



European  
IP Helpdesk



[www.iprhelpdesk.eu](http://www.iprhelpdesk.eu)

# European IP Helpdesk

Stay ahead of the innovation game.

Управление интеллектуальной  
собственностью в проектах,  
финансируемых ЕС, в частности,  
по программе Марии Склодовской-  
Кюри

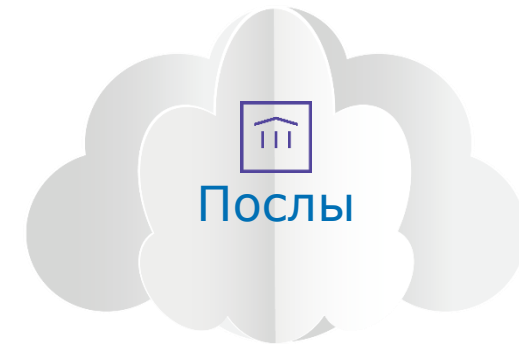
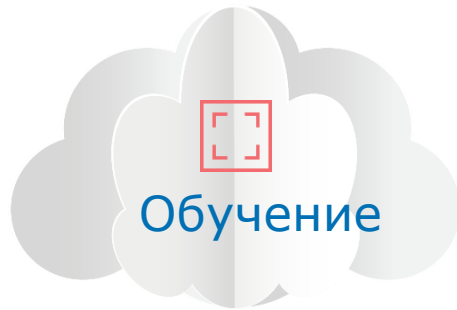




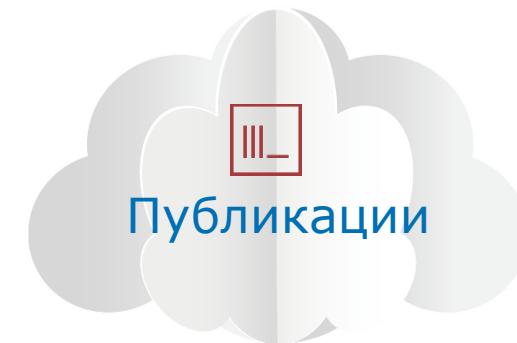
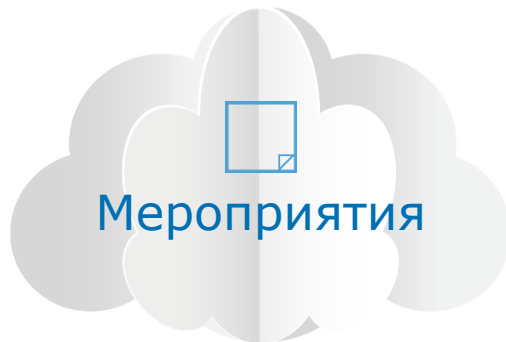
## Европейская служба поддержки по вопросам ИС (The European IP Helpdesk)

- Инициатива Европейской комиссии, предоставляющая бесплатную первую линию поддержки в вопросах, связанных с интеллектуальной собственностью
- Помогает настоящим и возможным выгодополучателям проектов, финансируемых ЕС - исследователям и МСП из ЕС и др. стран, ведущим трансграничный бизнес, управлять своими нематериальными активами





## Услуги





## Публикации

- Онлайн библиотека: фактологические бюллетени, тематические исследования, руководства по ИС, инфографика, шаблоны, часто задаваемые вопросы
- Специальные издания по ИС: информационные подборки on “горячим” темам ИС & инноваций
- Периодическое издание: тематический онлайн журнал выходящий 2 раза в год
- Информационный бюллетень, выходящий 2 раза в неделю





# Международные службы поддержки МСП по вопросам управления ИС





## План презентации

- Роль ИС в программе Марии Склодовской-Кюри (MSCA)
- Терминология и соглашения
- Грантовое соглашение, особенность правил составления: Гибкость
- Дополнительная помощь: услуги службы помощи ЕС по вопросам управления ИС
- Вопросы, полученные от МСП и научных организаций





# Ключевые факторы успеха для «соединения» академического / неакадемического сектора

Взаимное  
доверие

Управленческий  
потенциал

Структуры  
управления

Четкие и  
прозрачные  
контракты

Активное  
участие всех  
сторон

Соглашения об  
ИС

Стратегия  
«выигрыш –  
выигрыш»



## MSCA – особенности управления ИС

- Межсекторальный обмен - академический / неакадемический (т.е. МСП) – **Различные политики / интересы в области ИС; Публикация vs использования**
- Международное измерение Страны ЕС/ассоциированные страны vs Третьи страны – **Различные законы / правила в области ИС**
- Совместная исследовательская и инновационная деятельность участников – **Обмен знаниями (ИС); совместная защита и использование результатов**
- Командировки и обмен сотрудниками, ориентированных на использование дополнительных компетенций участников – **Предоставление доступа к исходным данным / результатам / для «Посетителей»**





# Уровень готовности технологии

На каком уровне вы начинаете и какого хотите достичь?





## Уровень готовности технологии в H2020

**TRL 1** – Basic principles observed - сформулированы фундаментальные принципы

**TRL 2** – Technology concept formulated - сформулирована концепция технологии

**TRL 3** – Experimental proof of concept - концепция экспериментально подтверждена

**TRL 4** – Technology validated in lab - технология прошла лабораторную проверку

**TRL 5** – Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) – технология прошла экспериментальную проверку в промышленных условиях

**TRL 6** – Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) - технология продемонстрирована в промышленных условиях

**TRL 7** – System prototype demonstration in operational environment – продемонстрирован прототип системы

**TRL 8** – System complete and qualified – система сертифицирована

**TRL 9** – Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) – система находится в промышленной эксплуатации



# Терминология и соглашения





## Правила управления интеллектуальной собственностью

- Правила управления ИС в «Горизонт 2020» можно найти в:
  - Правила для участников
  - (типовое) Грантовое соглашение
  - соответствующая рабочая программа (описание темы)
- Где найти: Портал для участников





## Правила ИС являются частью различных типов соглашений, которые используются в инструментах **MSCA**

### Грантовое соглашение

- Заключается с Европейской комиссией / Исполнительное агентство по исследованиям (EC/REA)

### *Соглашение о консорциуме*

- Заключается между выгодополучателями
- **обязательно**

### *Партнерское соглашение*

- Заключается с партнерскими организациями

### Соглашение с исследователем

- Заключается между стипендиатом и принимающим учреждением (на индивидуальной основе, но имеются типовые контракты)

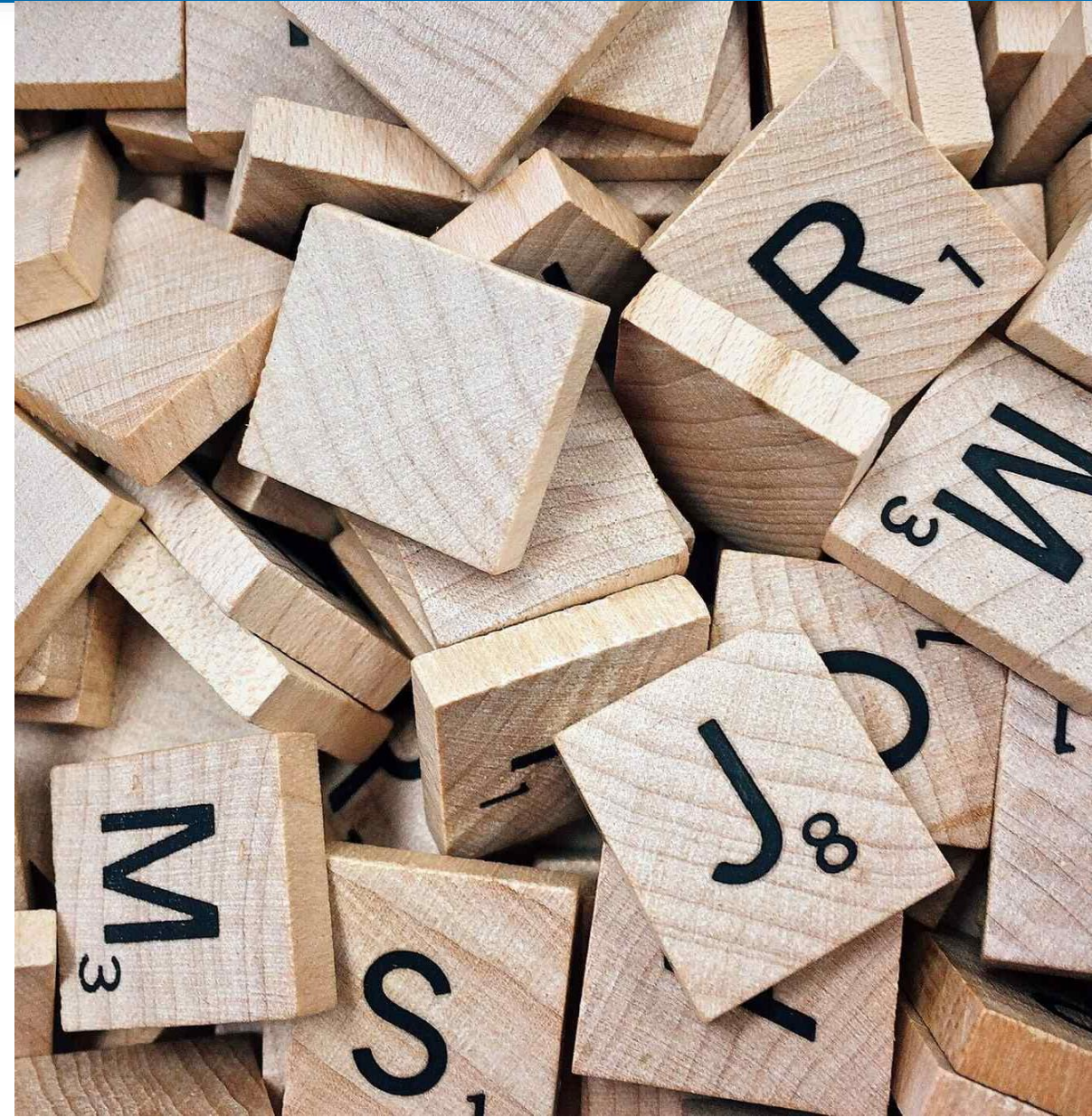
### Дополнительные соглашения

- Например, соглашение о конфиденциальности, которое должно быть подписано между прибывшим и принимающим учреждением (если такое соглашение не было подписано в рамках Партнерского соглашения или Соглашения с исследователем)



## Ключевые термины в контексте проектов «Горизонт 2020»:

- Исходные данные (Background)
- Результаты (Results)
- Использование (Exploitation)
- Распространение (Dissemination)
- Права пользования (Access rights)





## Определения (I)

### Исходные данные

Материальный или нематериальный актив (данные, ноу-хау, информация), которым обладают партнеры проекта до вступления в соглашение.

Включает ИС как авторское право, патенты/ заявки на патент (поданные до доступа к соглашению).

*Например: прототипы; колонии клеток; права на базы данных, лицензии с правом сублицензий*

Партнеры проекта **должны указать свои исходные данные в письменном виде**



## Определения (I)

- **Результаты:** Все результаты, которые созданы в проекте, подлежащие или не подлежащие защите.
- Такими результатами могут быть объекты авторского права, права на дизайн или патент, торговые марки и др.,
- Принадлежат партнерам, которые их создали.





## Определения (II)

- **Права использования:** Права пользователя (вкл. лицензии) на результаты или исходные данные партнеров.
- **Использование:** Использование (прямо/косвенно) результатов в исследованиях, которые не являются частью проекта, а также использование для дальнейшей разработки, создания и продажи продукта или процесса.
- **Распространение:** Способы которыми результаты исследований представляются общественности. Официальные издания (например, публикации патентов) не считаются за распространение.

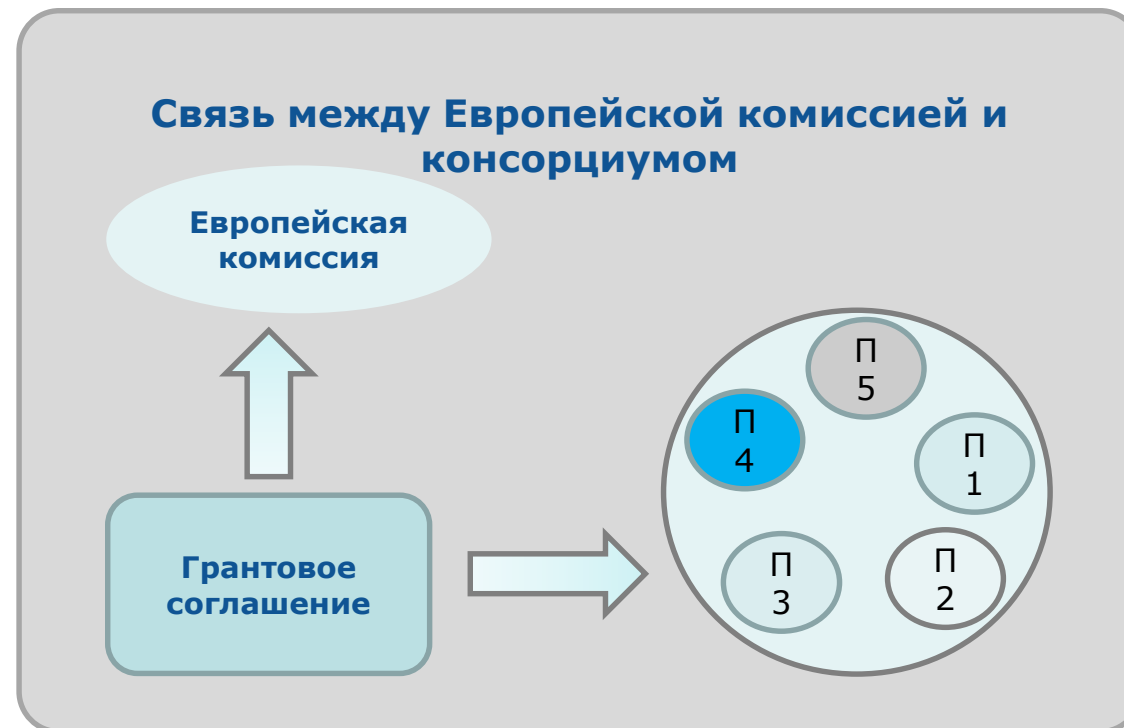


## Коммуникационная деятельность ≠ распространение результатов





# Грантовое соглашение (I)





## Соглашение о консорциуме (II)

- Правовой документ регулирующий внутреннюю деятельность консорциума
- Обязателен для большинства проектов
- Правовые основы: Грантовое соглашение (+ Приложения)/Правила для участников
- Реализует положения Грантового соглашения/Правил программы
- Не должен противоречить предпосылкам, изложенным в Соглашении с ЕС/Правилах программы; последнее всегда важнее!
- СК должно быть составлено не позднее “time to grant”; будьте готовы!
- Консорциумы сами отвечают за установление правил; у Комиссии нет обязательной модели, но... смотрите портал для участников!
  - DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement) model; модель; Различные варианты/модули, т.е. относящиеся к разработке ПО
  - MCARD-2020 – ИКТ индустрия
  - EUCAR – автомобильная промышленность
  - IMG4 – типовое соглашение о консорциуме
  - Соглашение для проектов в сфере авиации

➤ [www.desca-2020.eu](http://www.desca-2020.eu)



# Партнерское соглашение

Партнерское соглашение в MSCA содержит два типа участников:

**Выгодополучатели** (= юр. лица в странах ЕС/ассоциированных странах) – подписавшие Грантовое соглашение

**Партнерские организации** (= юр. лица в третьих странах) - не подписавшие Грантовое соглашение (согласие, выраженное Письмом о намерениях (Letter of Commitment)); т. е. размещение командированного на ограниченный период времени

Вопросы управления и ИС в рамках партнерства MSCA предпочтительно решаются с помощью **Соглашения о партнерстве** (не обязательно, но рекомендуется)



## Партнерское соглашение

- Партнерское соглашение регулирует отношения между сторонами, подписавшими Соглашение о гранте (бенефициарами), и партнерскими организациями.
- Партнерские соглашения должны соответствовать обязательствам, изложенным в Грантовом соглашении; обычно он распространяет правила и обязательства Грантового соглашения и Соглашения о консорциуме (GA / CA) на партнерские организации.
- Поскольку в настоящее время типовых форм не существует, участникам настоятельно рекомендуется обращаться за информацией и помощью к нашей горячей линии.



## Соглашение с исследователем

- Соглашение устанавливает взаимоотношения между принимающей организацией и научным сотрудником;
- Бенефициары должны - на безвозмездной основе - предоставить набранным исследователям доступ к информации, необходимой для их исследовательской учебной деятельности в рамках проекта;
- Другие вопросы: Соглашения о конфиденциальности; Владение, защита и использование результатов; Публикация прав (кандидатская диссертация);
- Типовые трудовые договоры для стипендиатов из Стран ЕС в Германии: [www.kowi.de](http://www.kowi.de)



## Вопросы:

- Чувствительные вопросы в Соглашении Консорциума (модель DESCA)
  - Приложение 1: Справочная информация включена. Подробности?
  - Раздел 8: Право собственности на результаты
  - Раздел 9: Права доступа к результатам
  - Положения о конфиденциальности







# Права собственности на результаты

- Как правило, в Горизонт 2020 грантовое соглашение устанавливает, что результаты проекта принадлежат участникам, которые их создали.
- Рекомендуется принять подходящие меры для правильного управления вопросами владения, например, сохранять лабораторные журналы или другие документальные доказательства (например, должным образом заполненная Форма раскрытия изобретения).
- Принимая во внимание совместный характер большинства проектов, некоторые результаты могут быть совместно разработаны несколькими участниками. Поэтому может возникнуть ситуация совместного владения.
  - **Соглашения о совместном владении** (т.е. определяющее специальные условия для передачи лицензий или вопросов связанных с расходами на защиту и распределения возможных доходов);  
Правило по умолчанию в соглашении о консорциуме ...



# Права доступа (I)

- Каждый участник проекта имеет право запросить права доступа к исходным данным другого партнера и его результатам, при условии, если они ему требуются для выполнения работы в рамках проекта или для использования своих результатов (это минимальные права доступа).
  - Должно быть сделано в письменной форме.
  - Во избежание конфликтов рекомендуется, чтобы выгодополучатели договорились (например, в соглашении о консорциуме) об общей интерпретации, что понимать под “требуются” (“needed”)
  - запрашиваются/выдаются на время проекта и до 1 года после завершения проекта (или как оговорено в СК) в целях использования; будучи запрошенным, правом доступа можно пользоваться до тех пор пока это будет необходимо для использования результатов (например, пока исходный патент не прекратит действовать).
- Права доступа не дают права выдавать сублицензии!



## Права доступа(II)

Предоставление прав доступа:

	Доступ к исходным данным (ИС, вложенной в проект)	Доступ к результатам
Реализация проекта	Безвозмездно	Безвозмездно
Использование результатов	Безвозмездно, или на честных и вменяемых условиях	Безвозмездно, или на честных и вменяемых условиях



European  
IP Helpdesk



[www.iprhelpdesk.eu](http://www.iprhelpdesk.eu)

# Правила Грантового соглашения





## Общие обязательства в отношении проекта

Каждый выгодополучатель должен изучить возможность защиты своих результатов и адекватно их защитить — на соответствующий период и соответствующей территории — если:

(a) есть основания ожидать, что результаты могут быть коммерчески или промышленно использованы и

(b) защита возможна, разумна и оправдана (при имеющихся обстоятельствах).

Принимая решение о защите, выгодополучатель должен оценить свои интересы и интересы (особенно коммерческие) других выгодополучателей.



## Защита в зависимости от объекта

Объект	Патент	Полезная модель	Промышленный дизайн	Авторское право	Торговая марка	Конфиденциальная информация
Изобретение (например, устройство, процесс, метод <sup>1)</sup> )	X	X				X
Программное обеспечение	X <sup>2)</sup>	X		X		X
Научная статья				X		
Дизайн продукта			X	X	X	
Название технологии / продукта					X	
Ноу-хау	X	X				X
Вебсайт			X	X	X	

<sup>[1]</sup> Except methods excluded from patentability by virtue of Articles 52(2)(c) and (3) and 53(c) EPC.

<sup>[2]</sup> Software patentability is still a debated issue given its exculsion as subject matter as by Article 52(2)(c) and (3) EPC.



## Возмещение расходов

- **Расходы на права интеллектуальной собственности (ПИС)**, включая защиту результатов (например, пошлина уплаченная патентному ведомству за регистрацию патента) – **приемлимые расходы**
- **Расходы на публикации открытого доступа** также считаются **приемлимыми** согласно грантовому соглашению, например, Author Processing Charges (APCs)
- Спросите своего правового/финансового НСР!



# Обязательства по распространению

## Распространение!

- Партнеры проекта обязаны распространять результаты незамедлительно (т.е. научному сообществу/широкой публике) любым подходящим способом, а также публикацию результатов в любых изданиях.

## Охрана!

- нельзя распространять результаты пока не принято решение о возможной защите
- все заявки на патент, публикации или любое другое распространение (также в электронной форме) должно содержать формулировку, что деятельность получала финансовую поддержку ЕС. То же относится и к результатам, используемым в деятельности по стандартизации.





## Контрольный список вопросов перед принятием решения о распространении результатов проекта

- Примите решение о приоритетной защите и всех необходимых действиях
- Проинформируйте письменно других партнеров проекта за 45 дней до планируемого распространения и включите достаточно информации, чтобы они могли проанализировать затрагивает ли это их интересы или нет. Этот временной интервал можно изменить в СК (на большее или меньшее количество дней). Ждите возражений 30 дней или как оговорено в СК.
- Опасайтесь нарушить права ИС третьей стороны
- Перечислите деятельность по распространению в Плане использования и распространения
- **Открытый доступ как общий принцип для научного распространения**



# Новизна: Точка пересечения между деятельностью по защите и распространению

- **Статья 54: Европейской патентной конвенции:**
  - Изобретение считается новым, если оно не относится к уровню техники.
  - Уровень техники: все доступное общественности посредством письменного или устного описания, использования, или любым другим способом, до даты заполнения Европейской заявки на патент.
- **Осторожно оценивайте деятельность по раскрытию и распространению!**



## Обязательство распространять vs обязательство защищать

Убедитесь, что вы выполняете  
обязательство защищать...

Иногда преждевременное  
разглашение (распространение  
или передача результатов)  
могут подорвать потенциал  
будущего использования.

**ТОЛЬКО ЗАТЕМ!**

...выполняете  
обязательство  
распространять



## Общее обязательство по использованию результатов проекта

Каждый выгодополучатель должен — до 4-х лет после завершения проекта принимать действия, чтобы обеспечить ‘использование’ результатов проекта (непосредственно или опосредованно), в частности через трансфер или лицензирование:

- (a) используя их в дальнейшей исследовательской деятельности (outside the action);
- (b) разрабатывая, создавая или продавая продукт или процесс;
- (c) создавая или предоставляя услугу, или
- (d) используя их в деятельности по стандартизации.



# Пути использования

## Основные способы

- Использование для дальнейших исследований
- Разработка и продажа собственных продуктов/услуг
- Спиноф деятельность
- Соглашение о сотрудничестве/Совместные предприятия
- Продажа прав на ИС/Продажа (IP based) бизнеса
- Лицензирование прав на ИС (out-licensing)
- Деятельность по стандартизации (новые стандарты/существующие методики)



## Модели использования

- Некоторые способы использования возможны только если результаты проекта были надлежащим образом защищены
- Лицензия бесполезна без монополии, которая обеспечивается правами на ИС

➤ **Внимание!**





## Ограничения использования

- Статья 30.3 Грантового соглашения: право ЕС препятствовать трансферу (передаче) или лицензированию за пределы Европейского союза (в страны не ассоциированные с Н2020)
- Требуется официальное уведомление!



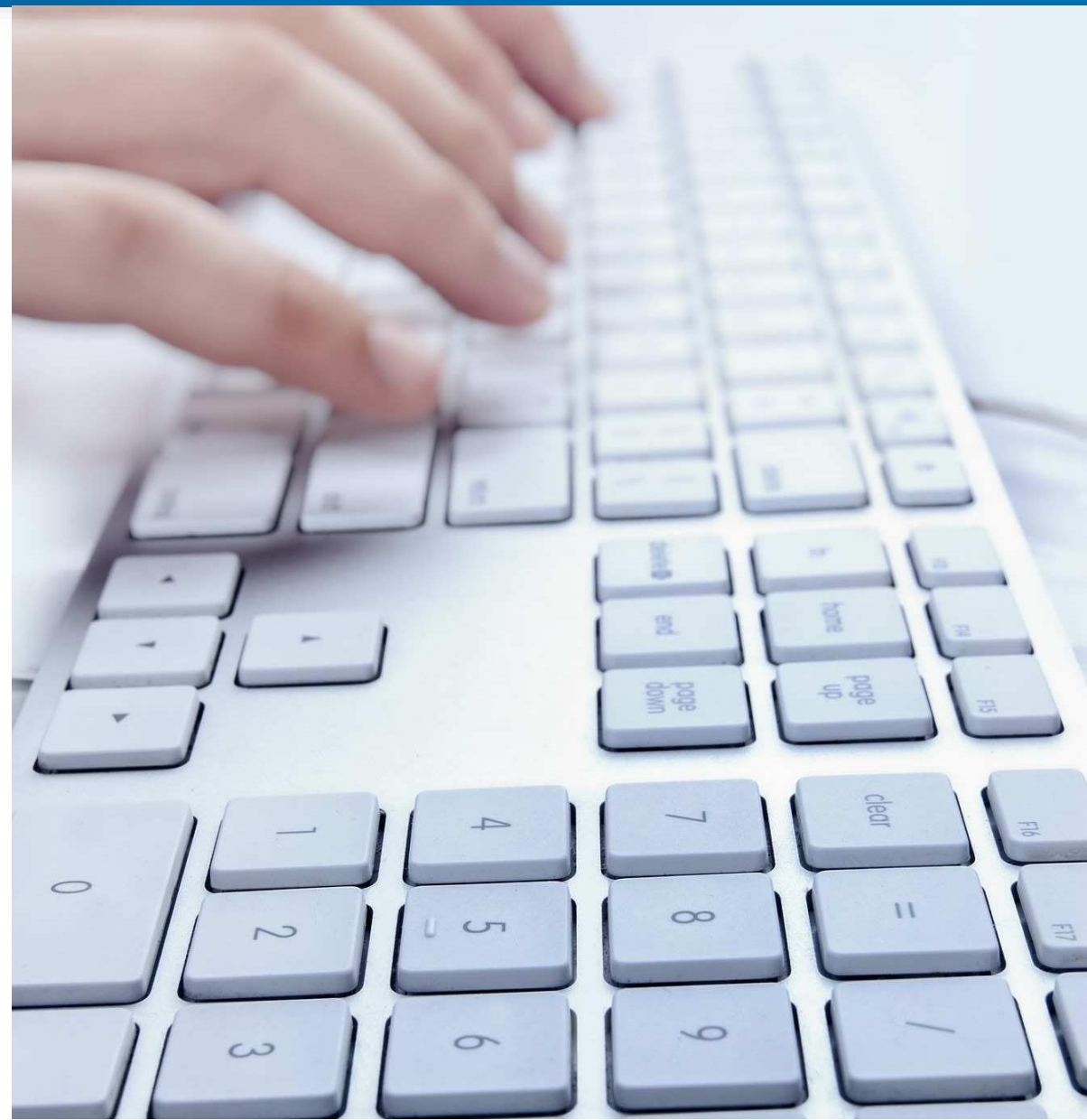


## Препятствия:

- Есть права на ИС, которые принадлежат конкурентам:
  - Будьте умнее: Ищите!



- Или просите профессионалов поискать за вас:
  - Исследование на патентную чистоту (Freedom to Operate – FTO), может стоить очень дорого, но является приемлемыми расходами!







## Проблемы для малых и средних предприятий:

- Пассивное право:
- **Патент ≠ Патентная чистота!**
- Это подвергает их потенциальному риску нарушения, почти всегда даже не подозревая об этом.



## Проблемы для малых и средних предприятий:

- Часто исследователи или МСП не знают какие у них есть варианты.
- Немногие понимают что защита прав на ИС имеет территориальные ограничения.

### Национальная регистрация

По общему правилу, заявка подается в национальное патентное ведомство (НПВ)

### Европейская регистрация

Европейская защита в НПВ, Европейском патентном ведомстве (ЕРО) или Бюро интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO)



### Международная регистрация

Заполнив международную заявку в своем НПВ, в ЕРО, EUIPO или ВОИС (WIPO)

### Единый патент ЕС

(European patent with unitary effect)



# Sample Questions Sent to Helpline

- Questions sent by **beneficiaries** of MSCA actions (formerly Marie Curie):
  - Who owns the results generated during the secondment period?
  - Our associated partner (a University located in the US) is requesting to be assigned all patent rights generated during the researcher's secondment period. What can we do?
  - Is the IP policy of our associated partner compatible with our obligations under the Grant Agreement?
  - Can we reach an agreement transferring part of the results to our associated partner if this partner is located outside the EU?
- Questions sent by **partner organisations**:
  - We have been contacted to become involved in an MSCA action as an partner organisation. Will we have any rights over the results?
- Questions sent by **researchers**:
  - As a researcher, how can I be sure to have rights to exploit the results of my research at the end of the fellowship?



# Обучение

- Учебные мероприятия по ИС и инновациям, посвященные потребностям молодых исследователей, могут / должны быть включены в вашу программу по наращиванию потенциала
- Свяжитесь с нами  
помощь в управлении ИС и инновациями  
соответствующее обучение и наращивание потенциала  
программы / мероприятия
- 2017/2018: > 5,500 исследователей, МСП, менеджеров приняли участие в наших учебных программах
- Доступ к сети экспертов высокого уровня (например, ЕПВ, патентные поверенные, менеджеры лицензий)





## Контакты:

- [www.iprhelphelpdesk.eu](http://www.iprhelphelpdesk.eu)
- [training@iprhelphelpdesk.eu](mailto:training@iprhelphelpdesk.eu)
- Twitter [@iprhelphelpdesk](https://twitter.com/iprhelphelpdesk)
- LinkedIn [/european-ipr-helpdesk](https://www.linkedin.com/company/european-ipr-helpdesk/)





# Спасибо !

***А.А. Успенский***

***Республиканский центр трансфера технологий***

***Consortium coordinator of the COSME project "Enterprise Europe Network Belarus"***

***European IP Helpdesk Ambassador in Belarus***

***Минск, Республика Беларусь***

***Тел./факс: (+375-29) 611-44-89***

***E-mail: [uspenskiy@mail.ru](mailto:uspenskiy@mail.ru)***

## Photos credits

**istockphoto.com**

© istockphoto.com/mandav

© istockphoto.com/Bliznetsov

© istockphoto.com/Julie Felton

© istockphoto.com/Angelika Schwarz

© istockphoto.com/Rtimages

© istockphoto.com/Daniel Laflor

© istockphoto.com/Darijela Pavlovic Markovic

© istockphoto.com/Warchi

© istockphoto.com/Dave White

Перевод с  
английского:

А.Ал. Успенский,

Ал.А. Успенский,

М.С. Прибыльский