**4.****Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности**

Основные трудности в области коммерциализации ИС, которые тормозят процессы формирования и реализации научно-технического продукта состоят в следующем:

- нормативно-законодательная проблема;

- проблема оценки ИС;

- кадровая проблема.

Перечисленные проблемы не умаляют значимость и других, связанных, например, с финансированием, созданием необходимой инфраструктуры, рыночной востребованностью научно-технических новшеств и др.

Главное отличие инвестиционного процесса от инновационного состоит в том, что в первом случае товаром может быть только внедренный в производство результат, а во втором - и ноу-хау, и патент, и свидетельство, и объекты авторского права. Причем интеллектуальный результат на каждом этапе инновационного проекта может выступать как готовый научно-технический продукт. В рамках инвестиционного проекта такой продукт возникает только на заключительном этапе. К сожалению, до сих пор очень малое количество разработчиков, и еще меньшее инвесторов понимает значение этих отличий, а, следовательно, и выгод, которые можно получить при грамотном вовлечении ИС в хозяйственный оборот предприятия.

Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

Допустим, что в результате проведенной НИОКР на вашем предприятии внедрена технологическая линия по производству определенной продукции. Что мешает конкурентам воспроизвести эту линию, выпускать аналогичную продукцию и при более умелом менеджменте попытаться вытеснить вас с рынка. Если же вы фиксируете свою интеллектуальную собственность, предпринимаете охраноспособные действия и вводите эту собственность в состав имущества, то конкуренты вынуждены будут либо уйти с рынка, либо пользоваться вашими трудами, но уже на законном основании в виде покупки права пользования по лицензионному соглашению.

В таком случае предприятие получает дополнительный доход, возможность формировать и регулировать рынок, что также является преимуществом коммерциализации ИС. Кроме того, введение результата интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот увеличивает стоимость всего предприятия, что очень важно при его оценке на предмет получения инвестиций или при сделках по продаже предприятия, поглощении, слиянии и т. д. Еще один плюс - минимизация налогообложения за счет отнесения амортизационных отчислений на затраты предприятия.

Коммерциализация ИС в нормативно-законодательном смысле предполагает пересечение трех главных нормативных отраслей: права, налогового обеспечения, бухгалтерского учета. Многие нормы данных отраслей противоречат друг другу. Это - коллизии норм: гражданского права и бухгалтерского учета; налогового и бухгалтерского учета.

Один из вариантов комплекса мер, который необходимо провести, если речь идет о коммерциализации ИС.

1) Выявление и идентификация ИС, т.е. проведение инвентаризации результатов научно-технической деятельности, НИОКР и отделение одних объектов от других. Идентификация - самый неопределенный момент. Это касается, прежде всего, товарных знаков. Когда товарный знак может стать активом, а не просто расходами в рекламных целях? Или, если у организации в результате проведенных НИОКР появилось несколько патентов, то как разделить (идентифицировать) обособленную стоимость каждого из них? На эти вопросы отечественное законодательство не дает ответа. Поэтому на данном этапе необходимо четкое оформление первичных документов, которые впоследствии могут послужить основанием для самого факта существования объекта и его оценки. Все зависит от того, как предприятие получило ИС у другого предприятия или физического лица.

2) Оформление прав на ИС. На этом этапе надо определить, кому принадлежат права собственности на созданный объект. Здесь очень важную роль играет финансовый источник создания. И если вы пользовались бюджетными средствами, затраченными на гражданские исследования и разработки, то право собственности закреплено за государством. В этом случае можно рассчитывать только на лицензионное соглашение.

Таким образом, ИС также будет вовлечена в хозяйственный оборот страны, но не обязательно в оборот вашего предприятия. Гражданский кодекс РБ устанавливает другую норму, указывая, что данный вопрос может решаться по согласованию сторон, но обязательно в письменном виде. Если права собственности принадлежат вам, то необходимо решить, стоит ли легализовать данный объект. Это зависит от вида полученной ИС, но уже не в юридическом смысле, а в бухгалтерском.

В бухгалтерской практике различают следующие три вида ИС:

- способные стать нематериальными активами (далее - НМА);

- подлежащие правовой охране, но не оформленные;

- не подлежащие правовой охране.

3) Оценка объекта ИС. Нормативная база по этому вопросу развита очень слабо. Наиболее благополучно обстоит дело с оценкой актива, созданного собственными силами. В отношении безвозмездно полученных активов или вкладов в уставный капитал нет установленных норм определения рыночной цены. Критерии оценки рыночной стоимости научно-технической продукции до сих пор четко не выработаны. И обоснованная оценка ИС почти всегда зависит от квалификации и профессионализма специалиста, занимающегося оценкой. Нельзя опустить вопрос и об авторских вознаграждениях, поскольку разработчики зачастую переоценивают свою ИС. Выполнение их требований может повлечь за собой завышение ее цены и, как следствие, упадок интереса к разработке со стороны рынка. Согласно Налоговому кодексу РБ и бухгалтерскому учету коммерциализации подлежат объекты промышленной собственности. Такие результаты, как отчеты, методики, ТУ, не могут быть коммерциализованы в полном смысле, поскольку механизм авторского права не защищает права собственников. А незащищенные права не могут стать имуществом предприятия.

Поэтому сегодня возникают трудности с коммерциализацией огромного количества научно-технических результатов, принадлежащих отечественным разработчикам, за границей.

Если вы решили ввести в состав имущества ИС в виде нематериального актива (НМА), то необходимо, чтобы этот объект ИС отвечал семи очень жестким единовременным условиям:

а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;

б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;

в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;

г) использование в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

д) организация не предполагает последующую перепродажу данного имущества;

е) способность приносить организации экономические выгоды (доход в будущем);

ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты научно-технической деятельности (РНТД) (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, ТЗ и т. п.).

Законодательством установлен специальный порядок передачи имущественных прав на объекты промышленной собственности, так как они являются особенным объектом гражданского права.

В пункте 2 статьи 983 ГК РБ указано, что обладатель исключительного права на объект ИС вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать объект ИС и вправе распорядиться им иным образом.

И далее, в ч. 1 п. 1 статьи 984 ГК РБ: «Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект ИС, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица — правообладателя».

Обладатель имущественных прав на объект промышленной собственности может внести их в уставный фонд двумя способами:

I - уступить все или часть прав коммерческой организации, в уставный фонд которой вносятся эти права (в этом случае все имущественные права на объект промышленной собственности окончательно переходят коммерческой организации) (оформляется договором уступки) ;

II - предоставить коммерческой организации, в уставный фонд которой вносятся эти права, право использовать объект промышленной собственности определенное время по исключительной или неисключительной лицензии (в этом случае коммерческая организация получает только часть имущественных прав и только на определенное время, а основные права остаются у обладателя) (оформляется лицензионными договорами).

Классификация договоров, их структура и содержание

Договоры, заключаемые в сфере интеллектуальной собственности, оформляются в соответствии с нормами, представленными в:

- Гражданском кодексе Республики Беларусь (раздел III, гл. 23, раздел IV, гл. 53, раздел V, гл. 60, 66, 67);

- Постановлении СМ РБ от 22.05.2003 г. № 681 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности» (в ред. от 08.06.2004 г.);

- Правилами рассмотрения и регистрации договоров уступки товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, утвержденные приказом Государственного патентного комитета РБ от 30.12.1998 г. № 52 (в ред. от 25.06.2004 г.);

- Правилами рассмотрения и регистрации договоров уступки патента и лицензионных договоров о передаче права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, утвержденные приказом Государственного патентного комитета РБ от 07.12.1999 г. № 50 (в ред. от 16.06.2003 г.).

Для полной или частичной передачи прав на объекты ИС (товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и БД) по закону об ИС требуется подписание специальных договоров: лицензионных договоров и договор уступки.

Лицензионный договор (его еще называют лицензионным соглашением) составляется с целью разрешения какому-либо лицу использования объекта ИС на определенных условиях и на определенный срок.

Договор об уступке объекта ИС передает исключительной право на использование объекта другому лицу.

Лицензионный договор и договор уступки подлежат обязательной регистрации в НЦИС, иначе такой договор считается недействительным.

В связи с этим при составлении таких договоров необходимо учитывать не только пожелания сторон, но и те требования, которые предъявляются к данным договорам нормативно-правовыми актами и проверяются НЦИС.

Классификация лицензионных договоров

Некоторые виды выработаны международной правовой практикой, например, полная лицензия, которая представляет собой куплю-продажу объекта ИС. Следовательно, лицензионный договор является именно продажей разрешения на использование объекта ИС.

Лицензионные договора классифицируют в зависимости от:

1) Предмета лицензионного договора.

В зависимости от предмета лицензионного договора, т.е. в зависимости от вида объекта ИС, они делятся на договора:

- о передаче права на использование изобретения;

- о передаче права на использование полезной модели;

- о передаче права на использование промышленного образца;

- о передаче права на использование знака для товаров и услуг;

- о передаче права на использование "ноу-хау" и пр.

2) По объему исключительного права лицензиата относительно лицензиара и третьих лиц различают договоры:

- неисключительной (простой) лицензии;

- исключительной лицензии;

- полной (неограниченной) лицензии;

- ограниченной лицензии;

- возвратные лицензии;

- безотзывные;

- открытой лицензии;

- сублицензии.

3) В зависимости от способа охраны предмета лицензионные договоры делятся на:

- патентные;

- беспатентные;

- комплексные;

- перекресная лицензия ("кросс-лицензия").

Лицензионный договор

Лицензия - это широко используемое в ряде сфер деятельности понятие, которое в переводе с латинского означает право, разрешение.

Термин "лицензия" может быть широко определен как право или права какого-либо лица выполнять то, что без подобной лицензии было бы незаконным.

Это значение термина "лицензия" часто используется в связи с правами или привилегиями, обычно предоставляемыми правительством неправительственным субъектам для различных целей.

Другое обычное использование термина "лицензия" вытекает из прямого или косвенного наделения правительством полномочиями других субъектов на выполнение определенных действий.

Еще одно использование термина "лицензия" связано с недвижимостью.

ДОГОВОР ЛИЦЕНЗИОННЫЙ - соглашение о предоставлении прав на коммерческое и производственное использование изобретений, технических знаний, товарных знаков. Сторонами, заключающими договор, выступают лицензиар и лицензиат.

Договор патентной лицензии - это соглашение о предоставлении лицензии.

По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) передает право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ЛИЦЕНЗИАР - собственник, владелец изобретения, патента, технического или технологического новшества, выдающий, продающий другому лицу (лицензиату) лицензию, предоставляющую право использования этих нововведений в установленных договором пределах.

ЛИЦЕНЗИАТ - лицо, приобретающее у собственника патентов, технических или технологических новшеств, изобретений за соответствующую плату право пользоваться этими нововведениями в пределах, зафиксированных в лицензионном договоре.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТОРГОВЛЯ - форма международной торговли технологическими и техническими новшествами (ноу-хау), патентами, лицензиями на изобретения.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - плата за предоставление права на использование лицензий, ноу-хау, других объектов, предметов лицензионного соглашения.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ - договор о передаче прав на использование лицензий, ноу-хау, товарных знаков, технических знаний, инжиниринговых услуг.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЛАТЕЖ - плата владельцу интеллектуальной собственности за право Использования этой собственности в коммерческих целях.

В рамках лицензионных договоров происходит частичная передача исключительных патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Отдельные типы данных договоров делятся на виды и разновидности по содержанию объектов передаваемых прав. К примеру, в лицензиях на изобретения можно выделить лицензионные договоры на устройства, способы, вещества, штаммы и т. д.

Важным критерием разделения договоров патентной лицензии на виды является объем передаваемых прав. По этому критерию различают лицензии исключительные и неисключительные. Существуют и другие основания классификации патентно-лицензионных договоров.

Лицензионный договор составляется в письменной форме. Договоры об уступке и лицензионные договоры о предоставлении прав на объекты промышленной собственности подлежат регистрации в Патентном ведомстве. Авторские договоры составляются в письменной форме. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.

Виды лицензионных договоров

Лицензионные договоры заключаются партнерами на передачу различных объектов, с различным объемом передаваемых правомочий, для различных целей.

Объектами лицензионных договоров выступают как объекты, которые имеют правовую охрану ПС, так и объекты, которые не имеют правовой охраны (на которые поданы заявки на выдачу охранных документов).

Форма договора

Лицензионные договоры о передаче прав на:

- изобретения;

- полезные модели;

- промышленные образцы;

- сорта растений;

- топологии интегральных микросхем;

- товарные знаки (знаки обслуживания);

- секреты производства (ноу-хау).

Передача прав по авторским договорам

По лицензионным договорам, как правило, передаются права на объекты промышленной собственности.

Если автор передает другому лицу свои имущественные права на использование объекта авторского права, то заключается авторский договор.

На практике часто возникает необходимость оформления лицензионных договоров, которые по своему смыслу, форме и другим показателям отличаются от основных видов. Возникновение таких лицензионных договоров обусловливается, прежде всего, желанием сторон урегулировать свои отношения как можно быстрее, доступнее, согласно своей цели, применяя при этом приобретенный мировой опыт в определенной ситуации, с помощью современных технологий и не вступая при этом в непосредственный контакт друг с другом.

В зависимости от способа передачи и условий использования лицензии могут быть таких видов:

- чистые;

- сопутствующие;

- поворотные;

- открытые;

- принудительные;

- обязательные;

- зависимые;

- единоличные лицензии;

- клик-лицензии;

- клик-рэп лицензии.

Основными факторами, которые способствуют успешному лицензионному соглашению, являются значимость научно-технического достижения, его эффективность, надежная правовая защита, освоенность в производстве

Виды лицензий

Существует два основных вида лицензий: исключительная и неисключительная.

При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

Простая лицензия предусматривает передачу права лицензиату использовать объект в установленных границах, сохраняя лицензиару право применять объект на той же территории или в тех же пределах.

Разрешение исключительного лицензиата третьим лицам использовать изобретение оформляется в виде сублицензионного договора.

За рубежом широко применяется так называемая "параллельная" лицензия, основанная на передаче права использования хорошо известного товарного знака для товаров, не имеющих отношения к товарам, вместе с которыми знак приобрел широкую известность у потребителей. Многие владельцы популярных товарных знаков, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают по соглашению заинтересованным фирмам, право использовать их на разнообразных товарах. Например, товарные знаки "Кока-Кола" и "Будвайзер", приобретшие известность в качестве товарных знаков тонизирующего напитка и пива, приобретаются фирмами с целью их применения на рубашках, шляпах, сумках, зеркалах и т.д.

Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны ОИС.

В лицензионной практике сложились две основные формы оплаты по лицензионному договору:

- паушально - производится в установленном размере единовременно или с рассрочкой платежа;

- роялти – производится поэтапно периодически в зависимости от экономического результата, получаемого пользователем (лицензиаром) от использования ОИС по лицензии, в определенном договором периоде в процентном отношении к выбранной базе роялти.

Передача прав по авторским договорам

Виды договоров в области авторского и смежных прав:

- авторские (лицензионные) договоры;

- авторский договор заказа;

- договор об использовании программ для ЭВМ и баз данных;

- договор об использовании исполнения и постановок;

- договор об использовании фонограмм;

- договор об использовании эфирных и кабельных передач.

- договор об издании и переиздании произведений в оригинале (издательский договор);

- договор о публичном выполнении неопубликованных произведений (постановочный договор);

- договор об использовании неопубликованного произведения в кинофильме, на радио или в телевизионной передаче;

- договор о создании произведения изобразительного искусства с целью публичного показа;

- договор об использовании в промышленности неопубликованного произведения декоративно-прикладного искусства;

- другие договоры о передаче произведений литературы, науки и искусства для использования любым другим способом.

Составление договора о передаче прав и лицензионного договора на изобретение (полезную модель).

Заявителем предоставляются:

* заполненное заявление на составление договора;
* копия патента на изобретение (полезную модель);
* дополнительные материалы (при необходимости);
* оплата услуг за составление договора.

Заявитель получает:

* составленный договор о передаче прав или лицензионный договор на изобретение (полезную модель).

Регистрация договора о передаче прав и лицензионного договора.

Цель: Государственная регистрация договора о передаче прав или лицензионного договора на торговую марку.

Срок выполнения: 2 календарных месяца.

Заявителем предоставляются:

* 3 экземпляра (оригинала) договора;
* оформленная доверенность на ведение делопроизводства;
* оплата услуг и госсбора за публикацию сведений о передаче права или выдаче лицензии.

Заявитель получает:

* 2 экземпляра договора с отметкой НЦИС;
* решение НЦИС о внесении в реестр ведомостей о передаче прав или выдаче лицензии.

Составление договора о передаче прав и лицензионного договора на торговую марку

Цель: Полная передача (продажа) или выдача разрешения (лицензии) на использование исключительных прав на торговую марку.

Заявителем предоставляются:

* заполненное заявление на составление договора;
* копия свидетельства о регистрации торговой марки;
* дополнительные материалы (при необходимости);
* оплата услуг за составление договора.

Заявитель получает:

* составленный договор о передаче прав или лицензионный договор на торговую марку.

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

Лицензионные договора считаются действительными, если они составлены в письменном виде и подписаны сторонами. Права, переданные по договору, для третьих лиц (судебных органов, налоговой инспекции, нарушителей прав и пр.) будут действительными и будут охраняться законом только после регистрации лицензионного договора в НЦИС.

Организация работ по продаже лицензий

Общая схема работ по разработке и коммерциализации ИС выглядит следующим образом:

1. Выяснение сути разработки и определение существенности предлагаемых улучшений с точки зрения требований рынка.

2. Выявление аналогов. Анализ преимуществ и недостатков разработки.

3. Выявление требований рынка.

4. Выяснение вопросов защиты ИС.

5. Определение состава ИС.

6. Выявление состава авторов и владельца разработки.

7. Определение степени защиты ИС

8. Выявление уровня завершенности разработки.

9. Оценка целесообразности коммерциализации разработки.

10. Всестороннее сравнение разработки с лучшими мировыми аналогами.

11. Определение перспективности разработки.

12. Первичная оценка рынка.

13. Заключение необходимых юридических договоров с владельцем разработки.

14. Поиск потенциальных покупателей и внешних инвесторов (если необходимо).

15. Презентация разработки.

16. Доработка технологии, проведение опытно-конструкторских работ, адаптация под нужды покупателя.

17. Продажа технологии.

18. Техническое сопровождение проданной разработки.

Договор уступки

Уступка прав - универсальный институт обязательственного права, обычно означает передачу прав в том же объеме, в котором они существовали у кредитора. Уступка требований на срок действующим законодательством не предусмотрена.

По договору уступки патентообладатель обязуется передать все права на использование охраняемого объекта изобретения, полезной модели, промышленного образца, другому лицу, на условиях предусмотренных договором.

Заявление о регистрации договора подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.

Договора уступки подлежат обязательной государственной регистрации в НЦИС, без чего они считаются недействительными.

Государственная регистрация договоров

Для государственной регистрации лицензионных договоров в НЦИС представляются:

1) заявление;

2) оригинал и копия лицензионного договора;

3) для юридического лица - копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная в установленном законодательством порядке;

4) для физического лица - копии удостоверения личности заявителя и свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, заверенные в установленном законодательством порядке;

5) перечень наименований объектов авторских и смежных прав, используемых лицензиатом и иные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в лицензионном договоре.

6. Регистрация не производится в случае непредставления заявителем полного пакета документов, необходимых для регистрации лицензионных договоров. Решение об отказе в регистрации сообщается заявителю в письменной форме.

7. Регистрация производится путем внесения в государственный реестр лицензионных договоров соответствующей записи и выдачи заявителю ГРУ установленного образца.

ГРУ является документом, подтверждающим произведенную регистрацию лицензионного договора и дающим право его обладателю использовать произведения и объекты смежных прав. ГРУ оформляется на бланке установленного образца за подписью руководителя либо лицом, его замещающим, и заверяется гербовой печатью. Срок действия ГРУ не может превышать срока действия лицензионного договора.

8. При продлении срока действия лицензионного договора продлевается и срок действия ГРУ на основании представленного заявления и копии лицензионного договора.

Продление срока действия ГРУ осуществляется один раз и в тот же срок, что и регистрация лицензионных договоров.