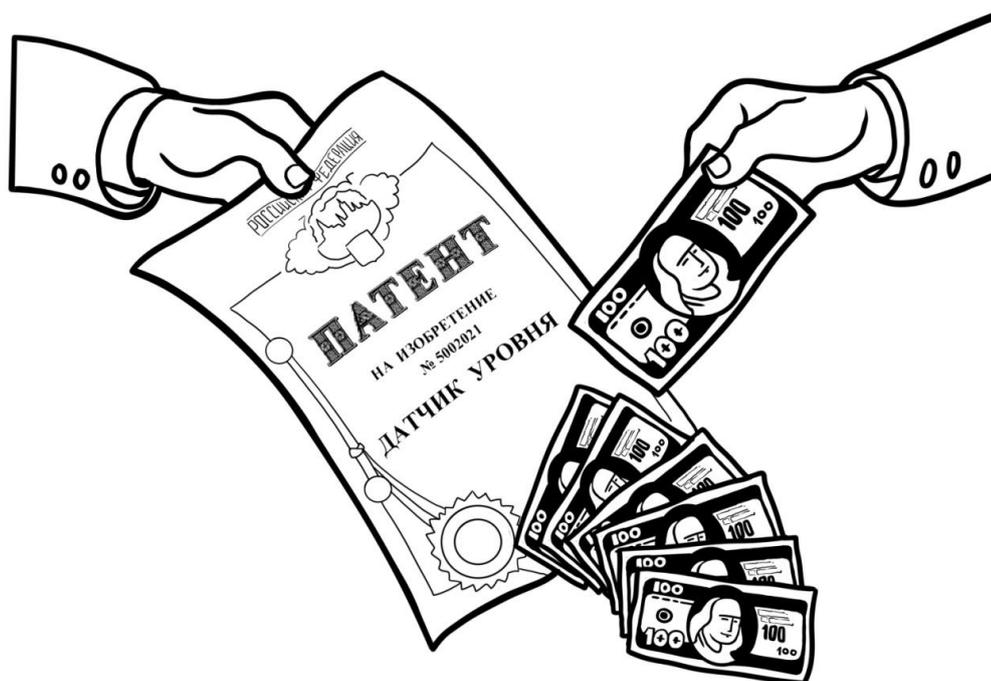


О.Е. Котенева, А.С. Николаев

**КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ С
ПОМОЩЬЮ ДОГОВОРОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ**



Санкт-Петербург
2021

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

О.Е. Котенева, А.С. Николаев
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ С
ПОМОЩЬЮ ДОГОВОРОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО
по направлению подготовки 27.04.08 Управление интеллектуальной
собственностью
в качестве учебно-методического пособия для реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования
магистратуры

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург
2021

УДК 347.77

Котенева О.Е., Николаев А.С. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности с помощью договоров распоряжения: учебно-методическое пособие / О.Е. Котенева, А.С. Николаев. – СПб.: Университет ИТМО, 2021. – 62 с.

Рецензент: Сербиненко Юрий Сергеевич, заместитель начальника отдела военно-технического сотрудничества правления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации, преподаватель практики ФТМИ Университета ИТМО

В пособии рассмотрены основные способы распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности, такие, как отчуждение исключительного права, передача права использования по лицензионному договору и другие. В ходе освоения курса обучающиеся должны ознакомиться с правилами составления основных договоров распоряжения, их особенностями и существенными условиями. Обучающиеся должны уяснить особенности основных способов расчета цены лицензии и расчета рыночной стоимости интеллектуальной собственности.

 **УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Университет ИТМО – ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, один из немногих российских вузов, получивших в 2009 году статус национального исследовательского университета. С 2013 года Университет ИТМО – участник программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как проект «5 в 100». Цель Университета ИТМО – становление исследовательского университета мирового уровня, предпринимательского по типу, ориентированного на интернационализацию всех направлений деятельности.

© Университет ИТМО, 2021

© Котенева О.Е., Николаев А.С., 2021

Оглавление

Введение	5
Раздел 1. Способы распоряжения интеллектуальной собственностью	7
Глава 1. Коммерциализация интеллектуальной собственности	7
1.1 Понятие коммерциализации интеллектуальной собственности	7
1.2 Способы коммерциализации интеллектуальной собственности	9
1.3 Основные принципы коммерциализации интеллектуальной собственности	12
Итоги	15
Вопросы и задания	15
Глава 2. Распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности ..	17
2.1 Понятие распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности	17
2.2 Договор отчуждения исключительного права	18
2.3 Лицензионный договор	20
2.4 Договор коммерческой концессии или франчайзинга	29
2.5 Договор залога	33
2.6 Внесение прав на интеллектуальную собственность в уставный капитал ..	35
2.7 Передача прав на интеллектуальную собственность по контракту на НИОКР	37
Итоги	37
Вопросы и задания	38
Раздел II. Расчет стоимости интеллектуальной собственности	39
Глава 3. Расчет стоимости лицензии	39
3.1 Понятие цены лицензии	39
3.2 Оплата лицензии с помощью паушального платежа	41
3.3 Оплата лицензии посредством роялти	42
3.4 Оплата лицензии комбинированным платежом	48
Итоги	49
Вопросы и задания	49
Глава 4. Оценка рыночной стоимости интеллектуальной собственности	50
4.1 Понятие рыночной стоимости интеллектуальной собственности	50
4.2 Затратный подход	53
4.3 Сравнительный подход	54
4.4 Доходный подход	55
4.5 Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности	56
Итоги	58

Вопросы и задания	58
Заключение	59
Список рекомендованной литературы	60

Введение

Одним из важнейших направлений в процессе управления интеллектуальной собственностью является лицензионная торговля, продажа прав на объекты интеллектуальной собственности и другие способы распоряжения ими.

В настоящем пособии рассмотрены практические пути осуществления коммерциализации интеллектуальной собственности путем заключения договоров распоряжения правами, в том числе – лицензионных договоров.

Важность этой темы в рамках современной инновационной стратегии трудно переоценить. Инновация по определению содержит две составляющие: креативную и коммерческую. Только успешная коммерциализация может превратить новый результат интеллектуальной деятельности в инновацию. А коммерциализация интеллектуальной собственности, в свою очередь, может юридически осуществляться только путем заключения договоров распоряжения.

Целью учебного пособия является ознакомление обучающихся с теорией и практикой распоряжения интеллектуальной собственностью и возможными путями применения полученных знаний на практике.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- Рассмотреть понятие коммерциализации объекта интеллектуальной собственности;

- Проанализировать процессы и особенности управления основными объектами интеллектуальной собственности на этапе их коммерциализации;

- Изучить способы распоряжения различными объектами интеллектуальной собственности;

- Ознакомиться с видами договоров распоряжения правами на интеллектуальную собственность, их особенностями, существенными условиями, порядком заключения и государственной регистрации;

- Изучить основные методы расчета цены лицензии и способы оценки рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности;

- Обобщить рассмотренный материал с целью определения оптимальных условий заключения договоров распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности в целях повышения их рентабельности.

В пособии изложен порядок действий на этапе коммерциализации объекта интеллектуальной собственности, направленных на получение дохода или прибыли, поскольку сама по себе интеллектуальная собственность без ее дальнейшей коммерциализации далеко не всегда приносит доход.

Описаны наиболее эффективные современные методы распоряжения объектами интеллектуальной собственности и пути их совершенствования.

Изучение материалов пособия позволяет закрепить лекционный материал курсов «Организация и техника лицензионной торговли» и «Служебная интеллектуальная собственность», углубить знания и развить имеющиеся навыки в деятельности по разработке и исследованию новых способов и принципов для эффективного управления нематериальными активами

посредством их коммерциализации. Полученные в ходе работы с пособием знания будут полезны обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы.

Раздел 1. Способы распоряжения интеллектуальной собственностью

Глава 1. Коммерциализация интеллектуальной собственности

1.1 Понятие коммерциализации интеллектуальной собственности

Наличие в изделии или технологии интеллектуальной собственности еще не гарантирует того, что оно принесет доход или прибыль от продажи.

В соответствии со статистикой Роспатента, в РФ успешно коммерциализируются только 6% зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.

Продать интеллектуальную собственность или получить от нее другой доход совсем не просто и гораздо сложнее, чем продать вещь.

- Объект интеллектуальной собственности с точки зрения коммерциализации имеет три основных отличия от материального объекта.

Первое отличие состоит в том, что любой объект интеллектуальной собственности по определению обладает новизной. Это означает, что привычные проторенные пути продажи могут не сработать, а это может привести к дополнительным затратам на рекламу, маркетинг и др. Новый объект интеллектуальной собственности именно в силу своей новизны требует больше сил и средств для своего продвижения на конкурентном рынке.

Вторым отличием является способ оформления сделок с интеллектуальной собственностью. Они происходят не путем купли-продажи, а путем заключения договоров распоряжения правами на объект интеллектуальной собственности, в том числе – лицензионных договоров.

Третье отличие заключается в специфических и довольно сложных способах расчета цены договора распоряжения и рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности.

Все эти особенности торговли объектами интеллектуальной собственности и лицензиями на их использование рассмотрены в настоящем курсе, упрощенное название которого звучит как «Организация и техника лицензионной торговли», см. рис.1.

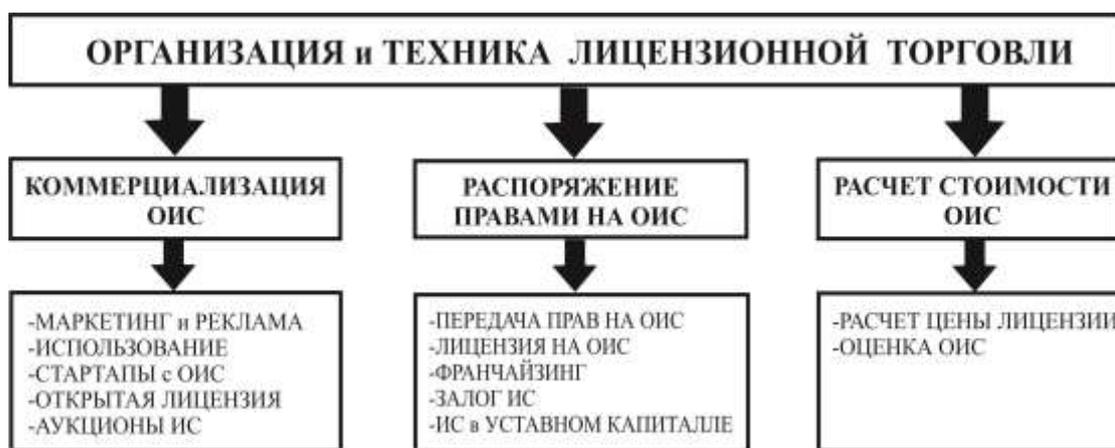


Рис. 1. Структура курса «Организация и техника лицензионной торговли».

Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности – это любые способы получения от него дохода, прибыли или выгоды.

- Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности заключается в извлечении конкретной прибыли от его использования, продажи, предоставления права использования или иного распоряжения.

Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности коренным образом отличается от продажи вещей, недвижимости и прочей материальной собственности.

Объект интеллектуальной собственности нематериален, и его нельзя купить, просто заплатив деньги.

- Понятие «лицензионная торговля» досталось нам в наследство от СССР, когда права на интеллектуальную собственность принадлежали государству, а лицензии оформлялись для сопровождения внешнеторговых сделок с участием объектов интеллектуальной собственности.

Обязательное лицензирование и сейчас является условием любой внешнеторговой сделки с участием интеллектуальной собственности российских правообладателей.

Сегодня, наряду с лицензионными договорами, в ходу также договоры отчуждения исключительного права и еще три вида договоров, которые используются ничуть не реже, чем лицензионные, см. рис.1.

- Выделяют два основных вида коммерциализации объекта интеллектуальной собственности:

- Распоряжение правами на объект интеллектуальной собственности;
- Использование в собственном производстве (см. рис. 2).



Рис. 2. Два вида коммерциализации интеллектуальной собственности.

Каждый из двух видов коммерциализации интеллектуальной собственности, в свою очередь, можно осуществлять разнообразными способами.

Распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности осуществляется при помощи заключения специфических договоров, например, договора отчуждения исключительного права, лицензионного договора и др., см. рис 1, центральный столбец.

Использование объекта интеллектуальной собственности в собственном производстве правообладателя с целью получения дохода также возможно реализовать различными способами, например:

- Использование новой технологии для повышения эффективности собственного технологического процесса;
- Использование объекта интеллектуальной собственности в продукции, производимой предприятием на продажу;
- Использование объекта интеллектуальной собственности для стартапа – создания производственной фирмы «с нуля» с целью производства нового продукта и последующей продажи всего бизнеса.

Подробно различные способы коммерциализации ОИС рассмотрены в учебном пособии [10].

В настоящем пособии мы рассмотрим только один вид коммерциализации интеллектуальной собственности: коммерциализацию с помощью заключения договоров распоряжения правами на объект интеллектуальной собственности.

1.2 Способы коммерциализации интеллектуальной собственности

Коммерциализация путем продажи или аренды прав на объект интеллектуальной собственности наиболее проста и достаточно выгодна, она не требует затрат, поскольку объект интеллектуальной собственности уже существует, а его производство будет осуществлять третье лицо.

Подобная коммерциализация приносит чистую прибыль практически без издержек. Издержки состоят, главным образом, только в получении охранного документа на объект интеллектуальной собственности.

Выгодная продажа прав на объект интеллектуальной собственности или лицензии на его использование - голубая мечта как автора-одиночки, так и крупной организации. Но подобная удача приходит редко.

Для успешной продажи прав или лицензии на объект интеллектуальной собственности важно понять, с какой целью покупатель может их приобрести, и кто именно является потенциальным покупателем.

В подавляющем большинстве случаев лицензия на использование объекта интеллектуальной собственности покупается с целью производства и последующей продажи продукции на его основе.

Иногда крупные фирмы при захвате нового рынка или для блокирования своей привычной рыночной ниши скупают практически любые патенты в интересующей их сфере не для производства конкретной продукции, а для его запрета всем остальным. В этом случае, чтобы выгодно продать патент, нужно немного – всего лишь предложить нужный патент в нужное время нужной компании.

В остальных случаях лицензии, как правило, приобретаются с целью производства продукции или использования технологий.

Чтобы свести к минимуму все производственные риски, организации-лицензиату логичнее приобретать лицензию у организации-разработчика, которая уже осуществила ранее соответствующий производственный процесс и готова вместе с лицензией передать не только техническую, но и необходимую технологическую и эксплуатационную документацию.

Поэтому в более выгодном для продажи положении оказывается объект интеллектуальной собственности, внедренный в продукции, производство которой уже где-либо успешно налажено. Такие объекты интеллектуальной собственности, как правило, создаются в организациях, особенно в научно-производственных предприятиях.

Университеты, научные организации, научно-исследовательские институты и изобретатели-частники, как правило, предлагают к продаже объект интеллектуальной собственности, либо не воплощенный в конкретном изделии, либо внедренный в опытном образце, существующем в единственном экземпляре. Улучшить положение в этом случае может специально созданный для производства данного изделия бизнес – стартап.

Ниже показаны различные возможные способы продажи лицензии отдельно для производственных и научных организаций.

Возможные пути продажи объекта интеллектуальной собственности, созданного в организации, или лицензии на его использование

Организация – правообладатель продает права или лицензию на объект интеллектуальной собственности в тех случаях, когда собственное производство с последующей продажей нецелесообразно или менее выгодно.

Примеры возможных вариантов продажи лицензии

1. Продажа лицензии на производство продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности при внешнеторговой сделке. При этом заключить лицензионный договор напрямую с зарубежным лицензиатом может только такая российская компания, которая имеет право осуществлять внешнеторговую деятельность. Обязательное условие такой сделки – наличие параллельных патентов: патента РФ и патента в стране лицензиата.

2. Продажа организацией-разработчиком товаров широкого потребления лицензии на производство продукции, содержащей интеллектуальную собственность, организации, имеющей необходимые производственные мощности в другом регионе России. Продажа такой лицензии с территориальными ограничениями очень выгодна, если у организации-разработчика не хватает производственных мощностей и логистической базы для обеспечения своей продукцией других регионов.

3. Продажа лицензии организацией-разработчиком организации-конкуренту, если производить продукцию на основе объекта интеллектуальной собственности самостоятельно по каким-либо причинам невыгодно, например, объект не соответствует профилю организации, его производство на имеющемся оборудовании нерентабельно и т.п.

4. Продажа крупной торговой сетью лицензии на использование товарного знака в рамках продажи франшизы на осуществление розничной торговли под брендом торговой сети.

Пути продажи интеллектуальной собственности или лицензии для университетов, научных организаций или изобретателей-одиночек

Для университетов, научных организаций и изобретателей-одиночек, не имеющих собственных производственных мощностей, идеальным выходом является продажа прав на объект интеллектуальной собственности или заключение лицензионного договора со сторонней организацией на его использование.

Однако продажа самого объекта интеллектуальной собственности как идеи, еще не воплощенной в конкретном продукте, – это красивая, но мало осуществимая в России мечта.

Можно попытаться продать объект интеллектуальной собственности на стадии стартапа, то есть когда созданы хотя бы опытные образцы. Но в этом случае вступают в силу безжалостные законы рынка. Бизнесу, стартующему на основе изобретения, придется конкурировать со стандартными продуктами и технологиями, у которых, как правило,

больше преимуществ в ходе стартапа в силу их привычности и налаженного сопровождения.

Весьма популярный в лицензионной торговле среди малых научных организаций и физических лиц объект – программа для ЭВМ. Разработчик программы для ЭВМ без особого труда может воплотить ее в конечном продукте: мобильном приложении, интернет-сайте, специализированном электронном поисковике, электронной обучающей программе и т.п.

Возможные пути продажи объекта интеллектуальной собственности

1 Коммерциализация путем создания и последующей продажи бизнеса по производству и продаже продукта, содержащего объект интеллектуальной собственности «с нуля», то есть в ходе стартапа.

2 Продажа объекта интеллектуальной собственности путем размещения информации на сайтах продаж интеллектуальной собственности и площадках стартапов.

3 Продажа объекта интеллектуальной собственности благодаря контактам со знакомыми менеджерами организаций - потенциальных покупателей.

4 Продвижение объекта интеллектуальной собственности на инвестиционных форумах, конференциях, выставках; работа с бизнес-ангелами, сетями трансфера технологий.

5 Поиск покупателей через посредника, например, патентную фирму.

6 Продажа открытой лицензии на использование объекта интеллектуальной собственности путем размещения соответствующего предложения на сайте Роспатента.

1.3 Основные принципы коммерциализации интеллектуальной собственности

Очевидно, что для успешной рыночной судьбы инновации желательно, чтобы объем инвестиций в нее был минимальным, а объем продаж и цена, наоборот, – внушительными, то есть нужна высокая рентабельность продукта.

Также желательно, чтобы в выбранной рыночной нише существовало как можно меньше крупных и опасных конкурентов.

При коммерциализации продукта или технологии, созданных на основе объекта интеллектуальной собственности, важно понимать, что изобретение, полезная модель, программа для ЭВМ или база данных – это еще не вся инновация, а только ее часть.

- Объект интеллектуальной собственности должен придавать созданной на его основе продукции какие-либо полезные свойства, например:

- увеличивать эффективность технологии;

- уменьшать себестоимость изделия за счет снижения затрат на изготовление;

- уменьшать материалоемкость, время сборки и т.п.;

- обеспечивать товару новые свойства или функции.

Таким образом, объект интеллектуальной собственности, используемый в продукте или технологии, должен давать товару конкурентные преимущества.

Но даже если все перечисленные выше требования будут соблюдены, это еще не гарантирует успех продукта на рынке.

Продать принципиально новый продукт всегда непросто. Необходимы талант и удача менеджеров, специализирующихся на продаже именно интеллектуальной собственности. К сожалению, в России их пока что совсем немного.

Также для коммерциализации объекта интеллектуальной собственности очень важна степень его воплощения в конкретной продукции или технологии (начиная от изобретения, описанного в формуле лишь в общих чертах, включая опытные образцы, и заканчивая стадией производства).

По данным американских исследователей, только сотая часть предлагаемых идей доходит до стадии стартапа. Из удачных проектов лишь шестая часть получает финансирование, при этом удачным оказывается только каждый пятый проект, что иллюстрируется гистограммой на рис 3.



Рис.3. Гистограмма «смертности» новых идей.

При коммерциализации объектов интеллектуальной собственности необходимо учитывать особенности того или иного объекта.

• Договоры распоряжения интеллектуальной собственностью заключают, в основном, на следующие объекты:

-изобретения,

- полезные модели,
- промышленные образцы,
- товарные знаки,
- программы для ЭВМ,
- базы данных,
- топологии интегральных микросхем,
- селекционные достижения,
- ноу-хау.

В отношении всех перечисленных объектов, кроме последнего, действует обязательная или инициативная государственная регистрация с выдачей патента или свидетельства. Такая регистрация облегчает идентификацию объекта интеллектуальной собственности и подтверждает его принадлежность правообладателю.

Поэтому при планировании продажи или лицензирования объектов интеллектуальной собственности, государственная регистрация которых не является обязательной, инициативная регистрация является необходимым условием успешной сделки. Речь идет о таких объектах, как программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем.

Что же касается ноу-хау, то для однозначной идентификации ему присваивают порядковый регистрационный номер в журнале учета результатов интеллектуальной деятельности организации. В этом журнале должно быть приведено название ноу-хау, его назначение и краткое описание, а также ссылка на реквизиты конструкторской или технологической документации, в которой описана суть ноу-хау.

Кроме этого, при коммерциализации интеллектуальной собственности необходимо учитывать особенности тех или иных договоров распоряжения.

- Продажа объекта интеллектуальной собственности путем отчуждения прав на объект лишает создателя возможности получать в дальнейшем прибыль от его использования, которая может оказаться существенно больше суммы, вырученной за продажу прав.

Организации продавать право на объект интеллектуальной собственности выгодно только в том случае, если она сама не собирается производить продукцию на основе этого объекта, например, если упомянутый объект не соответствует профилю организации и она не имеет оборудования для его производства.

Научные организации или физические лица, не имеющие производственных мощностей, и, как следствие, возможности изготовить даже опытный образец, как правило, охотно продают свою интеллектуальную собственность, если находится достойный покупатель.

- Заключение лицензионного договора оставляет за правообладателем право использовать интеллектуальную собственность другими способами, например, внедрением ее в собственном производстве, заключением лицензии с другими лицензиатами и т.п.

Подавляющее большинство крупных внешнеторговых сделок с интеллектуальной собственностью заключаются на основании неисключительной на территории РФ лицензии, так как продажа российской интеллектуальной собственности за рубеж крайне нежелательна.

- Договор коммерческой концессии или франчайзинга подразумевает передачу прав сразу на несколько объектов интеллектуальной собственности, необходимым и достаточным из которых является товарный знак. Франшиза, по сути, – это право на осуществление торговой или иной деятельности под эгидой известного бренда. Популярные во всем мире торговые марки, как правило, защищаются не одним, а несколькими товарными знаками, коммерческим обозначением и различными эксклюзивными технологиями в виде изобретений, ноу-хау и т.п.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что продажу объектов интеллектуальной собственности осуществлять гораздо сложнее, чем продавать вещную собственность. В силу уникальности объектов интеллектуальной собственности их рыночный успех или неуспех трудно предсказать, еще труднее сделать достоверный экономический прогноз и рассчитать будущую прибыль от их продажи. Но с этими обстоятельствами приходится мириться, так как управление коммерциализацией инноваций является на сегодня одним из важных направлений экономики.

Итоги

В первой главе рассмотрено понятие коммерциализации объекта интеллектуальной собственности и способы ее осуществления. Показаны особенности процесса коммерциализации интеллектуальной собственности и его отличия от продажи материальных объектов. Дана краткая характеристика способов коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

Вопросы и задания

1. Что такое коммерциализация объекта интеллектуальной собственности?
2. Назовите основные способы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
3. В чем разница между результатом интеллектуальной деятельности и инновацией?
4. Перечислите способы распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности.

5. Какие коммерческие преимущества может получить продукт, содержащий объект интеллектуальной собственности?

6. Для каких объектов интеллектуальной собственности актуально заключение договоров распоряжения?

Раскройте смысл и содержание следующих понятий:

1. Инновация;

2. Коммерциализация;

3. Распоряжение интеллектуальной собственностью.

Глава 2. Распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности

2.1 Понятие распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности

Объект интеллектуальной собственности нематериален по определению, поэтому его нельзя продать за деньги, как обычную вещь. Им можно распоряжаться путем заключения договора распоряжения правами на объект интеллектуальной собственности. При этом набор основных действий с интеллектуальной собственностью мало отличается от тех, которые мы производим при сделках с вещной собственностью.

Сравним, например, распоряжение интеллектуальной собственностью и сделку с недвижимостью.

Допустим, Вам досталась по наследству квартира. Что Вы можете с ней сделать? Имеются следующие варианты:

- 1 Использование квартиры самому, например, проживая в ней;
- 2 Продажа недвижимости;
- 3 Сдача квартиры в аренду за ежемесячную плату.
- 4 Использование недвижимости в качестве залога, например, для получения кредита или ссуды.

С интеллектуальной собственностью можно осуществлять все те же операции, только они будут по-другому называться и иначе оформляться.

Автор объекта интеллектуальной собственности может поступать с ним следующим образом (см. рис.4):

- 1 Использовать интеллектуальную собственность сам;
- 2 Передать третьему лицу все свои права на интеллектуальную собственность по договору об отчуждении исключительного права;
- 3 Передать третьему лицу право использования интеллектуальной собственности по лицензионному договору;
- 4 Использовать исключительное право на интеллектуальную собственность в качестве залога.

Кроме того, существуют еще два способа распоряжения правом на интеллектуальную собственность:

- внесение исключительного права в уставной капитал организации;
- заключение договора коммерческой концессии (договора о передаче комплекса имущественных прав с обязательной передачей зарегистрированного товарного знака).



Рис.4. Действия правообладателя с объектом интеллектуальной собственности, разрешенные законом.

Как уже говорилось, в данном курсе, мы не будем подробно рассматривать недоговорное использование интеллектуальной собственности, например, ее внедрение в собственном производстве разработчика. Ниже будут изучены только механизмы заключения договоров распоряжения интеллектуальной собственностью различного вида.

Всего в РФ существует пять известных способов распоряжения правами на интеллектуальную собственность, причем только два первых из них прописаны в четвертой части Гражданского кодекса (см. ст. 1233 ГК РФ).

Основные виды договоров распоряжения исключительным правом на объект интеллектуальной собственности:

- Договор об отчуждении исключительного права;
- Лицензионный договор;
- Договор коммерческой концессии (франчайзинга);
- Договор залога;
- Внесение объекта интеллектуальной собственности в уставной капитал организации.

2.2 Договор отчуждения исключительного права

Договор об отчуждении исключительного права – это договор, по которому право на интеллектуальную собственность передается в полном объеме, иначе говоря, - отчуждается другому лицу.

Как правило, исключительное право может принадлежать нескольким лицам (соавторы, совместные правообладатели, наследники).

Исключение составляет фирменное наименование, которое может принадлежать только одной коммерческой организации.

Если право на объект интеллектуальной собственности принадлежит нескольким лицам, то это совместная собственность.

Каждый из соавторов может использовать объект автономно и защищать свои права автономно (ст.1229 ГК), но распоряжаться исключительным правом соавторы могут только совместно.

Договор об отчуждении исключительного права можно расторгнуть, тогда исключительное право переходит снова к автору.

Любой договор распоряжения правами имеет существенные условия, при отсутствии которых он недействителен.

- Существенными условиями договора отчуждения исключительного права являются предмет договора и его цена.

Предмет договора отчуждения исключительного права – исключительное право на объект интеллектуальной собственности, с указанием его наименования, а также номера патента или свидетельства.

Согласно ст. 1233 ГК, предметом договора могут быть любые результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (кроме фирменного наименования и наименования места происхождения).

При этом в предмете договора объект интеллектуальной собственности должен быть однозначно идентифицирован.

Это можно сделать только тогда, когда объект интеллектуальной собственности зарегистрирован в Роспатенте и на него выданы свидетельство или патент.

Если предметом договора является ноу-хау, то при его идентификации нужно ссылаться на внутренний документ организации, например, журнал учета ноу-хау, в котором данный объект описан и фигурирует под конкретным номером.

- Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями.

Условие цены является существенным условием только для договоров отчуждения между коммерческими организациями.

Если организации - некоммерческие, договор может быть безвозмездным.

- При этом, если условие о безвозмездности не прописано в договоре распоряжения правами на объект интеллектуальной собственности, заключенным между двумя коммерческими организациями, то такой договор является недействительным.

Договор заключается в простой письменной форме.

Момент заключения договора определяют стороны.

Особенности налогообложения договоров передачи исключительных прав (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

- Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) передача исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, топологию интегральной

микросхемы, ноу-хау, а также прав на использование указанных объектов по лицензионному договору.

- Освобождение от НДС не распространяется на товарные знаки и коммерческие обозначения.

2.3 Лицензионный договор

Лицензионный договор - это договор, по которому другой стороне передается право на использование объекта интеллектуальной собственности оговоренными способами.

В предмете лицензионного договора следует указать:

1. Наименование и вид объекта интеллектуальной собственности, с указанием патента или свидетельства;
2. Способы использования объекта интеллектуальной собственности;
3. Объём прав по использованию объекта интеллектуальной собственности.

Стороны лицензионного договора:

правообладатель – лицензиар, пользователь – лицензиат.

Существенные условия лицензионного договора – это его предмет и цена (для договоров между коммерческими организациями).

Территория и срок являются несущественными условиями (ст. 1235 ГК).

- Если срок договора не определён, то лицензионный договор считается заключённым на 5 лет.

- Для сложных объектов – на весь срок действия исключительного права.

- Если не определена территория, то ей считается вся РФ.

- Если вид лицензии не оговорён – считают, что это простая лицензия.

- Если безвозмездность договора не прописана, то договор считается возмездным.

- Если в договоре между коммерческими организациями цена не указана, то такой договор недействителен.

- В предмете лицензионного договора должны быть четко описаны способы использования объекта интеллектуальной собственности.

Способы использования объектов интеллектуальной собственности

Использование объектов авторских прав (п.2 ст. 1270 ГК):

- воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляров;
- распространение путём продажи или иного отчуждения;
- импорт экземпляров с целью распространения;
- прокат оригинала или экземпляров произведения (кроме программ для ЭВМ);
- перевод или другая переработка;

- практическая реализация архитектурного, дизайнерского и др. проекта;

- доведение произведения до всеобщего сведения.

Использованием объектов патентных прав считается, в частности (п.2 ст. 1358 ГК РФ):

-ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, продажа или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец;

- осуществление способа, в котором используется изобретение.

Свободное использование

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец следующие действия (ст.1359 ГК):

1. Применение изделия, в котором использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец, во вспомогательном оборудовании, либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) иностранных государств при условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся на территории РФ. (Большинство иностранных государств предоставляют такие же права в отношении транспортных средств РФ).

2. Проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец.

3. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах.

4. Использование изобретение, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

5 Разовое изготовление в аптеках лекарственных средств с использованием изобретения.

6. Ввоз на территорию РФ изделия, в котором использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец, если это изделие ранее было введено в гражданский оборот в РФ.

• Выделяют два основных вида лицензионного договора: исключительная лицензия и неисключительная лицензия.

Исключительная лицензия – это лицензия, которая выдается лицензиату без права выдачи лицензии другим лицам.

Лицензиар тоже не вправе использовать объект исключительного права (если это не оговорено в договоре).

Простая (она же неисключительная) лицензия - это лицензия, которая не лишает лицензиара права выдачи лицензии другим лицам.

• Можно для различных прав (изготовление, распространение и т.п.) заключать различные типы лицензионных договоров с разными лицами.

Лицензионный договор может быть заключен в простой письменной форме.

Исключение составляют так называемые договоры присоединения.

- **Договоры присоединения** - это лицензионные договоры о предоставлении права использования программ для ЭВМ и баз данных. Эти договоры прописаны на обёртке программы. Их также называют «оберточные договоры». Нажатие кнопки «Enter» на электронном устройстве приравнено к согласию с условиями договора (ст.1286 ГК).

Сублицензионный договор

Сублицензионный договор – это лицензия, которую лицензиат предоставляет другому лицензиату (ст.1238 ГК РФ).

Сублицензионный договор заключается только при согласии лицензиара.

Согласие или несогласие лицензиара на заключение лицензиатом сублицензионного договора полезно оговаривать заранее, то есть, в тексте лицензионного договора.

Заключение сублицензионного договора возможно в рамках договоров как неисключительной так и исключительной лицензий.

Принудительная лицензия

Принудительная лицензия - это разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности, который предоставляется пользователю без воли правообладателя и только судом в случаях, установленных ГК РФ (ст.1362 ГК).

Принудительная лицензия может выдаваться только для использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений.

Принудительная лицензия может быть выдана, если

- изобретение не используется в течении 4-х лет,

- полезная модель не используется в течении 3-х лет, что приводит к недостаточному предложению данного товара на рынке.

Для получения разрешения на принудительную лицензию нужно сначала предъявить иск патентообладателю и получить от него отказ.

После этого следует с копией отказа обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сославшись на недобросовестную конкуренцию. Однако, ФАС может лишь дать заключение.

Принудительная лицензия выдаётся только по решению суда, возмездно.

- На практике принудительные лицензии выдаются крайне редко, особенно в промышленности, за исключением фармацевтики.

Первую принудительную лицензию в РФ выдали в 2017г.

Открытая лицензия

Открытая лицензия - это неисключительная лицензия, предоставляемая патентообладателем любому желающему лицу.

Открытая лицензия - это один из простых и эффективных способов коммерциализации интеллектуальной собственности в РФ. Предложения о заключении открытой лицензии размещаются на сайте Роспатента и доступны всем желающим.

Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец, ст. 1368 ГК РФ.

Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о том, что он желает предоставить любому лицу право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть открытую лицензию.

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается на пятьдесят процентов.

Условия лицензии патентообладатель сообщает в Роспатент, который публикует все необходимые сведения об открытой лицензии.

Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, договор неисключительной лицензии.

По истечении двух лет патентообладатель, если он не получил предложений о заключении лицензионного договора, может отозвать свое заявление.

Аналогичным образом организуется (ст. 1366 ГК РФ) публичное предложение заключить договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Сравнение продажи патента и продажи лицензии

При продаже патента право собственности на изобретение полностью переходит к покупателю, что экономически означает акт продажи изобретения как товара.

Юридическая форма сделки – договор об отчуждении исключительных прав.

- При продаже лицензии право собственности на изобретение остается за продавцом, а покупателю предоставляется лишь право использования в определенных пределах.

Юридическая форма сделки – лицензионный договор.

Виды лицензий

1. Лицензии по объему передаваемых прав:

- исключительные;

- неисключительные или простые.

2. Лицензии по наличию правовой охраны

- патентные;
- беспатентные (лицензии на ноу-хау).

3. Сублицензии.

4. Перекрестные лицензии (обмен лицензиями между организациями).

5. Открытые лицензии.

6. Принудительные лицензии.

Специфика предмета лицензии как товара

Предмет лицензии нематериален, это продукт интеллектуального труда, отсюда его уникальность и неопределенность рыночной судьбы.

Право собственности на предмет лицензии остается за продавцом, а покупателю передается лишь право использования.

Обычный товар изначально создается для продажи, а предмет лицензии вначале, как правило, используется в продукции правообладателя и только потом может быть продан в виде лицензии.

Обычные товары продаются по рыночным ценам, а предметы лицензий продаются по расчетным ценам.

Отношения продавца и покупателя по сделке купли-продажи, как правило, заканчиваются после сделки, а по лицензионному договору они развиваются в течение всего срока его действия и могут превратиться в отношения взаимовыгодного сотрудничества.

Государственная регистрация распоряжения правом

Статья 1232 п.2. ГК РФ «Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности» говорит о том, что в случаях, если результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации подлежат государственной регистрации в соответствии с ГК РФ, то и факт распоряжения исключительным правом на эти результаты также подлежит государственной регистрации.

Формально, сам договор не подлежит государственной регистрации.

Государственной регистрации подлежат переход исключительного права иному правообладателю или возникновение права использования у нового правообладателя.

Сделки по лицензионным договорам считаются совершенными в момент государственной регистрации в Роспатенте передачи прав по договору.

Для государственной регистрации права необходимо представить в Роспатент следующие документы:

- Заявление о государственной регистрации,
- Документ об оплате пошлины.

Заявление о государственной регистрации должно содержать:

- Вид договора,
- Сведения о сторонах договора,

- Предмет договора.

Заявление может быть подписано либо обеими сторонами, либо одной из них с приложением подписанного уведомления от другой стороны.

Договор о распоряжении исключительным правом на ноу-хау

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства правообладатель передает принадлежащее ему право на секрет производства в полном объеме другой стороне (ст. 1468 ГК РФ).

По лицензионному договору лицензиар предоставляет лицензиату право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (ст. 1469 ГК РФ).

При этом лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Государственная регистрация распоряжения ноу-хау необязательна.

Так как ноу-хау не подлежит государственной регистрации, то, в соответствии со ст.1232 ГК, государственная регистрация распоряжения исключительным правом на ноу-хау необязательна.

В заключение данного параграфа хотелось бы упомянуть, что понятие «лицензионная торговля» досталось современным специалистам по управлению интеллектуальной собственностью в наследство от внешнеторговой деятельности в СССР.

В СССР патенты оформлялись только для заключения внешнеторговых сделок на производство отечественной продукции за рубежом по лицензии РФ. Всё распоряжение интеллектуальной собственностью сводилось к заключению лицензионных договоров с иностранными партнерами в пользу государства.

Заключение лицензионного договора в наши дни – это только один из пяти известных способов распоряжения интеллектуальной собственностью. Причем, по статистике Роспатента, лицензионных договоров в год заключается примерно столько же, сколько и договоров отчуждения прав. Ощутимый процент составляют также договоры франчайзинга и залога.

Лицензионный договор нельзя путать с лицензией на вид деятельности

По лицензионному договору передается право использования конкретного объекта интеллектуальной собственности, например, при производстве или рекламе продукции.

Лицензия на вид деятельности выдается без привязки к конкретным изделиям определенных наименований и не дает монополии.

Статистика заключения лицензионных договоров

Согласно статистике, в РФ только 4-5% изобретений и полезных моделей используются по лицензии. На практике эти цифры еще ниже.

Используются по лицензии 16% товарных знаков и 2% программ для ЭВМ.

Как правило, один лицензионный договор заключается сразу на несколько сходных товарных знаков.

На практике количество лицензионных договоров на использование программ для ЭВМ гораздо выше за счет договоров присоединения.

В соответствии с мировой статистикой, только 3 % объектов интеллектуальной собственности приносят доход, то есть успешно коммерциализуются.

Так что, по статистике Роспатента, коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в РФ не хуже мировой, но не следует забывать, что на практике эти цифры несколько ниже.

Пример текста лицензионного договора

Лицензионный договор неисключительной лицензии о предоставлении права на использование изобретения

Акционерное общество «Луч» (АО «Луч») в лице Генерального директора Семенова Семена Семеновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "**Лицензиар**", с одной стороны, и

Акционерное общество «Краш» (АО «Краш») в лице первого заместителя генерального директора Федорова Федора Федоровича, действующего на основании доверенности №328 от 09.01.2016, именуемое в дальнейшем "**Лицензиат**", с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**»,

заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «**Договор**» о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Лицензиар предоставляет лицензиату право на использование изобретения «Система контроля топлива», удостоверенное патентом РФ № 2583119 от 26.01.2015г., с целью производства продукции с использованием этого изобретения и ее продажи за вознаграждение на условии простой (неисключительной) лицензии.

(Другой вариант составления пункта 1.1: [...] с целью использования изобретения способами, указанными в п.3.2.3. договора).

1.2. Лицензиар сохраняет за собой право использовать указанные в п.1.1 права сам, а также передавать их третьим лицам на территории действия исключительного права.

1.3. Лицензиар передает лицензиату необходимую и достаточную для использования указанных в п.1.1 прав техническую документацию.

1.4. Лицензиат не имеет права предоставлять третьим лицам сублицензии по настоящему договору.

2. Техническая документация и техническая поддержка

(Для продуктов, простых в изготовлении, этот пункт не обязателен).

2.1. Техническая документация, указанная в приложении 2, изготавливается в двух экземплярах на русском языке и передается лицензиаром лицензиату в течение 30 календарных дней с даты подписания лицензионного договора.

2.2. Лицензиар передает лицензиату техническую документацию на основании приемно-сдаточного акта с подписями уполномоченных представителей сторон.

2.3. Лицензиар осуществляет оказание технической и другой помощи лицензиату при освоении производства продукции по лицензии на основании дополнительных договоров на оказание соответствующих услуг.

(Часто оказание услуг по технической поддержке и их конкретные виды оговаривают прямо в тексте договора).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Лицензиар.

3.1.1. Лицензиар заявляет, что является единственным обладателем исключительного права на территории действия договора (РФ).

3.1.2. Лицензиар гарантирует, что объем и качество технической документации позволят лицензиату организовать производство продукции по лицензии.

3.1.3. Если лицензиат при передаче или в течение 3 (трех) месяцев после получения им документации установит неполноту полученной им от лицензиара документации, то лицензиар обязан в течение 3 (трех) недель после поступления письменной рекламации передать недостающую документацию.

3.1.4. Лицензиар обязуется поддерживать в силе патент на изобретение и выплачивать необходимые для этого пошлины.

3.2. Лицензиат.

3.2.1. Лицензиат обязуется изготавливать продукцию по лицензии в полном соответствии с полученной технической документацией и инструкциями лицензиара в части, касающейся изобретения.

3.2.2. Лицензиат обязуется начать коммерческое производство продукции по лицензии не позднее 2 (двух) лет с даты подписания договора.

3.2.3. Лицензиат вправе использовать изобретение следующими способами:

-производство продукции по лицензии в соответствии с технической документацией и инструкциями лицензиара;

-продажа продукции по лицензии на территории действия договора.

3.2.4. Лицензиат вправе использовать изобретение на следующей территории: город Иркутск и Иркутская область.

4. Платежи

4.1. За предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, и за техническую документацию, указанную в приложении №2, лицензиат выплачивает лицензиару ежегодные отчисления (роялти) согласно приложению №1.

4.2. Ежегодные отчисления (роялти) уплачиваются лицензиару в размере 7% от установленной в приложении №1 цены продукции по лицензии.

4.3. Ежегодные отчисления (роялти) за каждый год, начиная с третьего года действия договора, уплачиваются лицензиару не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.5. После прекращения срока действия настоящего договора его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.

5. Информация и отчетность

5.1. Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства продукции по лицензии.

5.2. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции по лицензии, в организации лицензиата. Лицензиат обязуется обеспечить возможность такой проверки.

• *Это важный пункт для случая, когда лицензия оплачивается не одновременно, а посредством периодических платежей (роялти).*

Роялти – это процент от стоимости произведенной или проданной продукции по лицензии. Следовательно, нужно знать эту стоимость.

6. Срок действия договора и условия его расторжения

6.1. Настоящий договор заключен на 8 (восемь) лет и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке.

6.2. Настоящий договор может быть продлен по согласию сторон.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров между лицензиаром и лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.

8.2. Упомянутые в настоящем договоре приложения №1 и №2 составляют его неотъемлемую часть.

9. Юридические адреса и подписи сторон:

Лицензиар _____

Лицензиат _____

Приложения:

Приложение 1. Расчет цены лицензии.

Приложение 2. Перечень технической документации.

От имени Лицензиара

От имени Лицензиата

Дата _____

Дата _____

М.п.

М.п.

Выше приведен лишь один из многочисленных вариантов лицензионного договора, разумеется, возможны и другие версии.

В лицензионном договоре могут, кроме рассмотренных, содержаться и такие пункты:

- Определение терминов,
- Усовершенствования и улучшения,
- Обеспечение конфиденциальности,
- Защита передаваемых прав,
- Реклама,
- Форс-мажор и др.

2.4 Договор коммерческой концессии или франчайзинга

«Франчайзинг» происходит от французского и английского слов «франшиз» и «франчайз» - «льгота, привилегия».

• Договор коммерческой концессии или договор франчайзинга – это передача комплекса исключительных прав на использование товарного знака и других объектов интеллектуальной собственности, а также и части бизнеса за определенное вознаграждение.

Стороны договора франчайзинга:

Правообладатель - франчайзор - сторона, которая предоставляет франшизу.

Пользователь - франчайзи (франчайзиат) - сторона, получающая франшизу.

• По договору франчайзинга франчайзор передает франчайзи комплекс прав на использование товарного знака, коммерческого обозначения, ноу-хау, делового имиджа и репутации франчайзора.

Обязательной является передача права на использование бренда, то есть товарного знака и коммерческого обозначения.

Франшизы в РФ распространены, в основном, в сфере сетей общепита и розничной торговли: Макдональдс, X5-ритейл групп (Пятерочка, Перекресток) и т.п.

Нормативная база договора коммерческой концессии прописана в ГК РФ, Часть. 2 гл. 54 (ст. 1027 – 1040).

По договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, а также права на другие объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение и ноу-хау.

- Существенные условия договора франчайзинга - это предмет и цена.

В предмете договора франчайзинга обязательно должен фигурировать товарный знак.

Франшизу обычно предоставляет крупная компания, хорошо известная на рынке для мелких предпринимателей, часто из других регионов. Однако эти предприниматели остаются независимыми и самостоятельно осуществляют управление своими предприятиями, в отличие от филиалов.

- Современный франчайзинг включает не просто предоставление права использования известного товарного знака, но и:

- подготовку проекта организации во всех его аспектах, включая финансирование,

- помощь в подготовке персонала, его обучение, контроль за правильностью работы,

- помощь в работе с поставщиками и в оформлении договоров, список контрагентов,

- маркетинговые технологии, результаты исследований рынка и другое.

Основные отличия франчайзинга от лицензионного договора

Основное отличие договора франчайзинга от лицензионного договора кроется в предмете договора.

Предмет договора франчайзинга (комплекс прав) включает, помимо объекта интеллектуальной собственности, и другие нематериальные объекты франчайзера, не являющиеся интеллектуальной собственностью, такие как:

- деловая репутация и потребительская лояльность;

- коммерческий опыт и освоенная рыночная ниша;

- известность бренда и успешная рекламная политика и т.п.

Все это называется общим термином «Гудвил» (Good Will, который можно перевести как «хорошая репутация»).

Дополнительные отличия франчайзинга от лицензии

- Обязанность пользователя использовать комплекс исключительных прав в своей предпринимательской деятельности.
- Ответственность правообладателя.
- Право пользователя заключить договор коммерческой концессии на новый срок.

Сходство договора франчайзинга с лицензионным договором

Основное сходство договора франчайзинга с лицензионным договором состоит в способе оплаты.

Вознаграждение по договору коммерческой концессии

- Фиксированные разовые платежи.
- Отчисления от выручки (роялти).
- Наценки на оптовую цену товаров и др.

Финансовые вопросы и особенности налогообложения

Платежи по договору франчайзинга могут быть разовыми и периодическими.

Как правило, франчайзер получает платежи в двух формах: вступительный (паушальный) взнос, размер которого зависит от рыночной оценки бренда, и роялти (процент с оборота). Паушальный взнос обычно составляет от 150 000 до 1 500 000 руб., иногда его уплачивают в рассрочку. Сумма роялти, как правило, составляет до 10% от объема продаж, как и в лицензионном договоре.

- В соответствии с Налоговым кодексом РФ, роялти по лицензионному договору налогом не облагаются. При этом паушальный взнос не освобождается от уплаты НДС. Поэтому, с целью избежания налогообложения паушального взноса, его целесообразно включить в график периодических платежей по договору.

- Согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, не подлежит обложению НДС передача и использование по лицензионному договору исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау и селекционные достижения.

- Передача прав на использование товарного знака и коммерческого обозначения не освобождается от налога. Поэтому, чтобы освободить от НДС передачу права использования изобретений, полезных моделей и т.п., целесообразно в рамках договора франчайзинга заключать отдельные лицензионные договора.

Сферы применения франчайзинга

Какие сферы деятельности наиболее востребованы со стороны франчайзи? Прежде всего - это торговля и сфера услуг: торговые сети, супермаркеты, ресторанные сети, салоны сотовой связи, интернет - магазины и т.п.

- В России франчайзинг обычно практикуют в четырех направлениях: розничная торговля, общепит, сфера услуг, производство.

1. Розничная торговля. В этой сфере заключаются 55% всех франшиз в РФ.

В нашей стране франшизы появились не так давно, и бизнес начал расти с самой привычной для нас сферы, а именно, с торговли. Наиболее популярна торговля одеждой и пищевыми продуктами. Также стабильно покупают франшизы обуви, косметики, бижутерии, моющих средств.

2. Общепит. Объем франчайзинга в этой отрасли - 20%.

Сейчас в РФ достаточно много форматов заведений общепита можно открыть по франшизе. Это и семейное кафе, и суши-бар, и пивная, и мини-кофейня. Все зависит от того, сколько денег имеет франчайзи. Ведь в зависимости от формата заведения будет меняться паушальный взнос.

Пример. Франшизы и филиалы АО «Х5 Ретейл групп».

АО «Х5 Ретейл групп» управляет крупнейшей в РФ торговой сетью из 12 млн. магазинов, в том числе «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток».

Часть магазинов принадлежат компании, часть являются франшизами.

Инвестиции на открытие магазина «Перекресток», то есть цена паушального платежа, составляют до 40 000 000 руб.

По концессии предлагается использование таких объектов, как товарный знак и ноу-хау – технологии ведения бизнеса, маркетинга.

В «Перекрестках» АО «Х5 Ретейл групп» использует обратный франчайзинг, то есть продажу продуктов франчайзера в его же магазине с перечислением ему всей выручки и получением агентского вознаграждения.

Товарные знаки и ноу-хау предоставляются по лицензии и входят в комплекс услуг.

Пример. Франчайзинг «Макдоналдс».

«Макдоналдс» - весьма известная сеть ресторанов быстрого питания.

Это популярный, но дорогой и сложный вариант работы под франшизой.

В России для того, чтобы открыть подобный бизнес, предприниматель должен пройти курс обучения в течение 9 месяцев, а паушальный взнос составляет \$60000. В открытие ресторана придется вложить от \$250 000 до \$ 650 000. «Макдоналдс» жестко отбирает кандидатов на франшизу, но желающих ее приобрести немало.

Условия и содержание договора коммерческой концессии

Предмет договора – комплекс имущественных прав, которые передаются правообладателем. Главное условие договора франчайзинга - вознаграждение.

Вознаграждение может выплачиваться несколькими способами:

- В виде зафиксированных разовых платежей;
- В виде платежей периодических;
- В виде отчислений от выручки.

Обязанности правообладателя:

- Передавать пользователю документацию и информацию;
- Проводить инструктаж, консультации, помогать в обучении персонала;
- Произвести государственную регистрацию договора;
- Контролировать качество работ, услуг и товаров.

Обязанности пользователя:

- Использовать товарный знак и коммерческое обозначение по договору;
- Соответствовать по качеству франчайзеру на основе договора;
- Соблюдать все указания и инструкции;
- Не разглашать секретов производства и коммерческих сведений.

2.5 Договор залога

По договору залога исключительного права на объект интеллектуальной собственности (ст.1233 ГК РФ) залогодатель получает в кредит от кредитора-залогодержателя денежную сумму на определенный срок под залог принадлежащей залогодателю интеллектуальной собственности.

• Стороны договора залога объекта интеллектуальной собственности:

- Залогодатель (правообладатель-должник),
- Залогодержатель (например, банк-кредитор).

Предметом залога интеллектуальной собственности могут быть (в соответствии с п.1. ст. 358.18):

- Права на объекты авторского права (за некоторым исключением);
- Права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы;
- Права на товарные знаки и знаки обслуживания;
- Права на топологии интегральных микросхем;
- Права на ноу-хау.

Предметом залога интеллектуальной собственности не могут быть:

- Исключительное право на фирменное наименование;
- Исключительное право на наименование места происхождения товара;

- Исключительное право на коммерческое обозначение и коллективные товарные знаки;
 - Права на секретные изобретения.
- В соответствии с ГК РФ на эти права нет права распоряжения.

Нормативные акты, касающиеся договора залога

1. ГК РФ, ч.2 (ст. 334 – 358.18).
2. ГК РФ, ч.4 (ст.1369; 1490; пп.2; 3 и 6 ст.1232 и п. 5 ст. 1233).
3. Закон РФ от 29.05.1992г. № 2872-1 «О залоге».
4. Постановление пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ №5/29.

Предоставляют интеллектуальную собственность в качестве залога под обеспечение кредита или других обязательств чаще всего коммерческие или государственные организации.

• Существенные условия договора о залоге интеллектуальной собственности:

- Предмет договора;
- Оценка закладываемой интеллектуальной собственности;
- Существо, размер и срок исполнения основного обязательства (например, кредита, займа);
- Объем закладываемых прав (в полном объеме или в определенных договором пределах);
- Местонахождение правоустанавливающих документов на закладываемые объекты интеллектуальной собственности.

Договором залога может быть предусмотрено, что документы, подтверждающие права, остаются у залогодателя, передаются во владение залогодержателю или передаются в депозитарий нотариальной конторы или банка.

Обязанности залогодателя (должника):

- обеспечивать действительность заложенной интеллектуальной собственности;
- не совершать действий, влекущих прекращение действия заложенной интеллектуальной собственности или уменьшения ее стоимости;
- принимать меры, необходимые для защиты заложенной интеллектуальной собственности от посягательств третьих лиц;
- сообщать залогодержателю сведения об изменениях, происшедших с заложенной интеллектуальной собственностью, о нарушениях прав и притязаниях третьих лиц.

Права залогодателя (должника):

- Отчуждать или передавать по лицензионному договору или в безвозмездное пользование предмет залога другому лицу либо иным

образом распоряжаться им без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

- Отчуждение исключительного права на интеллектуальную собственность не прекращает залога.

Исключительное право приобретателя будет обременено залогом, так как он выступает правопреемником прежнего залогодателя. В этом случае по закону право залога распространяется на полученные залогодателем в результате использования заложенного имущества продукцию и доходы, например, лицензионные платежи (п.1 ст. 340 ГК РФ).

Включение в договор залога условия недействительности сделки по передаче исключительного права третьему лицу без согласия залогодержателя позволяет снизить риск злоупотреблений залогодателя.

Права и гарантии залогодержателя (кредитора):

- Право обратиться с иском о взыскании на заложенную интеллектуальную собственность в случае невыполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

- Право требовать в суде перевода на себя заложенной интеллектуальной собственности в случае, если залогодержатель не исполнил свои обязанности по договору залога, например, обязанность по поддержанию в силе охранного документа на интеллектуальную собственность.

- Право вступать в судебное дело, в котором рассматривается иск о заложенной интеллектуальной собственности.

Дополнительные гарантии, предоставляемые залогодержателю:

- Страхование заложенных прав;
- Замена предмета залога другим равноценным имущественным правом;
- Залог будущих прав залогодателя;
- Уступка прав (требований) другому потенциальному кредитору.

2.6 Внесение прав на интеллектуальную собственность в уставный капитал

В процессе создания акционерного общества (особенно при слиянии организаций) вкладом в его имущество, наряду с деньгами и ценными бумагами, могут быть исключительные права, имеющие денежную оценку.

Цели внесения интеллектуальной собственности в уставной капитал

Уставной капитал - это имущественная основа деятельности организации.

Внесение интеллектуальной собственности в уставной капитал увеличивает стоимость организации.

При слиянии нескольких организаций в корпорацию акции распределяются между ними в соответствии с долей внесенного уставного капитала.

При этом стоимость интеллектуальной собственности приравнивается к стоимости материальных активов.

• При внесении интеллектуальной собственности в уставной капитал важно учитывать следующие правила:

- Во-первых, в уставной капитал вносится не сама интеллектуальная собственность, а только исключительные права на нее.

- Во-вторых, внесение в уставной капитал исключительных прав допускается, когда уставной капитал на сумму более 20 000 рублей оплачен денежными средствами. Внести в уставной капитал только лишь права на интеллектуальную собственность нельзя.

Нормативный документ, регулирующий внесение интеллектуальной собственности в уставной капитал, - ГК РФ, Часть 2 ст. 66.

После того, как акционерное общество создано и уставной капитал сформирован, объекты интеллектуальной собственности, поставленные на учет, не влияют на стоимость уставного капитала, но эти объекты влияют на стоимость нематериальных активов.

Для внесения интеллектуальной собственности в уставной капитал проводятся следующие мероприятия:

1. Экспертиза правоустанавливающих документов, то есть патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, договоров об отчуждении прав и т.п.

2. Принятие единогласного решения общего собрания акционеров о внесении интеллектуальной собственности в уставной капитал с последующим оформлением учредительных документов.

3. Денежная оценка интеллектуальной собственности лицензированным оценщиком для определения суммы стоимости исключительных прав в денежном выражении, которая и будет отражена в бухгалтерском учете как увеличение уставного капитала.

4. Полезно оформить внесение исключительных прав в уставной капитал актом приема-передачи, подтверждающим переход исключительного права к обществу.

5. В завершение необходимо произвести соответствующие изменения в уставе, опубликовать сообщение в Едином федеральном реестре и Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также произвести регистрацию отчуждения исключительного права в Роспатенте, если такая регистрация обязательна по закону.

6. После внесения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в уставной капитал необходимо поставить эти права на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов.

2.7 Передача прав на интеллектуальную собственность по контракту на НИОКР

Контракты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИР, ОКР, НИОКР), в ходе которых создаются результаты интеллектуальной деятельности и объекты интеллектуальной собственности, не относятся к способам распоряжения интеллектуальной собственностью, но они имеют к ним прямое отношение в силу следующих причин.

1. С 2012г. в контрактах на выполнение работ по разработке нового изделия или технологии (НИР, ОКР, НИОКР) обязательно предусмотрен пункт договора, касающийся принадлежности прав на результат интеллектуальной деятельности, который будет создан (раньше это был пункт №.7, теперь – любой).

В п.7 контракта на НИОКР оговариваются условия принадлежности результата интеллектуальной деятельности, который будет создан в процессе НИОКР.

Возможные варианты принадлежности прав на результат интеллектуальной деятельности, созданный по контракту или государственному оборонному заказу (ГОЗ), следующие.

Права могут принадлежать отдельно либо совместно исполнителю, заказчику или Российской Федерации.

Оговариваются условия использования предшествующей интеллектуальной собственности, принадлежащей исполнителю, но использованной в новом продукте.

При выполнении ГОЗ распространено принудительное патентование, то есть не возможность, а обязательство создать определенные объекты интеллектуальной собственности.

2. В последние годы способ оплаты по контракту на НИОКР близок к лицензионным выплатам: паушальный платеж, компенсирующий затраты на разработку, и роялти в виде процентов с каждой проданной единицы продукции.

3. Создание интеллектуальной собственности в ходе выполнения работ по контракту на разработку - очень распространенное в РФ явление. Так работают более 50% научно-производственных организаций.

В то же время доля классических лицензионных договоров среди всех сделок с интеллектуальной собственностью в РФ составляет менее 5%.

Итоги

Во второй главе рассмотрен процесс распоряжения объектами интеллектуальной собственности посредством заключения

соответствующих договоров, а именно, договора отчуждения исключительного права на объект интеллектуальной собственности, лицензионного договора, договора коммерческой концессии или франчайзинга, договора залога интеллектуальной собственности и внесения интеллектуальной собственности в уставной капитал коммерческой организации. Показаны особенности заключения перечисленных договоров и их существенные условия, приведен пример текста договора с необходимыми комментариями и разъяснениями.

Вопросы и задания

1. Дайте определение договора об отчуждении исключительного права.
2. Дайте определение лицензионного договора.
3. Что является предметом лицензии?
4. Каковы существенные условия договора распоряжения правом?
5. Что такое сублицензионный договор?
6. Сущность принудительной лицензии.
7. Что такое открытая лицензия?
8. Подлежат ли лицензионные договора обязательной регистрации?

Раскройте смысл и содержание следующих тем

1. Договор коммерческой концессии и его особенности.
2. Договор об отчуждении исключительного права и его особенности.
3. Лицензионный договор и его особенности.
4. Виды лицензионных договоров.

Раздел II. Расчет стоимости интеллектуальной собственности

Глава 3. Расчет стоимости лицензии

3.1 Понятие цены лицензии

В международной практике цена лицензии – это сумма, которую должен выплатить лицензиат в пользу лицензиара. Она может быть обусловлена самыми различными факторами.

В РФ цена лицензии, как правило, привязана к прибыли лицензиата.

Цена лицензии является долей лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата, получаемой от использования предмета лицензии в производстве лицензиата.

$$Ц_{л} = П \cdot Д ,$$

где $Ц_{л}$ - цена лицензии,

$П$ - прибыль лицензиата от лицензионного производства,

$Д$ - процентная ставка доли лицензиара.

Величина процентной ставки доли лицензиара $Д$ (или r) обычно находится в пределах (0,1 - 35)%.

- Существует три основных способа расчета цены лицензии: паушальный платеж, роялти и комбинированный платеж.

Основные виды лицензионных платежей

1. Паушальный платеж представляет собой определенную сумму, четко зафиксированную в тексте лицензионного договора, выплачиваемую в один или несколько приемов на ранней стадии действия договора. Размер цены лицензии в этом случае прогнозируется, исходя из предполагаемых доходов лицензиата от использования объекта интеллектуальной собственности.

- Цена лицензии $Ц_{л}$ в этом случае равна дополнительной прибыли $П_{д}$ лицензиата, умноженной на величину доли лицензиара:

$$Ц_{л} = П_{д} \cdot Д.$$

Как правило, в этом случае $Д = (10 - 35)\%$, в среднем - **25%**.

2. Роялти представляют собой периодические (ежегодные, либо ежемесячные) выплаты в виде оговоренного процента от прибыли лицензиата или от другой выбранной базы, например, от объема производства по лицензии.

- Цена лицензии $Ц_{л}$ - это прибыль $П$ лицензиата, умноженная на величину процентной ставки роялти r :

$$Ц_{л} = П \cdot r .$$

Поскольку речь в этом случае идет не о дополнительной, а о полной прибыли, то величина процентной ставки r значительно меньше, чем величина $Д$ в первом способе

$$r = (0,1 - 10)\% .$$

- По своей сути символы D и r одинаковы – оба они обозначают величину процентной ставки доли лицензиара в прибыли лицензиата.

При этом, в случае паушального платежа, как правило, используют символ D , а символ r используют при оплате роялти.

3. Комбинированный платеж представляет собой комбинацию из аванса и периодических роялти, выплачиваемых в течении всего срока действия лицензионного договора.

- Цена лицензии C_L представляет собой сумму предоплаты $ПП$ и прибыли $П$ лицензиата, умноженной на величину процентной ставки роялти r ,

$$C_L = ПП + П \cdot r .$$

Далее формула усложняется расчетом дополнительной прибыли по годам.

Чтобы нивелировать денежные потоки разных лет, в ход идет дисконтирование.

С этой целью используются различные коэффициенты значимости продукта.

При этом расчеты будущей прибыли от нового продукта могут быть очень ненадежными. Расчеты по разным формулам могут отличаться между собой в 10-20 раз!

Нередко действует правило: чем проще формула, тем точнее цена, поскольку в этом случае труднее спрятаться за сложные вычисления и большое количество цифр.

- Проблема расчета цены лицензии распадается на две части: расчет прибыли лицензиата и расчет ставки (доли) лицензиара, см. рис.5.



Рис.5. Две основные величины, определяемые при расчете цены лицензии.

Рассчитать прибыль лицензиата можно по формулам

$$П = V \cdot (C_{ед} - C),$$

где

V – объем выпускаемой лицензиатом продукции,

$C_{ед}$ - цена единицы продукции,
 C - себестоимость продукции,
или

$$\Pi = V \cdot C_{ед} - H,$$

где

H - накладные расходы.

• Доля прибыли лицензиата, которую может потребовать лицензиар, составляет

$$\begin{aligned} D &= (10 - 35)\% && \text{при паушальном платеже,} \\ r &= (0,1 - 10)\% && \text{при оплате посредством роялти.} \end{aligned}$$

3.2 Оплата лицензии с помощью паушального платежа

Паушальный платеж – это выплата всей расчетной (гипотетической) суммы лицензии за период действия лицензионного договора.

Как правило, при паушальном платеже сумма выплаты рассчитывается для периода не более 3 – 5 лет. При необходимости договор можно продлить, а сумму пересчитать.

Паушальный платеж может производиться как разово (если сумма незначительна), так и поэтапно. В последнем случае цена лицензии равна

$$Ц_{л} = \Pi \cdot D,$$

где $Ц_{л}$ = прибыль лицензиата, умноженная на величину доли лицензиара.

Паушальный платеж на практике осуществляется в рассрочку, например, 10% - при подписании лицензионного договора, 60% - после передачи технической документации, 30% - после запуска производства и начала выпуска продукции.

Расчет прогнозируемой прибыли на несколько лет вперед – дело ненадежное.

Годовую прибыль организации можно рассчитать по вышеуказанной формуле

$$\Pi = V \cdot (C_{ед} - C).$$

Прогноз работает, когда производство осуществляется четко по плану, например, лицензионное производство самолетов за рубежом.

По теории (руководство Минфина, 1997г.) $D = (10 - 35)\%$. Обычно $D = 25\%$.

В идеале

$$Ц_{л} = \Delta \Pi \cdot D,$$

где $\Pi_{л}$ – доля $\Delta\Pi$ в дополнительной прибыли лицензиата, получаемой от использования данного объекта интеллектуальной собственности.

Для определения дополнительной прибыли лицензиата $\Delta\Pi$ нужно рассчитывать не всю прибыль лицензиата от производства продукции по лицензии, а вычитать из нее прибыль от аналогичного продукта, но без внедрения в него объекта интеллектуальной собственности.

В реальной жизни дополнительную прибыль от использования интеллектуальной собственности удается рассчитать лишь в редких случаях. Чаще всего она неочевидна и может вообще не выражаться в денежном эквиваленте. На практике используют формулу

$$\Pi_{л} = \Pi \cdot Д,$$

где Π - годовая прибыль лицензиата от выпуска и продажи изделия или использования технологии, в которых внедрен объект интеллектуальной собственности, а $Д$ – уменьшенная доля лицензиара.

$$Д = (1 - 10) \% = 0,01 - 0,1.$$

- Последнюю формулу используют при расчетах стоимости использования товарных знаков по лицензионному договору или договору франчайзинга.

Для дочерней организации минимальная доля за год составляет $Д \approx 0,01$.

Для франчайзи максимальная доля составляет $Д \approx 1$, или 100% за весь срок франшизы, то есть стоимость франшизы может приравняться к стоимости использования бренда франчайзера.

3.3 Оплата лицензии посредством роялти

Роялти R представляют собой ежегодные (ежемесячные) выплаты в виде оговоренного процента или фиксированной суммы (руб., \$), отсчитываемых от выбранной базы.

Цена лицензии в этом случае не рассчитывается вначале, она неизвестна до окончания договора.

- Не следует путать величины r и R :

r - ставка роялти, то есть процент или доля лицензиара,

R - величина выплаты роялти в денежном выражении за определенный период.

Базой роялти, то есть величиной, от которой берется r , могут быть:

- сумма продаж (прибыль) лицензиата,

- объем производства - количество единиц выпущенной продукции,

- цена единицы продукции и т.п.

Роялти R – представляют собой ежегодные (ежемесячные) выплаты

$$\Pi_{л} = \Sigma Rr.$$

Цена лицензии при оплате посредством роялти рассчитывается как сумма годовых выплат за каждый год действия лицензионного договора.

Формула $\mathbf{Ц}_л = \mathbf{П} \cdot \mathbf{r}$ принимает вид $\mathbf{Ц}_л = \sum \mathbf{П}_t \cdot \mathbf{r}$, или

$$\mathbf{Ц}_л = \sum_{t=1}^T \mathbf{П}_t \cdot \mathbf{r}$$

где $\mathbf{Ц}_л$ – сумма показателей прибыли $\mathbf{П}_t$ по каждому году t ,
причем

$$1 \leq t \leq T,$$

T - срок действия лицензионного договора.

Обоснование ставки рояли

• Ставка рояли определяется из таблиц и по взаимной договоренности. В РФ существуют таблицы ставок r по отраслям, но они, к сожалению, устарели.

• Ставка рояли r по отраслям составляет (0,1 – 10)%.

Нередко расчеты ставки r сводятся к ее словесному обоснованию.

Сложные расчеты приводят для убедительности и объема отчета.

Ставка рояли - величина субъективная.

• На ставку рояли r (как и на % доли лицензиара D) влияют:

- Конкретная отрасль экономики, в которой происходит сделка,
- Спрос на покупку лицензии,
- Емкость рынка продукции по лицензии,
- Размер планируемой прибыли (чем больше $\mathbf{П}$, тем ниже r),
- Планируемый объем продаж (чем больше \mathbf{V} , тем ниже r),
- Состоятельность лицензиата (для разных лицензиатов r могут различаться),
 - Объем передаваемых прав и объем правовой охраны предмета лицензии,
 - Степень промышленного освоения предмета лицензии,
 - Возможность лицензиара в рамках лицензионного договора поставить оборудование, материалы, оказать техническую помощь.

Расчет цены лицензии при оплате рояли

$$\mathbf{Ц}_л = \sum_{t=1}^T \mathbf{П}_t \cdot \mathbf{r}$$

$$\mathbf{Ц}_л = \sum_{t=1}^T \mathbf{V}_t \cdot \mathbf{C}_t \cdot \mathbf{r}$$

где

$\mathbf{Ц}_л$ - цена лицензии,

T - срок лицензионного договора,

t - год действия лицензионного договора, $1 \leq t \leq T$,

$\mathbf{П}_t$ - прибыль лицензиата по каждому году t ,

\mathbf{V}_t - объем выпуска продукции лицензиата в t году,

C_t - цена продукции, выпускаемой по лицензии в t году,
 r - ставка роялти.

• Чтобы нивелировать денежные потоки разных лет, добавляют коэффициент дисконтирования K_d .

Также используются различные коэффициенты значимости продукта и др.

Результаты расчетов цены лицензии при выборе различных значений тех или иных коэффициентов значимости могут отличаться в десятки раз.

Справедливая ставка роялти

В начале переговоров по продаже лицензии стороны устанавливают диапазон приемлемых значений роялти, а затем - его окончательный размер.

Диапазон значений роялти ограничивается предельными значениями:

$$r_{\min} < r_c < r_{\max},$$

где

r_{\min} – минимально допустимая ставка роялти для лицензиара,

r_{\max} – максимально допустимая ставка роялти для лицензиата,

r_c – «справедливая» ставка роялти.

Справедливая ставка роялти r_c – это ставка, приемлемая для обеих сторон.

Минимально допустимая ставка роялти r_{\min} - это ставка, при которой лицензиар только покрывает свои расходы, но не получит никакой прибыли.

Максимально допустимая ставка роялти r_{\max} - это ставка роялти, при которой вся дополнительная прибыль в производстве по лицензии поступает лицензиару.

Значение «справедливой» ставки роялти r_c должно лежать примерно в середине диапазона между r_{\min} и r_{\max} .

Дисконтирование

В разные годы стоимость денежных потоков различна, так как отличаются ставка рефинансирования, курсы валют и т.п.

Необходимо привести денежные потоки «к общему знаменателю». Чтобы нивелировать денежные потоки разных лет, используют коэффициент дисконтирования K_{dt}

• Коэффициент дисконтирования K_{dt} в t -м году действия лицензионного договора вычисляют по формуле:

$$K_{dt} = 1/(1 + d)^t,$$

где

d - ставка дисконтирования,

t - соответствующий год действия лицензионного договора.

Формула для расчета цены лицензии с учетом дисконтирования

$$Ц_{л} = \sum_{t=1}^T V_t \cdot C_t \cdot r \cdot K_{dt}$$

где

K_{dt} – коэффициент дисконтирования по каждому году **t** договора.

Это - самая распространенная формула для расчета цены лицензии.

• В разных литературных источниках нередко используются различные буквенные обозначения основных параметров (**Ц_л** = **С_л**; **С_t** = **Z**; **П_r**=**S** и др.)

Расчет ставки дисконтирования

Расчет ставки дисконтирования **d** осуществляется на основе постановления Правительства РФ №1470, 1997 по формуле

$$d = d_i + P/100,$$

где

d_i – безрисковая ставка дисконта,

P – поправка на риск.

Иначе говоря, ставку дисконтирования увеличивают, если существует риск недополучения расчетной прибыли в рассчитанные сроки.

Безрисковая ставка дисконта d_i определяется по формуле

$$d_i = (r - i) / (100 + i),$$

где

r – ставка рефинансирования Центробанка на дату расчета, **i** - объявленный Правительством РФ на текущий год темп инфляции.

Эти данные можно найти на сайте Центробанка.

Поправка на риск P проекта при коммерциализации инновации определяется по данным таблицы из постановления Правительства РФ №1470.

Величина риска	Пример цели проекта	Поправка на риск, %
Низкий	Вложения при интенсификации производства на базе освоенной техники.	3 – 5

Средний	Увеличение объема продаж существующей продукции.	8 – 10
Высокий	Производство и продвижение на рынок нового продукта	13 – 15
Очень высокий	Вложения в исследования и инновации.	18 – 20

Цели проекта в вышеприведенной таблице даны выборочно и для примера.

Стороны договора сами выбирают величину поправки на риск в зависимости от обстоятельств. При этом всегда необходимо ее обоснование.

Цена лицензии должна быть тем меньше, чем выше риск проекта.

Величина **R** лежит в диапазоне от 1% до 50% (для венчурных проектов).

Уже одно это обстоятельство сводит на нет точность расчета ставки дисконтирования **d**.

- Как правило, коэффициент дисконтирования K_{dt} представляет собой величину, лишь незначительно меньшую единицы. Расчеты K_{dt} ненадежны и трудоемки. Поэтому в некоторых случаях им можно вообще пренебречь.

- На практике дисконтирование часто зависит от планируемого объема производства продукции по лицензии в **t**-м году: чем больше планируемая выручка лицензиата, тем меньше коэффициент дисконтирования.

Стандартные ставки роялти по основным товарным отраслям (по данным Минфина РФ на 1997г.)

Отрасли промышленности	Ставка роялти
Электронная промышленность	(4-10) %
Электротехника	(1-5) %
Фармацевтика	(2-7) %
Самолетостроение	(6-10) %
Автомобильная промышленность	(1-3) %
Производство товаров широкого потребления с длительным сроком использования	(4-5) %

Производство товаров широкого потребления с коротким сроком использования	(0,2 -1,5) %
---------------------------------------------------------------------------	--------------

Особенности расчета стоимости лицензии

Цена лицензии в трактовке Минфина РФ – это доля лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата, получаемой от использования предмета лицензии в производстве лицензиата.

Дополнительная прибыль или выгода лицензиата от использования интеллектуальной собственности может выражаться в следующем:

1. Увеличение продажной цены продукта.
2. Снижение себестоимости за счет технологии производства.
3. Снижение трудоемкости и занятости персонала.
4. Снижение энергозатрат, экономия на материалах, логистике и т.п.
5. Увеличение числа клиентов и спроса на продукцию.
6. Привлечение новых заказчиков и заключение новых контрактов.
7. Улучшение нематериальных характеристик: экологичности, эстетичности, эргономичности и т.п.

• Улучшение большинства этих параметров очень трудно выразить в денежной сумме.

Соответственно, и дополнительную прибыль лицензиата от использования интеллектуальной собственности по лицензии посчитать в зависимости от конкретной ситуации:

- а) непросто, б) сложно, в) нереально.

В результате, подход к определению цены лицензии трансформируется в широких пределах и в соответствии со следующими формулами.

Цена лицензии – это $Цл = \Delta П \cdot r$

«Доля лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата, получаемой от использования предмета лицензии в производстве лицензиата».

Цена лицензии – это $Цл = П \cdot r$

«Доля лицензиара в прибыли лицензиата».

Цена лицензии – это $Цл = S \cdot r$,

где **S** – общегодовая выручка организации,

«Доля лицензиара в выручке лицензиата».

По последней формуле рассчитывается, например, цена лицензии на использование товарных знаков, в частности, по договору коммерческой концессии, поскольку реальную прибыль от использования товарного знака высчитать не представляется возможным.

Пример. Расчет цены лицензии $\Pi_{л}$ за использование товарного знака «КРУГ» организациями, входящими в концерн «КРУГ».

$$\Pi_{л} = S \cdot r,$$

где

S - общая годовая выручка организации, входящей в состав концерна,

r – ставка роялти.

Ставка r при этом, как правило, составляет (1-2)%, или 0,01 – 0,02.

То есть, малая величина ставки роялти компенсирует высокую стоимость общей годовой выручки организации.

• В различных литературных источниках нередко используются разные буквенные обозначения параметров формул для расчета цены лицензии, например,

$$\Pi_{л} = C_{л}; C_{т} = Z; \Pi_{г} = S, t = i, r = c_{р} \text{ и др.}$$

Сравним формулы цены лицензии в разном буквенном обозначении.

Формулы, приведенные в пособии	Альтернативное написание формул
$\Pi_{л} = \sum_{t=1}^T V_t \cdot C_t \cdot r \cdot K_d$	$C_{л} = \sum_{i=1}^T V_i \cdot Z_i \cdot R_i \cdot k$
$R = \Pi_{г} \cdot r$	$R = S \cdot c_{р} / 100\%$

3.4 Оплата лицензии комбинированным платежом

Комбинированный способ оплаты заключается в оплате лицензии посредством роялти, но с обязательной предоплатой в виде единовременного платежа, производимого в самом начале действия договора.

• Цена лицензии при комбинированной оплате рассчитывается по формуле

$$\Pi_{л} = \Pi\Pi + \Sigma \Pi_{г} \cdot r,$$

где

$\Pi\Pi$ - предоплата,

$\Pi_{г}$ - прибыль или дополнительная прибыль лицензиата,

r - ставка роялти.

Существуют различные варианты расчета первоначального платежа:

1. Оплата расходов лицензиара на заключение и оформление договора.

2. Оплата (5-25) % от расчетной полной цены лицензии.

3. Оплата расходов лицензиара на разработку и создание продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности.

Итоги

В третьей главе рассмотрены основные методы расчета цены лицензионного договора. Описаны особенности, достоинства и недостатки таких способов оплаты лицензии как паушальный платеж, роялти и комбинированный платеж. Приведены основные формулы для расчета цены лицензии и даны комментарии по способам их оптимального использования.

Вопросы и задания

1. От каких факторов зависит цена лицензии?
2. Какова на практике доля лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата?
3. Перечислите три способа оплаты лицензионного вознаграждения.
4. Какие показатели, как правило, используются в качестве базы роялти?
5. Понятие «справедливой» ставки роялти.
6. Что такое «дисконтирование цены лицензии»?
7. С чем связана величина дисконтирования в теории и на практике?

Раскройте смысл и содержание следующих тем

1. Понятие цены лицензии.
2. Способ оплаты лицензии паушальным платежом.
3. Способ оплаты лицензии при помощи роялти.
4. Способ оплаты лицензии комбинированным платежом.

Глава 4. Оценка рыночной стоимости интеллектуальной собственности

4.1 Понятие рыночной стоимости интеллектуальной собственности

В предыдущей главе мы рассмотрели способы расчета цены, которую вправе получить правообладатель при предоставлении лицензии.

Однако лицензирование – далеко не единственный способ распоряжения правами на объект интеллектуальной собственности.

Для заключения договоров отчуждения исключительного права на объект интеллектуальной собственности и во многих других случаях рассчитывают еще и его рыночную стоимость.

Сравним определения цены лицензии и рыночной стоимости интеллектуальной собственности.

- Цена лицензии – это доля лицензиара в прибыли лицензиата (трактовка Минфина РФ).

- Рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности – это сумма, в которую можно оценить объект интеллектуальной собственности так, чтобы его за эту цену его могли реально купить.

- Стоимость объекта интеллектуальной собственности $С_{оис}$ рассчитывается тремя методами: затратным, сравнительным и доходным.

$$С_{оис} = \Delta (С_{затратная} + С_{сравнительная} + С_{доходная}),$$

где Δ – средневзвешенное значение $С_z$, $С_c$ и $С_d$.

- Официальную оценку рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности могут проводить только сертифицированные и лицензированные независимые оценщики и оценочные агентства.

Особенности стоимости объекта интеллектуальной собственности

- Прибыль или доход лицензиата не являются определяющими в $С_{оис}$,

- Цена лицензии может существенно отличаться от стоимости $С_{оис}$,

- Цена лицензии может соответствовать рыночной стоимости $С_{оис}$,

- Расчет и величина стоимости $С_{оис}$ зависят от целей оценки.

Для грамотной оценки необходимо подробное описание объекта оценки.

Чем больше информации об объекте интеллектуальной собственности, тем точнее будет отчет об оценке.

Сбор информации об оцениваемом объекте интеллектуальной собственности осуществляет, как правило, заказчик оценки – обладатель объекта.

Сбор информации об изобретении, полезной модели и ноу-хау включает:

- Характеристику объекта интеллектуальной собственности, его технического уровня и правового статуса;
- Материальные затраты на создание и испытания опытного образца,
- Затраты на получение правовой охраны;
- Данные об условиях создания объекта интеллектуальной собственности (разработка в рамках контракта, ГОЗ, за счет собственных средств и т.п.);
- Данные об использовании объекта интеллектуальной собственности в конкретном продукте или технологии;
- Выявление экономических параметров для расчета стоимости объекта интеллектуальной собственности, в том числе:
 - объем продаж и цена продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности;
 - дополнительная прибыль от использования объекта интеллектуальной собственности в продукте / технологии;
 - экономический эффект от использования объекта интеллектуальной собственности и т.п.
- Учет доли объекта интеллектуальной собственности в изделии, выпускаемом на его основе (расчет коэффициента использования);
- Анализ перспектив рынка для продуктов, в которых использован объект интеллектуальной собственности,
- Влияние отраслевого фактора (в разных отраслях промышленности из-за разного коэффициента рентабельности, роялти и цены на лицензии также различны) и др.

Основные сведения, необходимые для оценки программы для ЭВМ

- Основные характеристики программы для ЭВМ:
- Объем программы (количество листов),
- Уровень языка программирования,
- Использование интегрированных сред, галс - технологий и т.п.
- Данные об использовании программы для ЭВМ в конкретных продукте или технологии,
- Условия создания программы для ЭВМ (разработка по контракту, заказу, государственному оборонному заказу, за счет собственных средств и т.п.),

-Учет важности программы для ЭВМ при функционировании изделия или технологии,

-Учет наличия или отсутствия аналогичных по техническому результату, то есть конкурентных программ в данной сфере.

Основные сведения, необходимые для оценки товарного знака

- Продолжительность использования товарного знака, то есть год получения свидетельства;

- Известность товарного знака;

- Интенсивность использования товарного знака, то есть сколько изделий или рекламных материалов промаркировано данным товарным знаком;

- Способ использования товарного знака, а именно:

▪ маркировка выпускаемой продукции;

▪ реклама и маркетинг;

▪ маркировка бланков, писем, визиток и др., участие товарного знака в фирменном стиле.

-Данные о годовой выручке организации и ее динамике.

Способы оценки рыночной стоимости интеллектуальной собственности

В РФ используют, в основном, три метода оценки стоимости ИС:

- Затратный;

- Сравнительный;

- Доходный.

• Чтобы получить достоверную сумму оценки объекта интеллектуальной собственности, желательно использовать все три подхода к оценке и сравнивать их, чтобы затем вывести итоговую цифру.

Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности носит комплексный характер:

$$C_{\text{оис}} = \Delta (C_{\text{затратная}} + C_{\text{сравнительная}} + C_{\text{доходная}}).$$

• При расчете используют средневзвешенное значение C .

Пример. $C_{\text{затратная}} = 300$ т.р., $C_{\text{сравнительная}} = 20$ т.р., $C_{\text{доходная}} = 25$ т.р.

$C_{\text{оис}} = (20 + 25) / 2$, то есть значение 300 т.р. лучше отбросить.

Обычно $C_{\text{оис}}$ не равняется среднему арифметическому значению стоимостей, рассчитанных тремя различными способами

$$C_{\text{оис}} \neq (C_{\text{затрат.}} + C_{\text{сравнит.}} + C_{\text{доход.}}) / 3.$$

4.2 Затратный подход

Основа метода - оценка затрат на создание идентичного объекта двумя способами:

- Восстановление (создание идентичного объекта),
- Замещение (создание аналогичного объекта).

Оценка затрат на создание идентичного объекта

$COIS = C_{\text{образцов}} + C_{\text{испытаний}} + C_{\text{накладных расходов}} + C_{\text{зарплаты}} + C_{\text{патентования}}$

• На практике стоимость объекта интеллектуальной собственности, рассчитанная затратным методом, включает в себя только документально подтвержденные расходы то есть стоимость нематериальных активов.

• Балансовая стоимость нематериальных активов часто не соответствует величине реальных затрат на их создание, а включает только патентные пошлины:

Балансовая $COIS = C_{\text{патентования}}$

Для обоснования стоимости нематериальных активов при постановке прав на объект интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет все расходы на создание этого объекта нужно заранее накапливать на счете 08.05, как правило, в течении нескольких лет без списания и только потом переводить на счет 04 (нематериальные активы).

Чтобы бухгалтерия организации пошла на такой риск, нужна уверенность, что создаваемый результат интеллектуальной деятельности будет запатентован.

• Переоценка стоимости нематериальных активов проводится редко, так как один раз проведя такую переоценку, придется проводить переоценку каждый год (в соответствии с правилами бухгалтерского учета ПБУ-2007).

Пример. Расчет стоимости создания ноу-хау.

Статьи расходов	Суммы расходов
Фонд оплаты труда (ФОТ)	2,0 млн. руб.
Материалы	0,6 млн. руб.
Специальное оборудование	0,2 млн. руб.
Прочие расходы	0,1 млн. руб.
Отчисления на соц. нужды, 30% от ФОТ	0,7 млн. руб.
Накладные расходы, 50% от ФОТ	1,0 млн. руб.
Итого:	4, 6 млн. руб.
Коэффициент внутренней прибыли	10%

$C_{затрат.} = 4,6 + \text{коэффициент внутренней прибыли (10\%)}.$

$C_{затрат.} = 4,6 + 0,46 = 5,06 \text{ млн. руб.}$

Все цены нужно пересчитать на дату оценки с учетом коэффициента инфляции.

4.3 Сравнительный подход

В сравнительном подходе учитывают тот доход, который получают конкуренты от использования аналогов.

Его можно использовать, только в том случае, когда имеется достоверная информация о стоимости объектов - аналогов (делая поправки на их отличия).

Основные сложности с использованием сравнительного подхода связаны с тем, что цена лицензии на аналогичные объекты других производителей, которую можно узнать из официальных источников (например, на сайте Роспатента), в лицензионном договоре полностью, как правило, не указывается, прописываются только ставка роялти и база роялти. Поэтому определить цену аналогичного объекта конкурентов очень непросто, а, главное, – долго и трудозатратно.

• Если цена лицензии выражена в ежегодных роялти, то узнать общую цену лицензии можно только по окончании срока действия лицензионного договора, см. рис.6. В результате сравнительный подход используется редко.

$$R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = \sum_{t=1}^5 R_t = C_{л}$$

Рис.6. Формирование общей цены лицензии, выраженной в ежегодных роялти.

• В рамках сравнительного подхода используется метод освобождения от роялти, в котором R_t , $\sum R_t$ и $C_{л}$ аналога можно вычислить, но это долго и дорого.

• В рамках сравнительного подхода удобно искать величину роялти R для применения в доходном подходе.

Расчет цены лицензии для использования в сравнительном подходе

Цена лицензии $C_{л}$ – это доля лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата:

$$C_{л} = П \cdot Д,$$

где

$C_{л}$ – цена лицензии,

Π – прибыль или дополнительная прибыль лицензиата,

D – коэффициент доли лицензиара (от 10% до 35%).

Как правило, информация о прибыли скрывается, поэтому используется формула

$$C_{л} = r \cdot S,$$

где

S - выручка от продаж изделия с использованием объекта интеллектуальной собственности,

r - ставка роялти (от 0,1% до 10%).

• Данные по выручке акционерные общества обязаны публиковать в сети интернет. Таким образом, стоимости лицензий на аналогичные объекты интеллектуальной собственности можно рассчитать.

• Стоимость объекта интеллектуальной собственности имеет ярко выраженный субъективный характер.

Цена даже одного и того же объекта интеллектуальной собственности для разных лицензиатов может отличаться.

4.4 Доходный подход

В доходном подходе прогнозируют будущий доход от использования объекта интеллектуальной собственности.

Это - прогнозный подход, и его точность зависит от точности прогноза.

В доходном подходе важно определить прогнозный период T .

(T - аналогия со сроком действия лицензионного договора).

$$C_{дох} = CF_1 + CF_2 + CF_3 + \dots + CF_T,$$

где CF_t - денежные потоки (Cash Flow), $t = 1, 2, \dots, T$.

$C_{дох}$ и CF_t вычисляют по тому же принципу, что и цену лицензии $C_{л}$.

При этом в $C_{дох}$ обычно не учитывают ни долю лицензиара D , ни ставку роялти r , а считают только будущий доход правообладателя:

$$C_{л} = \sum_{t=1}^T V_t \cdot C_t \cdot K_{dt}$$

где

V_t - количество выпущенной или проданной продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности,

C_t - цена продукции с его использованием (в t -м году) или

- прибавочная стоимость от использования объекта в продукции,

T - срок действия лицензионного договора,

K_{dt} - коэффициент дисконтирования.

В доходном методе и при расчете цены лицензии K_{dt} можно не учитывать, так как погрешность прогноза может оказаться существенно большей погрешности дисконтирования.

Денежные потоки CF_t в доходном подходе рассчитываются по формуле

$$CF_t = V_t \cdot C_t.$$

• Рассчитать доход от применения изобретения можно на основе получаемого от такого применения экономического эффекта (если он, конечно, есть).

Возможность получения экономического эффекта часто указывается в описании изобретения как его задача.

Пример. Изобретение «Корпус судна».

Полезный эффект изобретения состоит в уменьшении металлоёмкости конструкции. Прогноз дополнительного дохода от изобретения вычисляется следующим образом.

1. Рассчитывается дополнительный доход от использования изобретения. Для этого из стоимости корпуса – прототипа вычитают стоимость нового, менее металлоемкого корпуса.

2. Из полученной величины вычитаются затраты на создание и внедрение изобретения и выплаты авторам.

Дополнительный доход может заключаться в следующем:

- Увеличение продажной цены изделия и, как следствие, - увеличение прибыли от его продаж;

- Снижение себестоимости изделия различным образом, например, снижение трудозатрат, упрощение сборки, сокращение времени изготовления;

- Ресурсосбережение: энергосбережение, сокращение количества и стоимости комплектующих, материала, расхода сырья и т.п.;

- Придание изделию дополнительных характеристик, улучшающих его функциональность, эстетичность, эргономичность, экологичность и т.п. и тем самым повышающих конкурентоспособность и объем продаж;

- Защита от конкурирующих патентов для сохранения и увеличения объема рынка.

4.5 Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности

Официальную оценку объектов интеллектуальной собственности имеют право выполнять только независимые оценщики и оценочные агентства, имеющие соответствующие сертификат и лицензию. В противном случае результаты такой оценки не будут считаться легитимными.

В этой части подход к оценке интеллектуальной собственности для целей продажи посредством заключения договора об отчуждении исключительного права принципиально отличается от расчета цены лицензии, который организация – лицензиар осуществляет сугубо своими силами.

Оценка объектов интеллектуальной собственности оценочным агентством

Так как стоимость объекта интеллектуальной собственности по определению носит ярко выраженный субъективный характер, следовательно, и его оценка также субъективна. Сумма, в которую оценили один и тот же объект интеллектуальной собственности разные оценщики, может отличаться в десятки раз. При оценке объекта интеллектуальной собственности необходимо учитывать следующие обстоятельства.

- Оценка на 90% зависит от данных, предоставленных создателем объекта интеллектуальной собственности.

- Данные, предоставленные заказчиком, тщательно не проверяются, расчеты производятся довольно формально по стандартным методикам.

- Объективно рассчитать стоимость пионерного результата интеллектуальной деятельности, по которому нет достоверной информации, а есть только прогнозы нереально. В этом случае заказчик сам должен предоставить максимум достоверных данных.

Оценка объекта интеллектуальной собственности для целей постановки на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива

Выше мы рассмотрели способы оценки рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности, главным образом, с целью их продажи путем отчуждения прав. Такая оценка может осуществляться только независимыми оценщиками.

Помимо этого, есть и другие цели оценки интеллектуальной собственности, в частности, - для постановки на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов.

Этот вид оценки может осуществляться внутри организации силами подразделения по интеллектуальной собственности совместно с бухгалтерией.

Бухгалтерская оценка производится на основе двух принципиально различных затратных подходов.

В первом подходе учитываются только затраты на регистрацию объекта интеллектуальной собственности, то есть на получение патента или свидетельства.

Во втором подходе учитываются все затраты на создание объекта интеллектуальной собственности, включая расходы по НИОКР и выплаты авторам.

Итоги

В четвертой главе изучены основные способы оценки рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности. Рассмотрены три основных подхода к оценке интеллектуальной собственности: затратный, сравнительный и доходный. Показана необходимость комплексного метода оценки с использованием всех трех подходов.

Вопросы и задания

1. Назовите три основных подхода к оценке интеллектуальной собственности.
2. Для каких целей проводят оценку интеллектуальной собственности в РФ?
3. Кто имеет право проводить оценку интеллектуальной собственности организации?
4. Должен ли патентовед организации участвовать в оценке ее интеллектуальной собственности?
5. Перечислите объекты интеллектуальной собственности, которые обычно бывают объектами оценки.
6. Какой объект интеллектуальной собственности имеется у любой коммерческой организации?

Раскройте смысл и содержание следующих тем

1. Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности.
2. Сравнительный подход к оценке интеллектуальной собственности.
3. Доходный подход к оценке интеллектуальной собственности.
4. Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности.

Заключение

Заключение договоров распоряжения правами на интеллектуальную собственность является важнейшей составляющей управления интеллектуальной собственностью, влияющей на экономический рост и конкурентоспособность организации.

Любая инновация содержит две составляющие: креативную, или научно-техническую, и коммерческую. Коммерческая ценность и значимость инновации целиком зависят от успешности осуществления ее коммерциализации, которая, в свою очередь, неразрывно связана с заключением договоров распоряжения, таких как договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор и других.

Поэтому значение лицензионной торговли в процессе управления интеллектуальной собственностью и инновациями трудно переоценить. В свою очередь, инновации существенно влияют на развитие и устойчивость современной экономики.

Список рекомендованной литературы

1 Учебники, учебные пособия, монографии и статьи

- 1 Быкова О., Ольховская М. Маркетинг интеллектуальной собственности. -М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012.
- 2 Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. // Учебное пособие. -М.: «Юрсервитум», 2016.
- 5 Жарова А.К., Мальцева С.В. Защита интеллектуальной собственности. // Бакалавр и магистр. Академический курс. -М.: Проспект, 2015.
- 7 Королев В.В. Практика оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. -Пермь, 2010.
- 8 Котенева О.Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. -СПб.: Университет ИТМО, 2018.
- 9 Котенева О.Е. Инновационный подход к патентной стратегии корпорации// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2016.№4.
- 10 Котенева О.Е., Николаев А.С. Методы управления объектами интеллектуальной собственности. -СПб.: Университет ИТМО, 2019.
- 11 Мальшева М.Ф., Стрельникова И.А. Право интеллектуальной собственности. // Учебное пособие.-М.: КноРус,2016.
- 12 Мужичек С.М., Сергеев С.А. Интеллектуальная собственность предприятия: вопросы управления и защиты. - Часть 1. -М.: Экзамен, 2012.
- 13 Мужичек С.М., Сергеев С.А. Интеллектуальная собственность предприятия: вопросы управления и защиты. -Часть 2.-М.:Экзамен,2012.
- 14 Новоселова Л.А., Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. и др. Право интеллектуальной собственности. // Сер. 58 -Бакалавр. Академический курс.- М: Проспект, 2016.
- 15 Остапенко Г.Ф., Остапенко В.Д. Управление интеллектуальной собственностью. Учебное пособие для магистров. Сер. Учебные издания для магистров.- М:Проспект, 2016.
- 16 Потапова А. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. // Учебное пособие. -М.: Проспект, 2015.
- 17 Потемкин, С. Ю. Бухгалтерский и налоговый учет в инновационной сфере. От создания результатов научно-технической деятельности до использования прав на интеллектуальную собственность. - М.: Экзамен, 2011.
- 18 Рассел Д. Интеллектуальная собственность. - М.: Книга по требованию, 2013.

19 Рожкова М. А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности. - М.: Статут, 2016.

20 Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты. - М.: Статут, 2016.

21 Ткалич В.Л., Лабковская Р.Я., Пирожникова О.И. и др. Патентование и защита интеллектуальной собственности. // Учебное пособие. - СПб.: Университет ИТМО, 2015.

2 Нормативные документы

22 Конституция РФ, 1993 г.

23 Гражданский кодекс РФ, часть 4. - М.: Проспект, 2017.

24 Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

25 Постановление Правительства РФ от 22.03.2012 №233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».

26 Государственный стандарт ГОСТ Р 15.011-96. Система постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

27 Государственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.

28 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55386 – 2012. Интеллектуальная собственность. Термины и определения.

29 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56823 – 2015 «Служебные результаты интеллектуальной деятельности».

30 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56273.4 - 2016 «Инновационный менеджмент. Управление интеллектуальной собственностью».

31 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58086 – 2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав».

32 Профессиональный стандарт "Специалист по патентоведению", Министерство труда N 570н, 2013 г.

33 Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях». Минэкономразвития, 2014.

34 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

35 Приказ Роспатента от 10.12.2012 №157 «Об утверждении Порядка взимания лицензионных платежей за предоставление права использования

результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации».

3 Электронные ресурсы

36 <http://www.rupto.ru/doc> Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Электронные патентные базы.

37 <http://www.copyright.ru> Портал об авторском и промышленном праве.

38 <http://www.tpprf.ru> Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ.

39 <http://www1.fips.ru> Официальный сайт ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).

Котенева Ольга Евгеньевна
Николаев Андрей Сергеевич

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ДОГОВОРОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Учебное пособие

В авторской редакции

Редакционно-издательский отдел Университета ИТМО

Зав. РИО

Н.Ф. Гусарова

Подписано к печати

Заказ №

Тираж

Отпечатано на ризографе

Редакционно-издательский отдел
Университета ИТМО
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49