

## ВЗГЛЯД НА УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ



**В. НАУМОВ,**

*руководитель группы по правовой защите интеллектуальной собственности  
и информационных технологий юридической фирмы DLA Piper Rudnick Gray Cary,  
канд. юрид. наук,*

**Э. РАГЕЛЬС,**

*директор группы оценки бизнеса, компания «Эрнст энд Янг» (СНГ)  
(Санкт-Петербург)*

Управление интеллектуальной собственностью (IP management) представляет собой сложный предмет для научного анализа и практической реализации. В этой сфере сосредоточены организационные, экономические, юридические и налоговые вопросы. На практике решением проблем, связанных с использованием прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – ИС) в коммерческой деятельности, занимаются менеджеры и финансовые директора компаний, юристы, экономисты, оценщики, налоговые специалисты и бухгалтеры. Именно от их консолидированной позиции зависит, насколько эффективно используются в бизнесе соответствующие объекты.

В сфере использования ИС (в экономических категориях – нематериальных активов; далее – НМА) руководство или собственники компании могут определять различные приоритеты. Например, увеличить стоимость активов группы компаний за счет существующей ИС, использовать ИС в финансовых и налоговых целях, привлечь инвестиции, заложить объекты ИС, сократить затраты на администрирование и защиту НМА, извлечь максимальную единовременную прибыль за счет их уступки или организовать регулярное поступление платежей за счет лицензий или концессий.

Для решения перечисленных задач можно рассматривать управление ИС (и НМА) как совокупность следующих

сложных по своей природе, взаимосвязанных и весомых по экономическим затратам мероприятий:

- I – учет;
- II – защита;
- III – оценка;
- IV – распоряжение.

В деятельности любой компании присутствуют результаты интеллектуальной деятельности, юридический статус которых определяется законодательством об интеллектуальной собственности. Компания может приобрести права на объекты ИС в результате:

- передачи прав по договору с физическими (автором или правообладателем) или юридическим лицами;
- выполнения автором-работником служебного задания компании (создания служебного произведения) в рамках исполнения собственных трудовых обязанностей;
- вклада в уставный капитал компании прав на использование объектов ИС.

В российском законодательстве имеется значительное количество юридических норм, касающихся возникновения, приобретения прав и использования объектов ИС. Хотя предметное законодательство не кодифицировано, нередко имеются серьезные пробелы и несоответствия как внутри отрасли, так и при регулировании оборота ИС другими отраслями, например налоговым и таможенным законодательством, законодательством о бухгалтерском учете и оценочной деятельности. Постепенно количество белых пятен в сфере оборота ИС

сокращается, в том числе за счет развивающейся судебной практики и активно проводимых в России научных исследований.

Однако формально-правовые вопросы ИС представляют собой только часть проблемы. Чтобы, например, извлекать прибыль в сфере ИС, необходимы понимание значимости данного вида активов и системное видение всей картины отношений – от юридической природы объектов до налоговых последствий действий, связанных с их распоряжением.

Чтобы представить, каковы реалии управления ИС, достаточно задаться простыми, на первый взгляд, вопросами:

- какие объекты ИС принадлежат компании, кто их авторы;
- какова история приобретения прав на данные объекты;
- кому известно об объектах; обязаны ли сотрудники хранить соответствующую информацию в тайне;
- поставлены ли объекты ИС на учет; какова их стоимость при бухгалтерском и налоговом учете;
- какова их рыночная стоимость;
- эффективно ли передаются или приобретаются объекты;
- каковы суммы уплачиваемых налогов при их использовании;
- участвуют ли объекты ИС в получении прибыли компанией.

Как уже упоминалось, управление правами на объекты ИС можно условно разделить на четыре составляющие. В зависимости от профиля и сферы деятельности компании, целей и задач, которые она перед собой ставит,

наличия финансовых и организационных ресурсов компания может выбрать мероприятия учета, защиты, оценки и распоряжения, которые целесообразно осуществлять. Довольно часто, особенно в Российской Федерации, управление ИС ограничивается учетом и защитой или только защитой того, что «лежит на поверхности». Это допустимо в том случае, если перед бизнесом не стоит задач демонстрации ИС как части стоимости бизнеса и извлечения прибыли из имеющихся активов. В противном случае необходимо выявить и учесть актив, оценить его и выбрать способ, как им распорядиться.

Цель учета ИС – выявление и индивидуализация имеющихся объектов. Учет может проводиться на основе внутреннего или внешнего аудита. Методы и подходы последнего могут быть положены в основу построения системы внутреннего учета объектов ИС. При аудите:

- 1) определяется номенклатура (перечень) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов ИС, защита прав на которые актуальна для компании;

- 2) проводится анализ нормативного обеспечения регулирования трудовых отношений в части защиты прав работодателя в сфере ИС;

- 3) анализируются правоустанавливающие документы и договорная база по передаче и приобретению соответствующих прав в части их защиты на объекты ИС;

- 4) классифицируются и описываются юридические риски и разработа-

тываются рекомендации по их устранению/минимизации.

Часто основным инструментом учета объектов ИС служит реестр интеллектуальной собственности компании, в котором каждый актуальный для бизнеса объект характеризуется определенным количеством признаков (обычно это количество достигает 12–15). В соответствии с такими признаками приводятся организационные, финансовые и юридические сведения. В реестре могут указываться и сведения об объектах, используемых или зарегистрированных третьими лицами (конкурентами), информация о наиболее вероятных рисках в сфере ИС и оценка последних, очередность и затраты на снижение этих рисков. Данные реестра сопрягаются с информацией по бухгалтерскому учету НМА, ведущемуся в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». Для ведения реестра на Западе часто назначается ответственное лицо (или несколько лиц), контролирующее внутренний и внешний оборот ИС, – IP-менеджер, который может подчиняться таким службам, как финансовая, юридическая, маркетинга или контроля качества.

Результаты аудита и учета должны быть ориентированы на потребности и цели компании и, охватывая трудовые, гражданские и административные правоотношения, раскрывать статус и риски не всех, а только существенных для бизнеса объектов ИС. Полученная таким образом информация становится основой для принятия управленческих решений и стратегического планирования.

В первую очередь данные учета ИС используются при осуществлении мероприятий по ее защите. Это традиционная юридическая сфера деятельности, опирающаяся на действующее законодательство и правоприменительную практику. Для разных отраслей права ИС существуют традиционные способы защиты. Определенным объектам ИС свойственны только им присущие проблемы в сфере охраны прав (например, сложность индивидуализации для программного обеспечения, инерционность регистрации для объектов промышленной собственности и средств индивидуализации). Для большинства объектов защита и охрана сопряжены со значительными финансовыми затратами. При этом если компания постоянно генерирует полезные для бизнеса результаты интеллектуальной деятельности, то юридическая защита должна быть системной и постоянной и строиться на внутренних ресурсах; если задачи по работе с новыми объектами возникают спорадически, то в этой сфере вполне оправдан аутсорсинг услуг.

Чаще всего в сфере управления ИС на стадии ее оценки участвуют внешние консультанты. Востребованность таких услуг объясняется в первую очередь тем, что большинство НМА не отражается на балансе предприятия, поэтому балансовая стоимость не дает представления о рыночной стоимости бизнеса.

В России довольно активно формируется методология, направленная на проведение оценки ИС. Однако надо

отметить, что иностранная практика оценки по-своему классифицирует НМА и результаты интеллектуальной деятельности. В рамках данной классификации выделяются НМА, связанные с:

- 1) маркетингом (товарные знаки, соглашение об отказе от конкуренции);
- 2) клиентами (списки клиентов, клиентские контракты);
- 3) искусством;
- 4) контрактами (лицензии, франчайзинг, права пользования, трудовые договоры);
- 5) технологиями (технологии, программное обеспечение, базы данных, ноу-хау).

Оценка НМА может преследовать различные цели:

- подготовку финансовой отчетности;
- разнесение цены приобретения компании;
- сделки купли-продажи НМА (уступка ИС);
- заключение лицензионных договоров или договоров концессии;
- оценку ущерба при нарушении прав на объекты ИС;
- оптимизацию налогообложения;
- внесение НМА (ИС) в уставный капитал;
- привлечение инвесторов;
- предоставление залога для получения кредита.

После оценки, которая может проводиться на основе затратного, доходного или сравнительного методов, возникает экономически обоснованная возможность распорядиться

активом соответствующей стоимости. К наиболее распространенным видам распоряжения объектами ИС относятся:

- 1) договор уступки/лицензионный договор – для объектов промышленной собственности и товарных знаков;
- 2) авторский договор – для объектов авторского права;
- 3) договор коммерческой концессии, когда передается комплекс исключительных прав на различные по своей природе объекты;
- 4) залог прав на объекты ИС;
- 5) вклад в уставный капитал.

В последнем случае создается так называемая IP-компания, которая используется для концентрации прав на объекты ИС по их рыночной стоимости, что приводит к увеличению стоимости группы компаний за счет оценки ИС и способствует дальнейшему привлечению финансирования.

Распоряжение ИС должно быть не только эффективным и законным с юридической точки зрения, но и определяться особенностями и практикой налогового законодательства.

Вопросы налогообложения передачи прав на объекты ИС – наиболее болезненные для бизнеса. Среди причин этого можно выделить:

- неясность определения правовых институтов как в гражданском, так и в налоговом законодательстве, в которых употребляется различная система дефиниций (ИС, НМА, исключи-

тельное право, исключительные права, неисключительные права, имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности);

- противоречия в налоговом законодательстве, приводящие в результате толкования к «асимметричному» налогообложению исключительных и неисключительных прав;

- как правило, очень низкая система налогового учета НМА по стоимости создания, поэтому невозможно переоценить НМА в налоговых целях.

Все вышеперечисленное приводит к различной квалификации отношений налоговыми органами и судами, что порождает существенные налоговые риски для бизнеса.

Следует отметить, что с 1 января 2006 г. вступают в силу изменения в главу 21 Налогового кодекса Российской Федерации\*, которые представляют собой первый (но далеко не последний) требуемый шаг по гармонизации отраслей законодательства. В частности, в ст. 148 исчезнут «опасные» для толкования термины «передача в собственность», «переуступка» патентов, лицензий, торговых марок, авторских и иных аналогичных прав и появятся адекватные отношениям дефиниции «передача», «предоставление», что будет способствовать становлению единообразия правоприменительной практики при определении места реализации прав на объекты ИС для целей НДС.

\* Вводятся в действие Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» // Российская газета. – 2005. – 3 августа.

Завершая краткое рассмотрение сложной проблемы управления ИС, следует отметить, что российский бизнес постепенно меняет свое отношение к ИС и НМА как центрам затрат и ставит перед собой задачи активного вовлечения ИС в хозяйственную деятельность. Некоторые группы компаний создают IP-холдинги, в том чис-

ле с международным присутствием, ряд компаний анонсировал реализацию планов по созданию стратегий в сфере инноваций и управления НМА, что позволяет надеяться на повышение значимости в российской экономике производств и услуг, базирующихся на результатах интеллектуальной деятельности.