

О. А. Алексеева, Е. Ю. Гаврилова, Е. В. Груздева, Д. С. Денисов, Е. В. Егошина, Н. П. Иващенко, Ф. А. Казин (отв. редактор), Б. Б. Коваленко, Д. И. Чашкина, М. В. Красностанова, М. Е. Лебедева, М. А. Макаренко, А. Л. Мальчукова, Д. Ю. Матвиенко (отв. редактор), С. В. Мельченко, Е. А. Павлова, Т. В. Поспелова, Е. В. Рыдлева, И. В. Рождественский, И. Г. Сергеева, О. Г. Тихомирова, Е. Б. Тищенко, А. А. Фенькин, А. А. Энгватова, Н. О. Яныкина

Инновационная экономика и технологическое предпринимательство



Для студентов бакалавриата естественнонаучных
и технических направлений подготовки



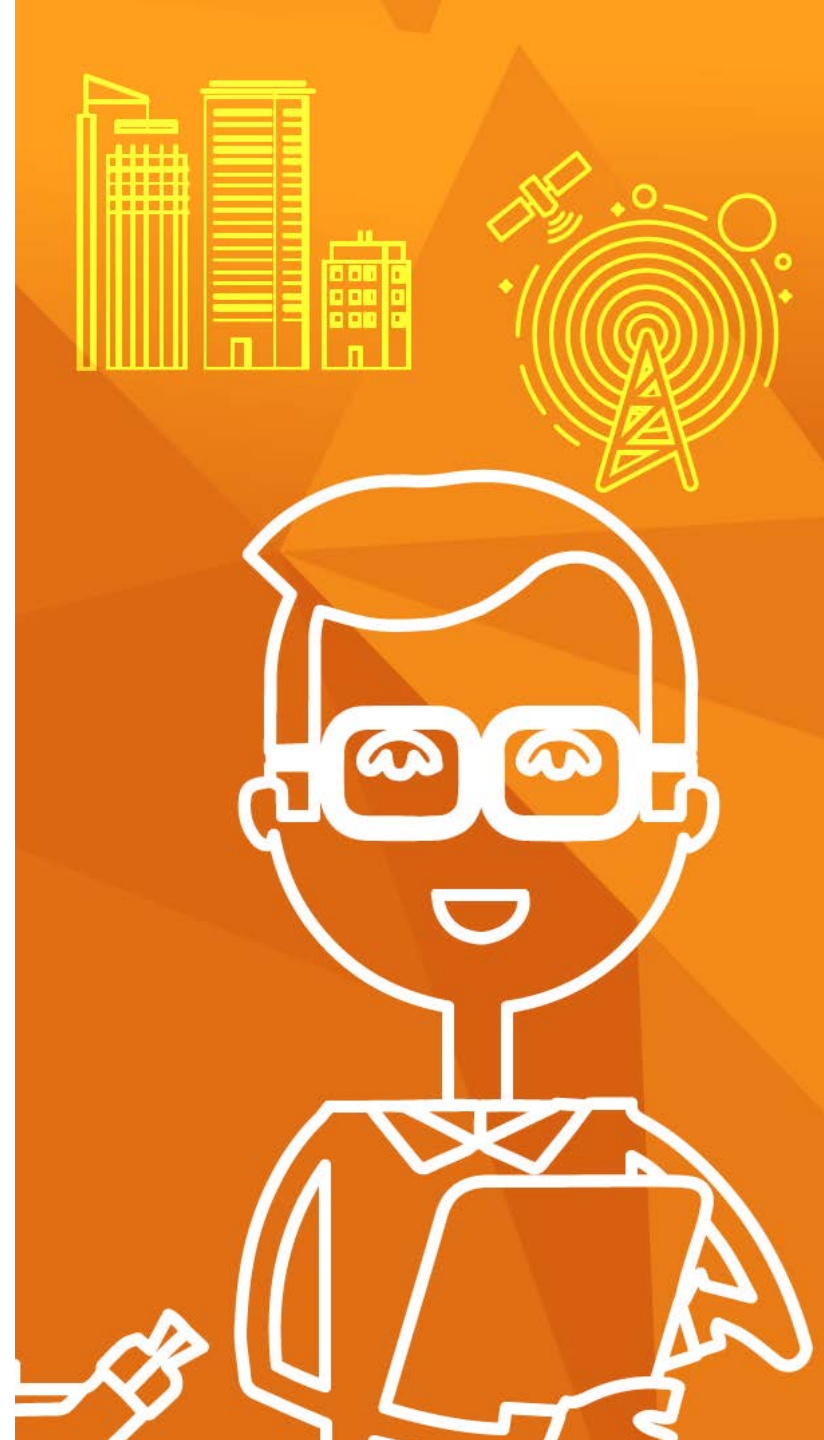
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МГУ имени М. В. Ломоносова

Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование

Яныкина Нина Олеговна
начальник Департамента проектной и
инновационной деятельности
Университета ИТМО





**1 доллар тому —
кто придумал,
10 долларов тому —
кто сделал,
100 долларов тому —
кто продал**

РАЗДЕЛ 1.

ЧТО ТАКОЕ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ И КАКУЮ РОЛЬ В НЕМ ИГРАЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ?



ФОРМАТЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ВАРИАНТ 1:

Предоставление прав на уже существующий объект интеллектуальной собственности

Отчуждение
исключительного права

Лицензирование*

ВАРИАНТ 2:

Заказной НИОКР (R&D), права на результаты которого (в том числе на объекты интеллектуальной собственности) приобретает заказчик

ВАРИАНТ 3:

Научно-технологическое консультирование при внедрении инновации

*Лицензирование (от лат. licentia – разрешение, дозволение)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ США*

| Год | Число патентов | Число лицензионных договоров |
|------|----------------|------------------------------|
| 2000 | 3764 | 4362 |
| 2001 | 3721 | 4058 |
| 2002 | 3673 | 4673 |
| 2003 | 3680 | 4825 |
| 2004 | 3,800 | 4,783 |
| 2005 | Нет данных | 4,932 |
| 2006 | Нет данных | Нет данных |
| 2007 | 3622 | 5109 |
| 2008 | 3280 | 5039 |

* В РФ в целом: 2007 г. – 2852, 2008 г. – 2744, 2009 г. – 2365 лицензионных договоров

LEMELSON JEROME

- 1923 - 1997
- США
- Американский авиационный инженер, патентовед и независимый изобретатель, автор около 600 патентов (у Томаса Эдисона - 1093 патента). Изобретения Джерома Лемельсона были приобретены, как минимум, 700-и компаниями мира

Примеры:

VirnetX

Microsoft и Apple (Skype и Facetime)

- 2013: Apple 328 млн долларов
- 2010, 2014: Microsoft, 224 млн долларов



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ = БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Стратегия лицензирования



Часть IP стратегии
инновационного проекта

ПРИМЕРЫ ПРОАКТИВНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ:

- IBM,
- Carl Zeiss Vision,
- ARM, Kodak, Apple,
- Acacia Research, VirnetX,
- Vringo, Document Security Systems
- а также – Lemelson Jerome

**КАКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ В ВАШЕМ ПРОЕКТЕ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ И
МОЖЕТ БЫТЬ «ПРОДАНО»
ПО ЛИЦЕНЗИИ?**

РАЗДЕЛ 2. ТИПЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ



ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ

Уступка (продажа) прав на РИД или предоставление лицензионного соглашения заинтересованным физическим или юридическим лицам – классификация по:

Объекту

Форме предоставления:
чистые,
сопутствующие,
возвратные,
перекрестные,
открытые,
принудительные,
обязательные,
сублицензии

Объёму передаваемых прав

Правовой охране

ПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

- Письменная форма
- Существенные условия:

1. Предмет
договора

2. Способы
использования объекта

3. Размер вознаграждения за
использование объекта или
порядок его определения
либо указание на
безвозмездность договора



УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

Обязательные условия лицензионного договора

- Предмет (указание на объект)
- Способ(ы) использования
- Цена

Условие отсутствует в договоре?

ДОГОВОР НЕ ЗАКЛЮЧЁН!

Необязательные условия лицензионного договора

- Срок действия
- Территория разрешенного использования
- Иные условия

Условие отсутствует в договоре?

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЁН, действует соответствующее правило закона «по умолчанию»



**СТРУКТУРА
ЛИЦЕНЗИОННОГО
ДОГОВОРА**

1. Место заключения договора

2. Дата заключения договора

3. Стороны договора: Лицензиар (ФИО гражданина или наименование организации) и Лицензиат: (ФИО гражданина или наименование организации)

4. Предмет договора

5. Условия использования РИД: 1. Разрешенные способы использования РИД; 2. Разрешенная территория использования РИД; 3. Разрешенный срок использования РИД; 4. Вид лицензии (исключительная/ неисключительная)

6. Размер и порядок уплаты вознаграждения за использование РИД

7. Прочие условия

8. Подписи Лицензиара и Лицензиата

РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ И ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ



РАСЧЕТЫ ПО ЛИЦЕНЗИИ

Паушальный платеж:

определенная, четко зафиксированная в тексте лицензионного договора сумма (не зависящая от фактического объема производства и реализации продукции по лицензии), выплачиваемая в один или несколько приемов на ранней стадии действия лицензионного договора обычно до начала коммерческого производства.



РАСЧЕТЫ ПО ЛИЦЕНЗИИ

ВЫПЛАТЫ ПАУШАЛЬНОГО ПЛАТЕЖА:

10-15%

При заключении
лицензионного соглашения

15-20%

После освоения
технологии

65-75%

По окончании первого
года выпуска
лицензионной продукции

ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

- **Основа подсчета вознаграждения в виде роялти не может быть определена практически**
- **Очень сложен контроль за бухгалтерской и финансовой отчетностью лицензиата**
- **Транзакционные издержки (расходы по операциям контроля за бухгалтерской и финансовой отчетностью лицензиата) слишком велики в сравнении с ожидаемыми доходами**
- **Нет реальной возможности осуществить действенный контроль за деятельностью лицензиата по использованию объекта лицензии – например, лицензиат малознаком и независим**

РАСЧЕТЫ ПО ЛИЦЕНЗИИ

- **Роялти** - платеж, непосредственно зависящий от фактических результатов коммерческого использования лицензии, выплачиваемый лицензиатом лицензиару в течении всего срока действия лицензионного договора по окончании каждого отчетного периода, начиная с даты вступления соглашения в силу.
- **Комбинированный платеж** - комбинация из авансового платежа и последующих роялти, выплачиваемых лицензиатом лицензиару в течение всего срока действия лицензионного договора.



РАСЧЕТЫ ЦЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ

- Методы расчета стоимости разработки: затратный, доходный, сравнительный (аналоговый)
- Правило 25%: при распределении прибыли одна четверть ее передается Лицензиару, а 75% остается у Лицензиата

$$Ц = R * Base$$

Ц – расчетная цена лицензии

R - %, доля лицензиара

Base – база для расчета (прибыль, доход, выручка) Лицензиата от использования объекта лицензии.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ЦЕНЕ ЛИЦЕНЗИИ

- Обсуждение цены без остальных условий договора
- Давление в связи с отсутствием патента (в ходе прохождения экспертизы по существу, например)
- Попытки лицензиата получить согласие на сбыт продукта на территории лицензиара
- Противодействие лицензиата положению о невозможности заключения сублицензии



ПОЧЕМУ ПРАВИЛО 25%?

- **Общепринятое правило**
- **Бизнес-процессы, организованные лицензиаром оцениваются как 25%, оставшиеся 75% усилий будет предпринимать лицензиат**
- **Мнение, что покупатели желают получать выгоду как минимум в 3 раза большую, чем затраты**
- **Мнение, что создание любого объекта интеллектуальной собственности – это часть общего процесса создания готового продукта, составляющая только первую его четверть, соответственно и размер платежей составляют четверть.**



СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СТАВОК РОЯЛТИ

| № п/п | Наименование отрасли | Средняя ставка роялти, % |
|-------|---|--------------------------|
| 1 | Авиационная | 6-10 |
| 2 | Автомобильная | 1-3 |
| 3 | Инструментальная | 4 |
| 4 | Металлургическая | 5-8 |
| 5 | Потребительских товаров длительного пользования | 5 |
| 6 | Станкостроительная | 4,7-7,5 |
| 7 | Текстильная | 3-6 |
| 8 | Фармацевтическая | 2-5 |
| 9 | Химическая | 2-4 |
| 10 | Химического машиностроения | 4-7 |
| 11 | Электронная | 4-10 |
| 12 | Судостроение | 1,5-3,5 |

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ

- **Цена лицензии должна обеспечить доступ к технологии для промышленности, чтобы не вынуждать индустриальные компании нарушать патенты или пытаться их аннулировать**
- **Лицензиар (особенно при продаже исключительной лицензии) должен быть уверен в способности Лицензиата насытить рынок лицензируемым объектом интеллектуальной собственности**





УНИВЕРСИТЕТ ИТМО



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МГУ имени М. В. Ломоносова

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

