

Рекомендации
для юридических лиц, осуществляющих независимую оценку
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, а также подтверждение наличия таких прав

1. Оценочная компания проводит проверку, по результатам которой подтверждает наличие у участника инновационного кластера на территории города Москвы (далее – участник кластера) прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, права на которые передаются в залог (далее – РИД), которая оформляется в форме заключения патентного поверенного (далее – заключение).

2. Заключение должно содержать выводы о принадлежности передаваемых в залог прав на РИД участнику кластера либо о невозможности подтвердить наличие таких прав у участника кластера, а также информацию о наличии других правообладателей РИД.

3. При подготовке заключения оценочная компания запрашивает у участника кластера информацию о технологии и процессе производства продукции/оказания услуг с использованием РИД и описывает такие технологию и процесс в заключении с полнотой, достаточной для понимания специалистом в соответствующей области. Если в процессе производства продукции/оказания услуг с использованием РИД применяются технологии, материалы, комплектующие и пр., права на использование которых принадлежат участнику кластера и/или третьим лицам, такие технологии, материалы, комплектующие и пр., должны быть учтены при подготовке заключения, а права на такие объекты должны быть включены в состав объекта залога (при наличии такой возможности).

4. Итоги проверки оформляются заключением, которое подписывается патентным поверенным, осуществившим проверку, и уполномоченным лицом оценочной компании.

5. В заключении указывается на необходимость наличия лицензий, разрешений и иной разрешительной документации для ведения хозяйственной деятельности с использованием РИД.

6. В заключении указывается на необходимость приобретения прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, для правомерного использования РИД.

7. В заключении описываются риски (при наличии) в отношении регистрации залога прав на РИД, если такая регистрация требуется в соответствии с нормами действующего законодательства.

8. Информация обо всех РИД систематизируется и оформляется в виде отдельного приложения, являющегося неотъемлемой частью заключения, по форме, установленной приложением 1 к настоящим Рекомендациям.

9. К заключению прикладываются копии охранных документов на РИД (патенты, свидетельства, иные аналогичные документы), документов о регистрации (свидетельства о регистрации РИД, выданные Российским центром оборота прав на результаты интеллектуальной

деятельности (далее – РЦИС.РФ, свидетельство РЦИС)), а также иные аналогичные документы о регистрации (депонировании) РИД, в соответствии с перечнем:

Вид результата интеллектуальной деятельности (РИД),	Копии документов, прилагаемых к заключению
Изобретение, полезная модель, промышленный образец	1. Патент РФ 2. Патенты других стран регионов (при наличии регистрации в такой стране/регионе)
Произведение науки, литературы и искусства	1. Свидетельство РЦИС 2. Иной аналогичный документ о регистрации, выданный в других странах (при наличии регистрации в такой стране)
Программа для ЭВМ, база данных	1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ базы данных в Роспатенте - или 2. Свидетельство РЦИС 3. Иной аналогичный документ о регистрации и/или депонировании, выданный в других странах (при наличии регистрации в такой стране)
Селекционное достижение	1. Патент на селекционное достижение, выданный в РФ - или 2. Иной аналогичный документ о регистрации и/или депонировании, выданный в других странах/регионах (при наличии регистрации в такой стране/регионе)
Топология интегральной микросхемы	1. Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, выданное в РФ - или 2. Свидетельство РЦИС 3. Иной аналогичный документ о регистрации и/или депонировании, выданный в других странах (при наличии регистрации в такой стране)
Секрет производства (ноу-хау)	1. Паспорт секрета производства 2. Приказ об отнесении сведений к секрету производства 3. Документы о принятии разумных мер для соблюдения конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства - или 4. Приказ о введении в отношении сведений режима коммерческой тайны

	5. Положение о коммерческой тайне
	6. Свидетельство РЦИС о регистрации каждого объекта, содержащего секрет производства
Товарный знак/знак обслуживания	1. Свидетельство о государственной регистрации товарного знака/знака обслуживания, выданное в РФ
	2. Иной аналогичный документ, выданный в других странах (при наличии)

10. В заключении указывается реестровый номер программы для ЭВМ и/или базы данных из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или сведения о том, что программа для ЭВМ и/или база данных не включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных на дату подготовки заключения.

11. Оценочная компания осуществляет подготовку заключения на основе следующих сведений и документов²:

11.1. Список лиц – авторов РИД, творческий вклад каждого в создание РИД, дата фактического создания РИД (например, по уведомлению автора).

11.2. Сведения о других правообладателях, о порядке совместного использования РИД, установленном законом либо соглашением.

11.3. Сведения о результатах интеллектуальной деятельности, использованных при создании РИД, с указанием их авторов, правообладателей, основаниях использования, в том числе:

- сведения о правообладателях: название (ФИО), место нахождения (место жительства), ИНН, ОГРН (ОГРНИП) при наличии;
- акты об использовании;
- дата и номер договора, на основании которого осуществляется использование результата интеллектуальной деятельности;
- срок действия лицензии (сублицензии);
- территория использования;
- объем прав использования соответствующего РИД;
- размер лицензионного (сублицензионного) вознаграждения и порядок его уплаты, а также сведения о фактически произведенных расчетах по оплате и необходимости осуществления платежей в будущем;
- наличие/отсутствие у заказчика права сублицензирования РИД третьим лицам;
- факт регистрации договора в соответствующих органах (при необходимости);
- иные существенные условия.

11.4. Патент на каждый РИД, выданный в Российской Федерации, а также в других странах/регионах.

11.5. Свидетельство о регистрации каждого РИД, выданное в Российской Федерации, а также в других странах/регионах.

11.6. Свидетельство и (или) иной документ о депонировании РИД, выданное в Российской Федерации, а также в других странах/регионах.

² Перечень носит рекомендательный характер и может быть скорректирован Оценочной организацией, исходя из специфики исследуемого объекта РИД

11.7. Договоры с авторами РИД (гражданско-правовые), документы, подтверждающие переход исключительного права на РИД, по таким договорам и подтверждение проведения расчетов по таким договорам в полном объеме.

11.8. Документы на служебные РИД (трудовой договор, должностная инструкция, уведомление работника о создании РИД, служебное задание, акт приема-передачи исключительного права (если требуется) и подтверждение о выплате сотрудникам вознаграждения (если применимо)).

11.9. Акты о внедрении и использовании РИД.

11.10. Договоры отчуждения исключительных прав или права на получение патента и согласия (если РИД является зависимым изобретением, полезной моделью, промышленным образцом) в отношении каждого РИД.

11.11. Документы, подтверждающие исключительное право на секрет производства у предыдущего правообладателя, если исключительное право на такой секрет производства приобретено правообладателем по договору отчуждения.

11.12. Лицензионные договоры (сублицензионные договоры) о предоставлении права использования РИД, в том числе:

- сведения о лицензиате (сублицензиате): название (ФИО), место нахождения (место жительства), ИНН, ОГРН (ОГРНИП) при наличии;
- дата и номер договора;
- срок действия лицензии (сублицензии);
- территория использования;
- объем прав на использование РИД;
- размер лицензионного (сублицензионного) вознаграждения и порядок его уплаты;
- наличие/отсутствие у лицензиата права сублицензирования РИД третьим лицам;
- факт регистрации договора в соответствующих органах (при необходимости);
- иные существенные условия.

11.13. Договоры отчуждения исключительного права о передаче исключительного права на РИД третьему лицу.

11.14. Документы, подтверждающие переход исключительного права на РИД без договора.

11.15. Договоры залога исключительного права на РИД.

11.16. Документы, подтверждающие введение в отношении РИД разумных мер для соблюдения конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (паспорт секрета производства, приказ, положение о коммерческой тайне и пр.).

11.17. Справка о постановке на бухгалтерский учет РИД, о размере затрат на его создание, о сроках полезного использования и о способах начисления амортизации.

11.18. Справка об отсутствии выданных согласий третьим лицам (или иных подобных документов) на получение патента на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, являющиеся зависимыми от РИД.

11.19. Документы, подтверждающие согласие третьих лиц – правообладателей соответствующих изобретений, полезных моделей и промышленных образов на получение патента на РИД, по отношению к которым РИД является зависимым.

11.20. Справка о наличии либо отсутствии выданных участником инновационного кластера согласий третьим лицам на регистрацию в качестве товарных знаков сходных или тождественных с РИД обозначений.

11.21. Подтверждение наличия конструкторской и технологической документации, необходимой для производства продукции / оказания услуг с использованием РИД, принадлежность

прав на такую документацию участнику инновационного кластера и/или третьим лицам, документы – основания возникновения прав на такую документацию.

11.22. Документы, подтверждающие патентную чистоту производимой продукции и/или оказываемых услуг, с использованием РИД.

11.23. Приватизационные документы, в соответствии с которыми у правообладателя возникло исключительное право на РИД.

11.24. Сведения об оспаривании третьими лицами прав на РИД (наличие претензий, судебных разбирательств, административных и иных подобных процедур), за все время с момента создания РИД.

11.25. Сведения об известных ограничениях прав участника инновационного кластера по распоряжению РИД.

11.26. В отношении РИД, которые зарегистрированы в РЦИС.РФ при подготовке заключения необходимо исследовать электронную копию оригинального файла, содержащего РИД, который был зарегистрирован на предмет соответствия хэша такого файла указанному в свидетельстве РЦИС.

11.27. Сведения о нарушениях исключительного права на РИД за все время с момента создания РИД.

12. При подготовке заключения оценочная компания анализирует в том числе следующие вопросы:

12.1. Статус участника кластера по отношению к каждому РИД: автор, соавтор, правообладатель, лицензиат, лицензиар, а в отношении базы данных: создатель или изготовитель.

12.2. Наличие всех предусмотренных законодательством документов, подтверждающих обладание исключительным правом на каждый РИД, действительность, достоверность и актуальность сведений, содержащихся в таких документах.

12.3. Получение участником кластера прав на каждый РИД (создан самостоятельно, третьими лицами по заказу, работниками, права на РИД приобретены у третьих лиц, в порядке преемства и пр.) и факт проведения финансовых расчетов с указанными лицами.

12.4. Сроки и территория действия исключительного права на РИД.

12.5. Размер, сроки и порядок несения затрат на поддержание действия исключительного права на РИД.

12.6. Наличие у участника кластера прав на каждый РИД, а также материальных носителей, в которых выражен соответствующий РИД, необходимый для производства соответствующих продукции и (или) оказания услуг, в том числе конструкторская и технологическая документация и т.д.

12.7. Патентная чистота продукции/услуг, созданной (планируемой к созданию) с использованием РИД.

12.8. Соответствие сведений, содержащихся в соответствующих реестрах и/или указанных при регистрации и/или депонировании РИД, фактическим сведениям о правообладателе (-ях) на дату подготовки заключения (например: наименование правообладателя, адрес места нахождения правообладателя и пр.).

12.9. Действительность свидетельств и иных подобных документов о депонировании и/или регистрации РИД, в том числе в электронном виде.

12.10. Наличие других правообладателей исключительного права на РИД (если РИД принадлежит нескольким лицам совместно), порядок совместного использования такого РИД.

12.11. Отсутствие фактов разглашения секрета производства (ноу-хау).

12.12. Информация о первой публикации сведений или обнародовании каждого РИД.

12.13. Наличие обременений в отношении каждого РИД.

12.14. Нарушение прав третьих лиц при создании, использовании РИД, а также при производстве продукции и (или) оказании услуг с использованием соответствующего РИД.

12.15. Если РИД является служебным результатом интеллектуальной деятельности, необходимо установить наличие или отсутствие оснований для возврата автору исключительного права и/или права на получение патента на соответствующий РИД (ст. 1295, 1370, 1430 Гражданского кодекса РФ).

12.16. Наличие претензий, судебных, административных разбирательств, предметом которых являются права на РИД, суть и стороны таких разбирательств, потенциальные риски прекращения исключительного права на соответствующий РИД.

12.17. Наличие других результатов интеллектуальной деятельности, по отношению к которым РИД является зависимым и или созданным на основе такого результата интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат участнику кластера и/или третьим лицам.

12.18. Наличие других результатов интеллектуальной деятельности, созданных на основе РИД и/или являющихся зависимыми от РИД, права на которые принадлежат участнику кластера и/или третьим лицам.

12.19. Наличие у программы для ЭВМ или базы данных переработанных (модифицированных) версий, права на которые принадлежат участнику кластера и или третьим лицам.

Приложение I
к Рекомендациям

п/п	Вид РИД	Правообладатель	Название РИД	Номер и дата охранного документа и/или регистрации	Дата создания	Авторы (необходимо предоставить документ и информации согласно пунктам 11.1, 11.7 и 11.8 приложения 6 к Положению о порядке отбора юридических лиц, осуществляющих независимую оценку прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также подтверждение наличия таких прав)	Территория правовой охраны	Наличие лицензионных (сублицензионных) договоров о предоставлении права использования РИД (при наличии необходимо предоставить документ и информации согласно пункту 11.12 приложения 6 к Положению о порядке отбора юридических лиц, осуществляющих независимую оценку прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также подтверждение наличия таких прав)	Наличие лицензионных (сублицензионных) договоров о предоставлении права использования РИД (при наличии необходимо предоставить документ и информации согласно пункту 11.12 приложения 6 к Положению о порядке отбора юридических лиц, осуществляющих независимую оценку прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также подтверждение наличия таких прав)	Обременения в отношении РИД, например, необходимость выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит третьим лицам, ограничения в отношении отчуждения или прекращения правовой охраны РИД
										Да, нет (если да см. стр. №... заключения)

Состав комиссии
по отбору юридических лиц, осуществляющих независимую оценку
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, а также подтверждение наличия таких прав (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии

ПОВОЛОЦКАЯ Юлия Павловна	- заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер»
-----------------------------	--

Заместитель председателя Комиссии

ГРАЩЕНКОВА Анна Яковлевна	- руководитель Центра интеллектуальной собственности Фонда «Московский инновационный кластер»
------------------------------	---

Члены Комиссии

ВОРОБЬЕВА Валерия Алексеевна	- директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России (по согласованию)
---------------------------------	---

ФРОЛОВ Валерий Евгеньевич	- заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (по согласованию)
------------------------------	---

ШИПИЦЫНА Дарья Николаевна	- начальник Центра стратегических коммуникаций ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (по согласованию)
------------------------------	--

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Светлана Николаевна	начальник Правового отдела Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
--------------------------------------	---

Секретарь Комиссии

ЕФИМОВА Елена Евгеньевна	- проектный менеджер Управления развития онлайн сервисов и консультирования Фонда «Московский инновационный кластер»
-----------------------------	--