определен.

Однако у большинства российских вузов уже сложились собственные представления о том, как должны распределяться эти доходы¹¹:

- доходы в полном объеме должны направляться на развитие уставной деятельности университета (либо на поддержку коммерциализации, т.е. развитие инновационной инфраструктуры);
- большая часть доходов от коммерциализации должна распределяться между разработчиками и структурным подразделением университета, обеспечивающим управление интеллектуальной собственностью и ее коммерциализацию;
- 90% доходов должно направляться разработчикам, а оставшиеся 10% распределяться так: 7% – структурному подразделению, осуществляющему менеджмент, 3% – в общий бюджет университета;

¹¹ Приводятся данные того же исследования.

- доходы должны распределяться следующим образом: 10% – в центральный бюджет вуза, 10% – в распоряжение центра трансфера технологий, 30% – структурному подразделению разработчиков, 50% – разработчикам.

Таким образом, в большинстве случаев распределение доходов основывается на фиксированном процентном соотношении.

Интересна практика американских университетов, когда авторы часть причитающихся им от коммерциализации интеллектуальной собственности платежей возвращают университету в качестве пожертвований. Мотивацией здесь, очевидно, выступает искренняя благодарность университету за предоставленные возможности для осуществления передовых исследований и разработок.

Так, в 2005 году профессор Медицинской школы Университета Нью-Йорка Ян Вилчек пожертвовал университету 105 млн. долларов, полученных им от роялти¹². Примечательно, что это пожертвование оказалось одним из наиболее крупных за всю историю существования Университета Нью-Йорка.

Подводя итог, следует отметить, что университеты, как правило, стараются стимулировать разработчиков интеллектуальной собственности, максимально учитывая их имущественные интересы. Ведь вся система коммерциализации может быть эффективной только при условии, что разработчикам будет выгодно задействовать университет в своей коммерческой деятельности.

¹² www.nytimes.com/2005/08/12/nyregion/12gift.html?_r=0

Практические советы

Практические советы по выводу разработки на рынок



В завершение мы хотим дать несколько рекомендаций, которые помогут вам при принятии решения о выводе разработки на рынок. Сами по себе эти рекомендации являются очень простыми, но тем не менее следование им существенно повысит ваши шансы на успех.

- ➔ При проведении исследования или создании разработки внимательно подходите к юридической стороне вопроса. Если интеллектуальная собственность создается по договору университета с заказчиком, то, возможно, права на нее закрепляются за заказчиком. Тогда о самостоятельной коммерциализации интеллектуальной собственности университетом, скорее всего, не будет идти речь.
- ➔ Документируйте свои исследования и разработки. Не лишним будет вести лабораторный дневник, который поможет вам в решении многих задач: не только зафиксирует основные технические решения, которые могут быть положены в основу патента, но и подтвердит ваше авторство и долю участия в создании интеллектуальной собственности, а также поможет определить затраты, формирующие первоначальную стоимость созданного нематериального актива, и т.п.
- ➔ Как можно раньше обратитесь к специалистам в области интеллектуальной собственности. Иногда это целесообразно сделать даже до начала работ по созданию разработки. Своевременное обращение к специалистам позволит вам значительно сократить временные и материальные издержки при последующем оформлении интеллектуальной собственности и устранить возможные риски.
- ➔ При необходимости позаботьтесь об обеспечении конфиденциальности полученных результатов исследований. Желательно не обнародовать их до момента официальной публикации заявки на получение патента, а если принято решение об охране разработки в режиме ноу-хау – до момента прекращения в отношении нее режима коммерческой тайны. В случае возникновения любых сомнений

в данном вопросе лучше предварительно проконсультироваться с сотрудниками отдела интеллектуальной собственности.

- ➔ Несмотря на то что на этапе оценки коммерческого потенциала разработки ведущую роль играют инновационные менеджеры университета, вам следует также проявлять активность. В этой связи:
 - определите, какая информация, а также опыт и навыки необходимы для того, чтобы построить бизнес;
 - соберите информацию для подготовки бизнес-плана и других соответствующих документов;
 - определите потенциальные рынки, способы выхода на них, потенциальных конечных пользователей и лицензиатов.
- ➔ При определении коммерческих перспектив разработки ответьте честно на следующие вопросы: «Кто будет покупателем продукта/услуги?», «В чем его/ее уникальность?», «Какую ценность он/она имеет для покупателя?». Поставьте себя на место покупателя и решите: купите ли вы сами тот продукт/услугу, который(ую) хотите производить.
- ➔ Бывают случаи, когда инновационное решение просто не требуется в том сегменте рынка, который вы планировали освоить. Ищите применение инновации в других отраслях.
- ➔ Не будьте слишком оптимистичны. Иногда следует доверять не очень благоприятным прогнозам профессионалов, нежели настаивать на уникальности и полезности своего изобретения.
- ➔ Начинайте сотрудничать с подразделением университета по коммерциализации интеллектуальной собственности с самых ранних стадий – как только приняли решение о возможной коммерциализации ИС.
- ➔ Прежде чем подписывать какие-либо юридические документы, внимательно их изучите. Если есть необходимость и возможность, покажите проекты документов юристам.
- ➔ Уделите серьезное внимание составлению бизнес-плана и проведению маркетинговых исследований, не считайте это пустой формальностью. Грамотные и обоснованные предварительные расчеты помогут избежать неприятных сюрпризов.

- ➔ Определяя примерный бюджет вашей компании на начальный период, будьте реалистичны. Обычно уставный капитал должен быть наполнен денежными средствами в таком объеме, чтобы их хватило примерно на один год работы спин-офф компании, включая покрытие расходов на выплату зарплаты работникам, оплату аренды помещений, телефонов и т.п.
- ➔ Изучите все имеющиеся в вашем регионе возможности привлечения средств на развитие бизнеса. Не пренебрегайте такими источниками финансирования, как государственные и региональные гранты и программы поддержки.
- ➔ Учтите, что, если вы надеетесь на привлечение инвестиций на последующих этапах, ваша компания должна быть в хорошем состоянии. Поэтому не пренебрегайте заботами о правильном ведении бухгалтерского и налогового учета и соблюдении требований действующего законодательства в сфере деятельности компании.
- ➔ Формируйте команду, делите зоны ответственности между всеми участниками проекта. Вы не можете быть экспертом во всех вопросах и в одиночку браться за решение каждой проблемы.
- ➔ Если есть возможность, посетите образовательные курсы для ученых или стартап-компаний по коммерческому использованию интеллектуальной собственности и культуре предпринимательства.
- ➔ Если вам что-то не ясно, не стесняйтесь спросить у сотрудников подразделений университета по коммерциализации технологий и интеллектуальной собственности. У вас должно быть четкое понимание того, что и для чего делается.
- ➔ Не руководствуйтесь принципом: «Мы разберемся с этим, когда это произойдет». Обсуждайте, решайте и оформляйте договоренности юридически.

Коллектив авторов желает вам удачи в вашем нелегком, но безумно интересном начинании!

В разработке брошюры принимали участие:

Бутрюмова Надежда,

к.э.н., доцент кафедры венчурного менеджмента, эксперт ПУЛ «Управление инновационными системами» НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Виноградов Виталий,

заместитель генерального директора Инновационного центра Высшей школы экономики (Москва)

Джонс Патрик,

PhD/MBA, Associate Vice President for Research Finance and Business Administration Research, Innovation and Graduate Education, University of Oregon

Ермакова Алия,

к.ю.н., доцент, начальник отдела по вопросам интеллектуальной собственности Управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ (Москва)

Ступникова Марина,

к.п.н., начальник отдела организации инновационных проектов Управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ (Москва)

Тюрина Анастасия,

генеральный директор Инновационного центра Высшей школы экономики, руководитель Бизнес-инкубатора HSE{Inc} (Москва)

Харитонов Антон,

заместитель начальника Управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ (Москва)

Шаренков Сергей,

к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента МАТИ – Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского, генеральный директор Инновационно-технологического центра, директор Научно-технологического парка «Новые технологии», МАТИ (Москва)

Шубнякова Наталья,

к.э.н., доцент кафедры венчурного менеджмента, менеджер Центра предпринимательства НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Под редакцией Ольги Першукевич

Дизайн и верстку выполнил отдел корпоративного оформления НИУ ВШЭ

Для заметок

