



Защита, оценка и управление интеллектуальной собственностью в Интернет-проектах

Виктор Наумов,
к.ю.н., старший юрист, руководитель группы по правовой защите
интеллектуальной собственности и информационных технологий,
DLA Piper Rudnick Gray Cary в Санкт – Петербурге

Фестиваль «Интернить'2005», Новосибирск

Институт интеллектуальной собственности

Ст. 138 ГК РФ: Исключительное право (интеллектуальная собственность) лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации

Объекты интеллектуальной собственности (ИС):

- программы для ЭВМ, БД, топологии ИМС
- произведения графики и дизайна
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы
- фирменные наименования и товарные знаки
- информация ограниченного доступа
- комплексные объекты – информационные ресурсы и системы

Особенности использования ИС в сети Интернет:

- электронная цифровая форма - сложность индивидуализации
- высокая зависимость от интеллектуальной деятельности персонала - «человеческий фактор»
- высокая роль стандартов и протоколов «зависимых решений»

Возникновение и приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности

- 1) Творческая деятельность автора: возникновение прав в силу факта создания
- 2) Регистрация объектов патентного права
- 3) Регистрация средств индивидуализации
- 4) Охрана информации ограниченного доступа

Приобретение прав Компанией:

- Автор – Компания
- Автор – правообладатель – Компания
- Автор-работник – правообладатель – Компания
- Автор-работник – Компания-работодатель
- Вклад в уставный капитал Компании

Реалии использования объектов интеллектуальной собственности

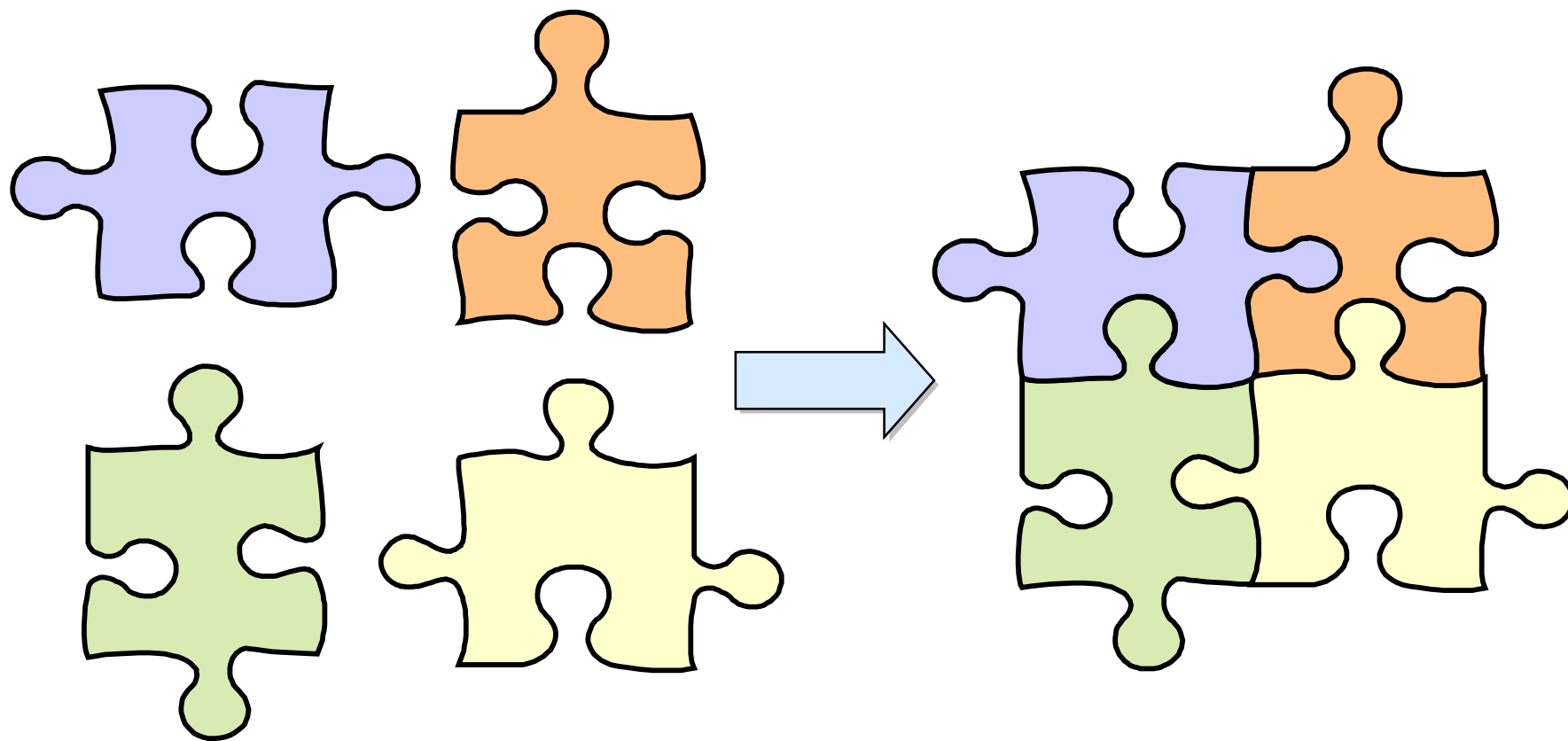
- Какие объекты принадлежат Компании?
- Кто авторы?
- Какова история приобретения прав на объекты?
- Кому известно об объектах? / Обязаны ли сотрудники хранить соответствующую информацию в тайне?
- Поставлены ли они на учет?
- Какова их стоимость?
- Сколько платится налогов?
- Как оптимально передать или приобрести?

Наиболее часто встречается: регистрация товарных знаков (и промышленных образцов)

Распространенные заблуждения:

- Фактическое обладание означает правообладание
- Юридически значимые действия могут быть выполнены позже
- Надежда на добросовестность субъектов отношений
- «Мертвый груз» - отсутствие прибыли за счет ИС

«Учесть, защитить, оценить, распорядиться»



Учет интеллектуальной собственности

Принципы учета:

- Осуществление индивидуализации объектов интеллектуальной собственности, их авторов и правообладателей
- Единая классификация и учет объектов интеллектуальной собственности
- Обеспечение доступа к информации о деятельности в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности
- Осуществление поддержки производственной деятельности, управленческих решений и стратегического планирования

Реестр учета

28 признаков объектов

Ответственное лицо - IP-менеджер

Сочетание с бухгалтерским учетом нематериальных активов

Реестр объектов ИС - 1

Название	1	Договор № 000/00, заключенный между ОАО и «ААА»	Договор № 00 / 00 о передаче исключительных прав на использование произведения	Свидетельство на товарный знак №111ААА
Назначение	2	Биллинговая система	Рекламная деятельность	Рекламная деятельность
Автор	3	неизвестен	Анатолий К.	–
Подразделение	4	-	-	–
Служебное задание	5	-	-	–
Уступка прав на объект	6	Не предусмотрена договором	Предусмотрена договором	Возможна по закону
Требуемые меры юридической защиты	7	Регистрация договора	Регистрация договора	Регистрация товарного знака

Реестр объектов ИС - 2

Осуществляемые меры юридической защиты	8	–	–	Регистрация товарного знака
Вид объекта	9	Объект авторского права	Объект авторского права	Средство индивидуализации (пром. собственность)
Использование объекта	10	Объем передаваемых прав не определен	Права на: публикацию; распространение; воспроизведение; обнародование; публичное исполнение; импорт.	Все права предусмотренные законодательством
Лица имеющие, доступ к информации	11	–	–	–
Дата постановки на бухгалтерский учет	12	–	–	–
Стоимость объекта	13	–	–	1 250 руб.

Защита интеллектуальной собственности

Традиционные способы защиты исключительных прав, обращенные против любого нарушителя

Служебные произведения и служебные изобретения

Проблемы в сфере авторских прав:

Возникновение в силу создания, отсутствие требования уникальности при предоставлении охраны, "независимость творчества", сложность индивидуализации

Проблемы в сфере промышленной собственности и товарных знаков:

Инерционность регистрации, стоимость

Формализм взаимоотношений с работником как гарантия защиты собственных интересов

«Упреждение» для обеспечения доказательств

Массовое создание объектов ИС - потребность в системе учета и регистрации - **Реестр!**

Защита коммерческой тайны

Режим коммерческой тайны —→ информация:

- имеющая коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
 - к ней нет свободного доступа на законном основании;
 - в отношении которой принимаются меры по охране ее конфиденциальности
-
- Бизнес-идея, будущий брэнд, маркетинговая стратегия, список клиентов
 - Финансовая информация или данные из гражданско-правового договора
 - Не зарегистрированные в качестве объектов промышленной собственности формулы, технологии

Самый незащищенный объект:

- не требует регистрации
- может использоваться в устной форме
- может не являться результатом творческой деятельности

"Поверхностное" отношение обладателя к предметной защите

Положение о коммерческой тайне

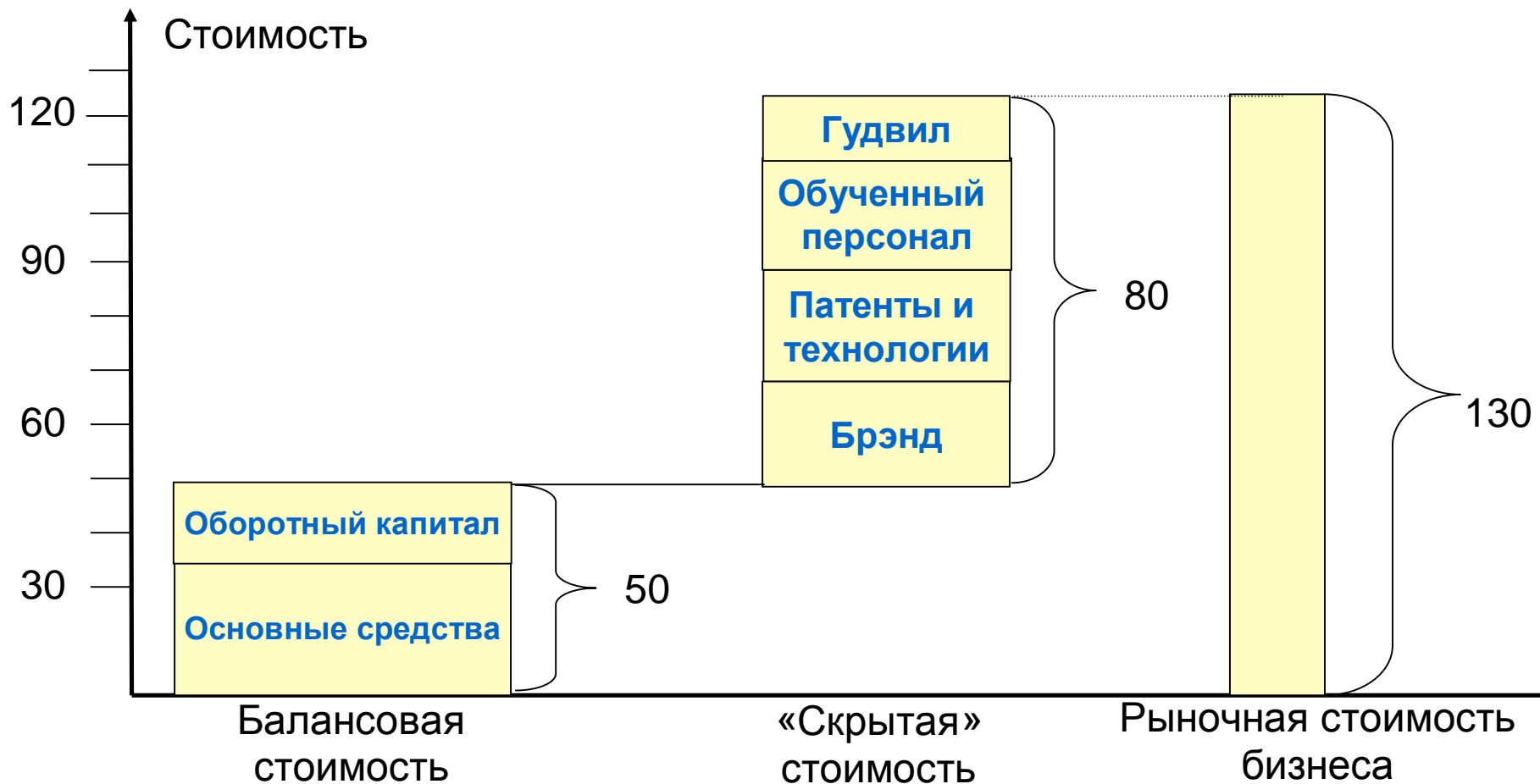
Нематериальные активы (ин. практика)

1. Нематериальные активы (НМА), связанные с маркетингом:
 - Товарные знаки
 - Соглашение об отказе от конкуренции
2. НМА, связанные с клиентами:
 - Списки клиентов
 - Клиентские контракты
3. НМА, связанные с искусством
4. НМА, связанные с контрактами:
 - Лицензии, франчайзинг
 - Права пользования
 - Трудовые договоры
5. НМА, связанные с технологиями:
 - Технология, программное обеспечение, базы данных, «ноу-хау»

Назначение оценки НМА

- Подготовка финансовой отчетности
- Разнесение цены приобретения компании
- Сделки купли-продажи НМА (уступка ИС)
- Заключение лицензионных договоров или договоров франчайзинга (концессии)
- Оценка ущерба при нарушении прав на объекты ИС
- Оптимизация налогообложения
- Внесение НМА (ИС) в уставный капитал
- Привлечение инвесторов
- Предоставление залога для получения кредита
- Требования МСФО

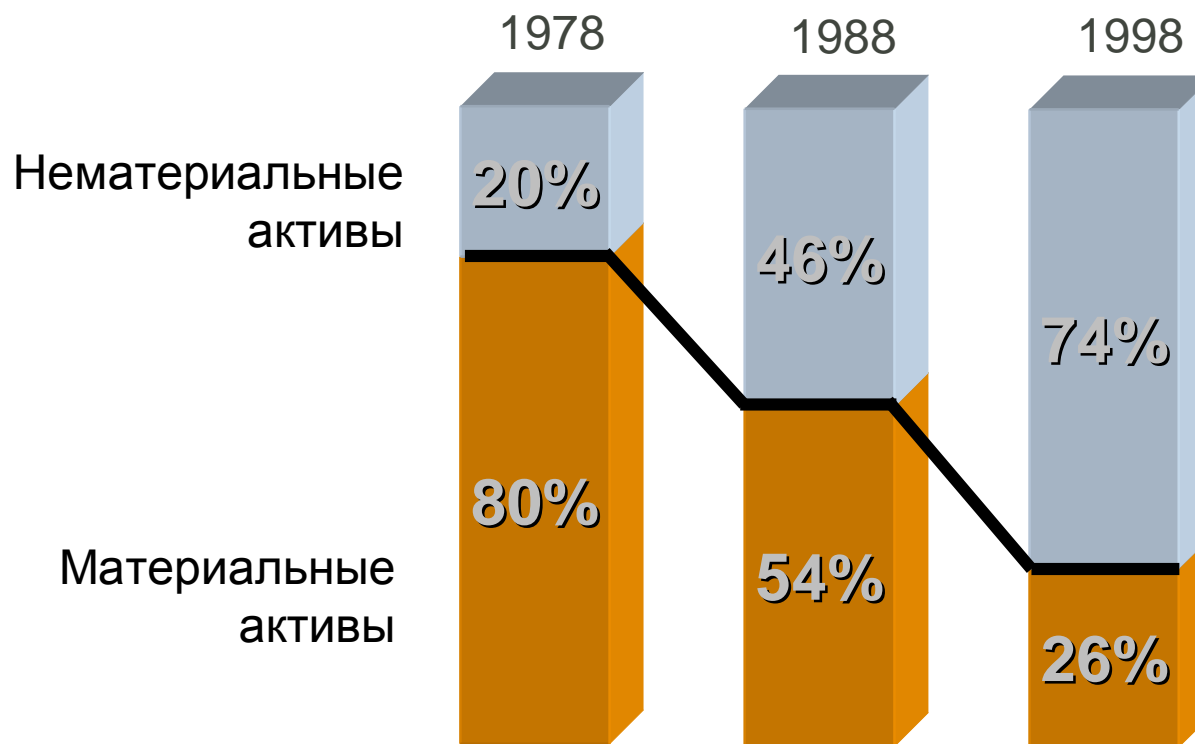
ИС как часть стоимости бизнеса



Большинство нематериальных активов не отражается на балансе предприятия, поэтому балансовая стоимость не дает представления о рыночной стоимости бизнеса. Демонстрационный пример из практики оценки компании **Ernst & Young**.

Рыночная стоимость нематериальных активов Данные Brookings Institute

Рыночная капитализация крупнейших компаний «развитых рынков»



Рыночная стоимость нематериальных активов подтверждается данными о рыночной капитализации компаний «развитых рынков»

Рыночные подтверждения о стоимости ИС

Рыночная стоимость ИС и НМА 9 крупнейших компаний мира составляет около 773 млрд. дол. США с учетом их капитализации на 31.12.04 г. При этом доля НМА составила 80% в общем инвестированном капитале

Компания	Отрасль	Капитализация	Инвестированный капитал	Оборотный капитал	Основные средства	Прочие активы	Рыночная стоимость НМА и ИС	НМА и ИС в % от Инвестированного капитала
Disney	Развлечения	58,380	67,775	-1,690	16,482	8,270	44,713	66%
Heinz	Пищевая	13,717	18,691	398	2,057	0	16,236	87%
Johnson & Johnson	Медицина	188,357	191,772	14,941	9,595	3,950	163,286	85%
Merck	Фармацевтическая	71,029	77,902	3,912	14,714	12,619	46,657	60%
Microsoft	Программное обеспечение	290,714	290,714	29,354	2,336	14,607	244,417	84%
3M	Промышленность	63,393	66,214	4,743	5,711	3,345	52,415	79%
Nike	Одежда и обувь	23,948	24,654	4,054	1,624	341	18,635	76%
Procter & Gamble	Потребительские товары	138,802	162,048	6,954	14,502	2,228	138,364	85%
Yahoo!	Интернет	52,375	53,125	2,909	532	1,524	48,160	91%
						Всего:	772,882	80%

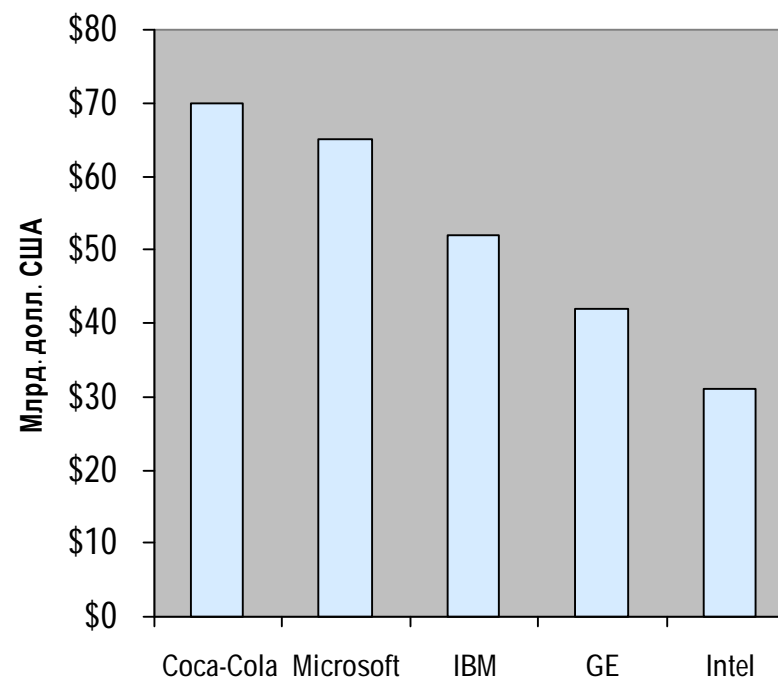
Источник: финансовая отчетность компаний, NYSE

Пример стоимости брендов

Лидерами по стоимости брендов традиционно являются крупные компании, выпускающие продукцию для массового потребителя. Это связано с большими объемами инвестиций в создание и поддержание бренда

Более 25 компаний из первой сотни брендов относятся к сектору высоких технологий

Пятерка самых дорогих брендов



Источник: ежегодные рейтинги компании «Interbrand»

Распоряжение объектами ИС

Распространенные виды распоряжение объектами ИС:

- 1) Договор уступки
- 2) Лицензионный договор
- 3) Авторский договор
- 4) Договор коммерческой концессии
- 5) Вклад прав на объекты ИС в уставный капитал:
 - Выявление перечня защищенных объектов ИС
 - Оценка
 - Вклад в уставный капитал

Преимущества создания IP-компании:

- Увеличение стоимости группы компаний за счет оценки ИС
- Единый контроль и управление – снижение предметных затрат
- Управление финансовыми потоками и оптимизация налогообложения внутри группы
- Привлечение финансирования:
 - ИС + денежные средства (ограничения по пропорциям)
 - Залог

НДС в сфере интеллектуальной собственности: практические проблемы

1. Неясности в определении правовых институтов как в гражданском, так и в налоговом законодательстве:
ИС, НМА, исключительные права / неисключительные права, имущественные права, результаты ИД, ...
2. Противоречия в налоговом законодательстве, приводящие к «асимметричному» налогообложению
3. Учет нематериальных активов по стоимости создания (как правило, очень низкой)
4. Разнообразие толкований налоговыми органами и судами
 - Наличие существенных налоговых рисков и потенциально высокий уровень налогообложения сделок с объектами ИС
 - Новая редакция главы 21 НК РФ: шаг в сторону гармонизации

Определение места реализации прав на объекты интеллектуальной собственности

Новая редакция: «передача, предоставление» патентов, лицензий, торговых марок, авторских и иных аналогичных прав облагается НДС по месту деятельности покупателя.

В действующей редакции – «передача в собственность, переуступка».

Письмо МНС РФ от 17.05.04 № 03-1-08/1222/17: «при реализации иностранным патентообладателем (лицензиаром) (не состоящим на учете в качестве налогоплательщика в налоговых органах РФ) услуг по представлению прав на использование объектов интеллектуальной собственности без отчуждения прав, без правопреемства (передачи в собственность, переуступки), местом осуществления его деятельности, а, следовательно, и местом реализации данных услуг территория РФ не является. В этом случае реализация указанных услуг не подлежит налогообложению НДС в РФ»

Новая формулировка позволит налоговым органам говорить, что передача как исключительных, так и неисключительных прав облагается НДС в случае присутствия покупателя в России.

Место реализации услуг по разработке программ для ЭВМ и БД, их адаптация и модификация определяется по месту деятельности покупателя.

Налоговый вычет

Новая редакция НК РФ: установлено право на вычет НДС по приобретенным имущественным правам.

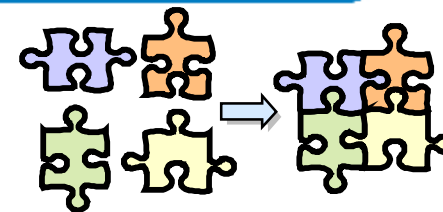
Действующая редакция:

- право на вычет при приобретении имущественных прав не предусмотрено;
- на практике компании принимают к вычету НДС только по исключительным правам (глава 25 НК РФ + ПБУ 14/2000), признавая указанные объекты в качестве НМА, либо характеризуют имущественные права как услуги в договорах (признание услугой судами).

Вопрос: изменения подтверждают неправомерность принятия к вычету НДС по имущественным правам до 01.01.2006?

Управление интеллектуальной собственностью

Учесть, защитить, оценить, распорядиться



I. Единая политика по учету, оценке и защите ИС:

- Положение об учете объектов ИС
- Реестр объектов ИС
- Предметные дополнения в трудовые договоры, касающиеся прав в сфере ИС и систему должностных инструкций
- Рекомендации по бухгалтерскому учету и налогообложению нематериальных активов, занесенных в Реестр
- Рекомендации по юридической защите объектов ИС, учтенных в Реестре
- Положение о коммерческой тайне
- Основа для принятия решений по распоряжению объектами ИС в коммерческой деятельности

II. Стратегия управления ИС Компании

Контакты

Виктор Наумов

к.ю.н., старший юрист

Руководитель группы по правовой защите интеллектуальной собственности и информационных технологий

DLA Piper Rudnick Gray Cary в Санкт - Петербурге

E: victor.naumov@dlapiper.com

T: + 7 (812) 703 7801

F: + 7 (812) 703 7802

<http://www.dlapiper.com>