МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

# ПРИКАЗ

«6» октября 2022 г. № 279-ОД

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении Регламента оценки патентопригодности и коммерческой привлекательности результатов интеллектуальной деятельности Центра трансфера технологий ЮФУ**

Для осуществления процедуры оценки и анализа перспективных проектов по программе Центра трансфера технологий Южного федерального университета (вн.№ ГрантS5/21-05-ЦТТ) в целях коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Регламент оценки патентопригодности и коммерческой привлекательности результатов интеллектуальной деятельности Центра трансфера технологий Южного федерального университета (Приложение).

2. Экспертной группе Центра трансфера технологий при проведении оценки перспективных проектов руководствоваться в своей деятельности указанным выше документом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по стратегическому и инновационному развитию Муханова Е.Л.

Ректор И.К. Шевченко

## 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ РЕШЕНИЙ

2.1. Выявление патентоспособных решений должно осуществляться по каждому проекту НИОКТР, реализованному в Южном федеральном университете (далее – Проект).

Вся техническая документация, результаты лабораторных исследований и экспериментов и другая документация, разработанная по Проекту (далее – документация по Проекту), проходят детальный анализ с привлечением как исполнителей Проекта, так и специалиста по патентованию, специализирующегося в предметной обрасти.

В ходе выявления патентоспособных решений должен быть выполнен анализ документации по Проекту в разных разрезах:

1) технологическая схема;
2) конструктивные особенности;
3) состав и соотношение компонентов;
4) особенности реализации алгоритмов и прочих разрезах.

Специалист по патентованию совместно с исполнителем по Проекту проводит анализ сущности научного результата.

В ходе данного процесса выполняется инвентаризация всего, что можно и целесообразно патентовать, причем на этом этапе не определяются значимость, перспективы коммерциализации и другие аспекты, которые будут приняты во внимание в дальнейшем.

В рамках процесса целесообразно выявлять наиболее узкие (неделимые) технические решения, которые можно патентовать как отдельные самостоятельные технические решения или выявлять группы изобретений, которые могут быть запатентованы вместе в виде группы (комплекса) нескольких решений, объединенных единым творческим замыслом разработчика для тематического комплексного охвата технологии (способа, устройства, алгоритма).

На данном этапе специалист по патентованию на основе полученной информации определяет классификационный индекс технического решения

согласно Международной патентной классификации и выявляет близкие российские и зарубежные патенты с анализом их ключевых отличий от выявленных технических решений по Проекту. Для этих целей специалист по патентованию проводит поиск по патентным базам данных в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», оформляет отчет о поиске по ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр» и передает исполнителям работ по Проекту для подготовки перевода найденной информации на русский язык и ознакомления с технической сущностью найденных аналогов.

Специалист по патентованию совместно с исполнителями по Проекту проводит сопоставительный анализ признаков решения и выявленных аналогов.

Специалист по патентованию по результатам анализа определяет соответствие выявленного решения условиям патентоспособности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

Для изобретения:

- мировая новизна,
- изобретательский уровень,
- промышленная применимость;

Для полезной модели:

- новизна,
- промышленную применимость;

Для промышленного образца:

- новизна,
- оригинальность

В целях более полного анализа специалистами по патентной аналитике могут проводиться исследования:

1) патентный ландшафт широкого профиля:

− какие группы технологий охраняются патентами в предметных областях Южного федерального университета;

− мировой уровень техники;

− тренды патентования;

− география патентования;

−компании-лидеры;

2) специализированный патентный ландшафт:

− детальный технический анализ;

− особенности патентования отраслевых компаний-лидеров;

3) патентная технологическая разведка:

− ключевые характеристики технологий компаний-лидеров;

− особенности технических решений;

− отличия в реализации близких технических решений компаний-лидеров;

− направленность патентов на решение определенных технических проблем;

− классификационные признаки технологий.

Результатом работ по данному процессу выступает Реестр патентоспособных решений по форме согласно Приложения А настоящего Регламента.

Авторы выявленного технического решения направляют на имя проректора, курирующего сферу интеллектуальной собственности, Уведомление о создании РИД по форме согласно Приложения Б настоящего Регламента.

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ РЕШЕНИЙ

3.1. Для обеспечения ускоренного введения в гражданский оборот результатов исследований и разработок Южного федерального университета необходимо определить наиболее приоритетные решения, подлежащие первоочередному патентованию.

Приоритеты могут устанавливаться по критериям:

- наиболее благоприятные целевые рынки, определенные по результатам маркетинговых исследований и патентной аналитики, которые осуществляются специалистами Центра трансфера технологий Южного федерального университета или привлеченными специалистами;
- стратегические приоритеты технологического развития Южного федерального университета;
- иные соображения некоммерческого характера.

Все выявленные патентоспособные решения проходят внутреннюю экспертизу с привлечением авторов патентоспособных решений, специалистов Центра трансфера технологий Южного федерального университета (далее – ЦТТ ЮФУ) и других привлеченных специалистов. Для этих целей создается рабочая группа или комиссия, как временная, так и постоянно действующая, либо привлекается специализированная организация, имеющая подтвержденный опыт такого рода работ.

Для проведения внутренней экспертизы исполнитель работ передает в ЦТТ ЮФУ Анкету для обоснования целесообразности патентования выявленного решения по форме согласно Приложению В настоящего Регламента.

Задача внутренней экспертизы – определить наиболее приоритетные решения, подлежащие первоочередному патентованию. Данная задача выполняется путем анализа оснований для приоритизации, соотнесения внутренних стратегических документов по развитию Южного федерального

университета с внешними источниками информации (результаты маркетинговых исследований, результаты патентной аналитики и др.).

На данном этапе ЦТТ ЮФУ целесообразно осуществлять следующие исследования:

1) патентный ландшафт широкого профиля:

− области применения;

− география патентования;

− наиболее ценные патенты;

− возможность применения технических решений в других отраслях;

2) специализированный патентный ландшафт:

− наиболее ценные патенты;

− территории предпочтительного патентования компаний-лидеров;

3) патентная технологическая разведка:

− наиболее ценные технологии компаний-лидеров;

− уровень зрелости продуктов компаний-лидеров;

− описание ключевых патентов компаний-лидеров.

Ключевым результатом процесса является реестр приоритетных решений, подлежащих первоочередному патентованию.

## 4. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ РИД

4.1 Решения, определенные в рамках предыдущего процесса как наиболее приоритетные, должны пройти детальную экспертизу на предмет наиболее эффективных способов патентной охраны.

Главная задача специалистов по патентованию в предметной области и специалистов по патентной аналитике заключается в обеспечении максимально высокого уровня детализации способов патентной охраны отобранных приоритетных решений.

Выбранные способы патентной охраны должны учитывать техническую специфику, предполагаемые области применения перспективной продукции, а

также лучшую практику патентования отраслевых компаний-лидеров, разрабатывающих технические решения, максимально близкие к отобранным приоритетным решениям.

4.2 Ключевые результаты данного процесса включают:

− принципы формирования совокупности заявок;

− рекомендации по составлению заявок;

− рекомендации по комплексной международной подаче (PCT процедуры);

− риски, связанные с патентованием в России;

− риски, связанные с патентованием за рубежом.

Блок работ в рамках данного процесса, относящийся к зарубежному патентованию, должен включать как обобщенные рекомендации по патентованию за рубежом, так и специфику патентования для разных стран, в том числе принципы переконфигурирования патентных формул с учетом национальных требований выбранных для патентования стран, использования механизмов предварительных и продолженных заявок, объединения изобретений в группы, объединенные единым замыслом для соблюдения при патентовании требования единства изобретения при патентовании в разных странах.

В рамках работ данного процесса должен быть предусмотрен анализ лучших способов и стратегий патентной охраны близких технических решений российских и зарубежных отраслевых компаний.

4.3 На данном этапе ЦТТ ЮФУ целесообразно осуществлять следующие исследования:

1) патентный ландшафт широкого профиля:

−уровень монополизации патентования;

−уровень конкуренции при патентовании;

−широта проникновения современных алгоритмов искусственного интеллекта (нейронные сети, машинное обучение);

2) специализированный патентный ландшафт:

–специализированные стратегии патентной охраны компаний-лидеров;

–тематическая широта патентной охраны;

–территориальная широта патентной охраны;

–частота патентных споров;

3) патентная технологическая разведка:

–специфика патентования и комплексирования технических решений, характерная для отраслевых компаний-лидеров, производящих близкие технологии.

4.4 Ключевым результатом процесса является отчет эффективных способов патентной охраны РИД.

## 5. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

5.1 Выбор приоритетных рынков для коммерциализации перспективных технических решений Южного федерального университета осуществляется на основе анализа двух видов рынков:

1) Целевые рынки, определенные в стратегии коммерциализации РИД Южного федерального университета;

2) Перспективные рынки, выявленные по результатам патентной аналитики.

В качестве таких рынков выступают страны, в которых наблюдается высокая динамика патентования отраслевых компаний-лидеров, рынки с высоким уровнем конкуренции и рынки с наиболее благоприятными условиями для вывода российской продукции.

В рамках данного процесса специалистами по коммерциализации ЦТТ ЮФУ, либо с привлечением специализированных консалтинговых компаний (организаций) по договорам на отдельные работы или по договорам на долгосрочное консалтинговое сопровождение, проводится анализ разных аспектов коммерциализации для приоритетных рынков, в том числе:

1) страновая специфика (особенности развития, преференции и запреты, отраслевая специфика и др.);

2) потенциал коммерциализации (высокий / низкий);

3) сводные показатели:

− макроэкономические показатели;

− показатели, характеризующие потребительскую емкость рынка;

− показатели, характеризующие интеллектуальную собственность;

− регуляторные показатели;

− показатели, характеризующие научно-технологическое развитие;

− показатели, характеризующие ресурсы и их потребление (для продукции добывающих и обрабатывающих отраслей).

5.2 Важное место в рамках данного процесса занимает углубленная проработка вопросов лицензирования, как общих принципов (типы лицензий, виды договоров, определение территорий, проработка секции «улучшения», выплата роялти и др.), так и аспектов лицензирования, специфичных для приоритетных технических решений Южного федерального университета (описания этапов подготовки сырья, технологических процессов, требования к объемам производства и др.).

5.3 В составе работ данного процесса также должны быть предусмотрены следующие работы:

− разработка рекомендаций по возможным потребителям перспективной продукции Университета;

− выявление аналогов и анализ их коммерческого использования отраслевыми компаниями разного профиля / размера / региона деятельности;

− оценка достаточности защиты технических решений Университета с точки зрения перспектив коммерциализации в конкретных странах;

− анализ мировой практики коммерциализации и масштабирования производства и инфраструктуры продаж;

− выявление компаний-держателей сходных технологий.

# 6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОХРАНОСПОСОБНЫХ РИД И ИХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

6.1 Для обеспечения непрерывного характера анализа, своевременного поступления актуальной информации Центру трансфера технологий целесообразно проводить регулярный ежеквартальный мониторинг сведений в контексте приоритетных исследований и разработок Южного федерального университета:

− новые технические решения в фокусе интересов Университета;

− мониторинг изменения трендов патентования;

− мониторинг компаний, производящих продукцию, близкую по технологическим особенностям и областям применения к продукции Университета;

− мониторинг рисков нарушения прав на интеллектуальную собственность

**Приложение А**
(рекомендуемое)

**Форма Реестра патентоспособных решений, выявленных по проекту**

**Реестр патентоспособных решений,**
**выявленных по проекту № _____**
**тема: «_____», этап № ___**

| № п/п | Условное наименование выявленного решения | Суть выявленного решения | Главный технический результат | Предпочтительный объём правовой охраны | Ключевые характеристики патентования | Особенности патентования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

Зав. кафедрой
или руководитель проекта _____/_____

Специалист по патентованию _____/_____

**Приложение Б**
(обязательное)

**Форма Уведомления о создании РИД**

**На угловом бланке**
**структурного подразделения**

Проректору по стратегическому и
инновационному развитию
_____ Е.Л. Муханову

**Уведомление**

от «___» _____ 202_ г.

**Авторами:**
**ФИО, должность, структурное подразделение** (творческий вклад ___%) и
**ФИО, должность, структурное подразделение** (творческий вклад ___%) и
при выполнении научного проекта по теме: _____
*шифр* № _____ от «__»_____г., *вн. номер* _____
*сроки выполнения этапа: с*_____ *по* _____
*наименование темы этапа проекта:* «_____»
*заказчик* _____
*руководитель проекта*_____
*организация* разработчик _____

получен служебный результат интеллектуальной деятельности, способный, по мнению авторов, к правовой охране в качестве (изобретения, полезной модели, др.)

**Название объекта:** «_____»
**Заявитель:** _____

При получении охраноспособного результата использованы также результаты исследований, полученные:
ФИО, должность, структурное подразделение ЮФУ или иной организации, работником которой является автор (творческий вклад ___%), с предоставлением результатов исследований и передачей прав на подачу заявки на получение патента ЮФУ по договору №_____ от «____»_____20__г.

Приложение: 1. Описание изобретения с формулой изобретения.

Авторы: _____ _____
*ФИО* *ФИО*

Руководитель проекта _____ /*Расшифровка ФИО*/

Руководитель структурного подразделения,
должность _____/*Расшифровка ФИО*/

«___»_____ 202__ г.

**Приложение В**
(рекомендуемое)

**Форма Анкеты для обоснования целесообразности патентования изобретения или полезной модели**

**АНКЕТА**
**для обоснования целесообразности патентования изобретения или полезной модели**

1. Название предполагаемого изобретения (полезной модели (ПМ))

_____

2. Авторы изобретения (ПМ):

| № | ФИО автора | Должность, место работы, структурное подразделение | Домашний адрес с индексом и контактный телефон, e-mail | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

3. Описание изобретения (ПМ).

3.1. Основная и смежные области применения заявляемого объекта.

3.2. Направления и коды по международному классификатору областей науки (выбрать из приложения к анкете, может быть более 1), к которым относится изобретение.

3.3. Экономическая эффективность или другая ценность от использования заявляемого объекта.

3.4. Решаемая техническая задача.

4. Разработка изобретения (ПМ).

4.1. Сроки создания объекта, подлежащего патентованию.

4.2. Название (полностью) и номер НИОКТР, сроки выполнения НИОКТР, заказчик НИОКТР, руководитель НИОКТР, при выполнении которой создано предполагаемое изобретение (ПМ).

4.3. Привлекались ли сторонние заявители или авторы в рамках работы над изобретением (ПМ)? Если да, то на каких основаниях?

5. Степень завершенности предлагаемого изобретения (ПМ).

5.1. Разработана ли функциональная (технологическая) схема?

5.2. Разработан ли действующий макет/технология?

5.3. Готов ли объект к демонстрации на выставках?

5.4. Предложения по коммерческой реализации созданного изобретения или полезной модели. Контакты с потенциальными покупателями лицензии на использование изобретения (ПМ).

Руководитель структурного подразделения,
должность _____ /*Расшифровка ФИО*/
*(подпись)*

«___» _____ 20___г.

Руководитель проекта _____ /*Расшифровка ФИО*/
*(подпись)*

«___» _____20__г.