

О.Б. Кухарская
А.А. Подлипская
А.Н. Чиркин

ОЦЕНКА ПРАВ

**на объекты
интеллектуальной
собственности.**

**Метод
освобождения
от роялти**

Київ

АртЕкономі
видавництво 1991

2015

УДК 347.77/.78.03(477)

ББК 67.9(4Укр)404.3

К95

О. Б. Кухарская, А. А. Подлипская, А. Н. Чиркин

К95 Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности. Метод освобождения от роялти. – К.: Издательство «Арт Экономи», 2015 – 244 с.

В книге рассмотрены правовые, организационные и методологические вопросы оценки прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках применения одного из наиболее распространенных в практике оценки методов – метода освобождения от роялти. Широкий круг вопросов, касающихся проблем правовой охраны и передачи прав интеллектуальной собственности, проанализирован применительно к отечественным условиям.

Рассмотрена нормативно-правовая и методологическая база проведения оценки. Особое внимание уделено вопросам определения ставки роялти. Приведены примеры оценки стоимости прав пользования изобретениями, знаками для товаров и услуг, а также оценки упущенной выгоды.

Издание предназначено для правообладателей интеллектуальной собственности, руководителей предприятий, практикующих оценщиков, а также всех, кто интересуется и стремится разобраться в процессе и результатах оценки прав на объекты интеллектуальной собственности, нематериальных активов и бизнеса.

© О. Б. Кухарская, А. А. Подлипская,
А. Н. Чиркин, 2015

© Издательство «Арт Экономи»,
компьютерный макет, 2015

ISBN 978-966-2576-91-7

Содержание

Вступление	5
1. Проблематика вопроса	9
2. Объекты права интеллектуальной собственности	10
3. Нормативная база и права, связанные с интеллектуальной собственностью	15
3.1 Нормативная база в области интеллектуальной собственности	15
3.1.1 Общее законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности	15
3.1.2 Специальное законодательство Украины в сфере промышленной собственности	16
3.1.3 Специальное законодательство Украины в сфере авторского права и смежных прав	17
3.1.4 Международные договоры и соглашения в сфере интеллектуальной собственности	17
3.2 Права, связанные с интеллектуальной собственностью	19
3.3 Типы лицензионных договоров	21
3.4 Лицензионные договоры и предмет лицензии	25
3.5 Лицензии в области авторского права	28
4. Теоретические основы метода роялти	31
4.1 Понятие роялти	33
4.2 Паушальные и комбинированные платежи	34
4.3 Минимальные платежи и гарантии	36
4.4 База роялти	38
5. Ставки роялти	41
5.1 Среднестатистические ставки роялти	41
5.2 Определение справедливой ставки роялти	49
5.2.1 Ставки роялти на основе сопоставимых соглашений	50
5.2.2 Дифференцированные ставки роялти	50
5.2.3 Возможные ситуации формирования ставок роялти	51
5.3 Корректировки ставок роялти	54
5.4 Ставки роялти для знаков для товаров и услуг	59
5.4.1 Общие сведения о знаках для товаров и услуг	59
5.4.2 Тенденции изменений ставок роялти для товарных знаков	63
5.5 Ставки авторского вознаграждения	80
5.5.1 Авторское вознаграждение при создании служебного произведения	80
5.5.2 Роялти для объектов авторского права и смежных прав	82
5.6 Платежи роялти в Налоговом кодексе Украины	85
5.7 Расчет ставки роялти	85
5.7.1 Метод сравнительного анализа продаж и метод стандартных ставок роялти	86
5.7.2 Метод предельного роялти	86

5.7.3	Метод доли лицензиара в валовом доходе лицензиата	87
5.7.4	Другие методы	90
5.7.5	Согласование ставок роялти, рассчитанных с использованием различных методов.....	95
5.8	Определение ставки роялти в соответствии со стандартами оценки.....	98
5.9	Квалиметрия	100
6	Ставка дисконтирования	101
6.1	Определение специфических рисков, связанных с инвестированием в ОИС.....	101
6.2	Расчет ставки дисконтирования	105
6.2.1	Метод оценки капитальных активов (САРМ).....	105
6.2.2	Метод средневзвешенной цены капитала (WACC)	108
6.2.3	Метод рыночной экстракции	110
6.2.4	Метод суммирования (кумулятивного построения).....	110
6.2.5	Случаи применения высоких ставок дисконтирования	124
6.2.6	Изменение ставки дисконтирования во времени.....	126
6.2.7	Реальная ставка дисконтирования	126
7	Оценка убытков	127
7.1	Защита прав на ОИС	127
7.1.1	Гражданско-правовая защита прав.....	127
7.1.2	Уголовно-правовая защита прав интеллектуальной собственности.....	133
7.1.3	Административно-правовая защита права интеллектуальной собственности.....	138
7.1.4	Структура ответственности нарушителя.....	139
7.2	Определение размера убытков	140
7.2.1	Нормативная база оценки убытков	140
7.2.2	Статистика рассмотрения дел о защите прав на ОИС	145
7.2.3	Процесс оценки.....	148
8.	Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности	156
8.1	Описание метода роялти в стандартах оценки	156
8.2	Этапы расчетов методом роялти	158
8.3	Исходные данные для применения метода роялти.....	161
8.4	Примеры оценки прав на объекты промышленной собственности	163
8.4.1	Оценка стоимости прав на изобретение	163
8.4.2	Оценка стоимости прав на знак для товаров и услуг	175
8.4.3	Оценка упущенной выгоды от неправомерного использования знака для товаров и услуг.....	179
8.4.4	Пример декомпозиции лицензионных платежей и выделения доли в денежном потоке роялти, приходящегося на товарный знак.....	182
	Заключение	191
	Приложения	192
	Литература	238

ВСТУПЛЕНИЕ

руководителя Группы Компаний «Увекон»

Мы рады представить вашему вниманию новую Книгу серии «Библиотека «Увекон» – «Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности. Метод освобождения от роялти».

Среди книг, написанных сотрудниками Группы компаний «Увекон», это первая Книга, посвященная проблемам оценки имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС).

Двое из авторов – О. Б. Кухарская и А. Н. Чиркин имеют за плечами почти по два десятка лет практического опыта и в качестве высокопрофессиональных оценщиков, и как востребованные преподаватели оценочных дисциплин. А. А. Подлипская трудится на ниве независимой оценки уже 5 лет и представляет поколение молодых перспективных работников компании «Увекон».

Многообразие проблем в области оценки объектов интеллектуальной собственности определяется необходимостью решения различных задач и требует от оценщика владения знаниями в области юриспруденции, бухгалтерии, патентного и авторского права.

Практикующие оценщики сталкиваются с проблемой выбора возможной и приемлемой методологии оценки прав на ОИС в связи с достаточно часто встречающейся ситуацией ограниченности исходных данных для выполнения оценки. Метод освобождения от роялти помогает решить данную проблему, является достаточно простым в применении и в то же время общепризнанным в мире.

При этом на самом деле применение среднестатистических ставок роялти, которые в настоящее время широко представлены в специализированной литературе, без глубокого изучения необходимости и обоснованности корректировок их значений в зависимости от вида интеллектуальной собственности, объема оцениваемых прав и параметров многообразных форм лицензионных договоров зачастую приводит к искажению стоимости прав на ОИС.

Идея создания Книги была подсказана необходимостью систематизации большого объема имеющейся информации, публикаций, затрагивающих многогранные проблемы оценки имущественных прав на ОИС.

Богатый опыт авторов в области оценки стоимости прав на ОИС позволяет сделать вывод, что собственники прав и оценщики находятся зачастую в «информационном вакууме» при определении рыночных ставок роялти, поскольку в Украине нет открытой информации о сделках по передаче прав на ОИС.

Как правило, поиск рыночной ставки роялти сталкивается с возможностью получить данные для подбора подходящего аналога на платной

основе в зарубежных компаниях, но при этом нет гарантии получения именно нужной и адекватной исходной информации.

Авторы, неоднократно преодолевая «поисковые» трудности в вопросах определения ставки роялти, собрали большой багаж знаний и опыта, которыми хотели поделиться со всеми желающими прочесть эту Книгу. Ведь, как уже неоднократно говорилось, каждый практикующий профессионал знает, что по достижению некоторого уровня накопления собственного опыта возникает естественное желание этим опытом поделиться, что и позитивно воспринимается специалистами, и в высшей степени полезно для самого профессионала.

На мой взгляд, главным акцентом Книги является изложение авторами практики через призму теории. При изложении алгоритмов оценки приводятся необходимые сведения теоретического и юридического характера. Большое количество примеров и подробное рассмотрение деталей дает возможность увидеть, как отличается стоимость прав на ОИС в зависимости от четкого определения исходных параметров и правильного выбора применяемой в расчетах ставки роялти.

Авторы постарались простым и доступным языком пояснить общие принципы и нюансы применения метода освобождения от роялти в различных ситуациях: при оценке прав на ОИС в рамках действующего предприятия и при передаче прав по лицензионным договорам, а также при расчете упущенной выгоды правообладателя от выпуска контрафактной продукции.

Кроме того, известно, что одно из наибольших затруднений в оценке прав на комплекс из нескольких ОИС вызывает распределение величины дополнительного дохода между отдельными ОИС. Для решения данной проблемы в Книге предложен к рассмотрению достаточно сложный метод распределения ставки роялти между отдельными ОИС с применением новой для рынка оценочных услуг Украины, но активно развивающейся за рубежом техники квалиметрии. Эта глава Книги может быть полезной для опытных оценщиков.

В целом, подобранный и изложенный в Книге материал позволил авторам создать уникальное для современного рынка Украины издание в области оценки прав на ОИС.

На мой взгляд, авторы успешно справились с непростой задачей написать максимально полезную и практически направленную Книгу, в которой профессионалы найдут практические решения вопросов, связанных с оценкой прав на ОИС методом освобождения от роялти. Собственникам прав на ОИС Книга будет полезной при заключении лицензионных договоров на передачу прав и определении величины упущенной выгоды.

Я очень надеюсь, что читатели нового издания «Библиотеки «Увекон» получат надежный навигатор в таком непростом деле, как оценка имущественных прав на ОИС, и смогут не только получить необходимые теоретические знания, но и научиться эффективно использовать их на практике.

Искренне желаю всем творческих успехов!

Владимир Шалаев, FRICS

ВСТУПЛЕНИЕ

В книге рассмотрены актуальные правовые и организационные методологические вопросы оценки прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках применения одного из наиболее распространенных в практике оценки методов – метода освобождения от роялти. Широкий круг вопросов, касающихся проблем правовой охраны и передачи прав интеллектуальной собственности, проанализирован применительно, в первую очередь, к отечественным условиям.

Рассмотрена нормативно-правовая и методологическая база проведения оценки в рамках метода. Особое внимание уделено вопросам определения ставки роялти. Приведены примеры оценки стоимости прав пользования изобретениями, знаками для товаров и услуг, а также оценки упущенной выгоды и распределения ставки роялти между объектами оценки с применением метода квалиметрии.

Авторы книги – директор ООО «УВЕКОН ИНТЕЛЛЕКТ», ведущий оценщик Украинского Общества Оценщиков, кандидат экономических наук О. Б. Кухарская, финансовый директор ООО «УВЕКОН ИНТЕЛЛЕКТ» А. А. Подлипская, а также директор ООО «Увекон-Харьков», заслуженный оценщик Украинского Общества Оценщиков А. Н. Чиркин, MRICS.

Издание предназначено для практикующих оценщиков, а также всех, кто интересуется и стремится разобраться в процессе и результатах оценки прав на объекты интеллектуальной собственности, нематериальных активов и бизнеса.

Авторы особо выражают признательность Александру Валерьевичу Костину, к.э.н., судебному эксперту и сертифицированному оценщику интеллектуальной собственности за предоставление ряда материалов для этой книги и общее обсуждение ее концепции, а также Юрию Моисеенко за конкретизацию ряда правовых вопросов и Ярославу Скрипнику – за существеннейшую техническую помощь на критическом этапе подготовки оригинал-макета книги.

Отдельная и особая благодарность – бессменному руководителю Группы Компаний «Увекон» Владимиру Николаевичу Шалаеву, FRICS, за пристальное внимание к подготовке данной книги и всяческое стимулирование Авторов к ее окончанию в оптимальные сроки.

1. Проблематика вопроса

В данной книге рассмотрен один из наиболее распространенных методов оценки прав на объекты интеллектуальной собственности – метод, именуемый в зарубежной литературе «методом освобождения от роялти» (Relief From Royalty Method). В Международных Стандартах Оценки метод носит такое же название.

Однако, поскольку нормативно-правовые документы Украины, и в первую очередь Национальный стандарт оценки (НС) № 4 «Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности» [14] указанный метод называют просто «методом роялти», далее по тексту Авторы так и будут его именовать. Читателю же при этом нужно помнить, что оба этих термина – названия одного и того же метода.

Данный метод стал весьма популярным ввиду относительной легкости, широкой возможности его применения при весьма высокой надежности получаемых результатов. Внешняя простота применения метода роялти объясняется ограниченным количеством исходных данных, которые используются в расчетах. Сложность применения метода заключается в том, что исходные данные должны быть определены достаточно точно, так как каждая из этих величин является источником возможной ошибки, что, в конечном итоге, может привести к заметному искажению стоимости.

При использовании метода роялти практикующими оценщиками не всегда различаются результаты, учитывающие стоимость прав на один объект интеллектуальной собственности либо стоимость совокупности прав на группу объектов, включающих права на объект оценки и права на сопутствующие ему объекты интеллектуальной собственности.

Кажущаяся простота применения указанного метода при использовании среднестатистических (именуемых еще «стандартными» или «эталонными») ставок роялти зачастую приводит к тому, что не учитываются специфические параметры сделок.

2. Объекты права интеллектуальной собственности

Вся законодательная и нормативная базы в данной книге рассматриваются в контексте использования указанного метода в оценке имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности – промышленной собственности и авторского права.

Для начала необходимо рассмотреть классификацию объектов права интеллектуальной собственности (далее – ОИС) в контексте отдельных нормативных документов, действующих за рубежом и в Украине.

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июля 1967 года [27], определяет интеллектуальную собственность следующим образом (ст. 2 «Определения»):

«(viii) «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:

литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам,

изобретениям во всех областях человеческой деятельности, научным открытиям,

промышленным образцам,

товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям,

защите против недобросовестной конкуренции,

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях».

В соответствии с Гражданским кодексом Украины [2] (ст. 420 «Объекты права интеллектуальной собственности»):

«1. К объектам права интеллектуальной собственности, в частности, относятся:

литературные и художественные произведения;

компьютерные программы;

компиляции данных (базы данных);

исполнение;

фонограммы, видеогаммы, передачи (программы) организаций вещания;
научные открытия;
изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
компоновки (топографии) интегральных микросхем;
рационализаторские предложения;
сорта растений, породы животных;
коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указания;
коммерческие тайны».

Как видно из вариантов классификаций, приведенных в Конвенции [27] и ГК [2], они отличаются друг от друга. В ГК содержится, например, категория «полезная модель». Эта форма защиты прав интеллектуальной собственности принята не во всех странах мира. Классификация ВОИС является всеобъемлющей и составлена таким образом, чтобы можно было адаптировать перечни ОИС к законодательным базам разных стран.

При этом необходимо отметить, что классификация ВОИС [27] включает позицию «...а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях». В свою очередь, ГК [2] содержит выражение «к объектам интеллектуальной собственности, в частности, относятся», что позволяет сделать вывод о возможности рассмотрения иных, не упомянутых в перечнях ОИС.

Важным моментом, который отличает перечни ОИС, приведенные в двух рассматриваемых документах, от классификаций, с которыми работает обычно оценщик в рамках стандартов оценки и стандартов бухгалтерской отчетности, является понимание разделения личных неимущественных и имущественных прав на ОИС, поскольку оценке подлежат только имущественные права.

Личные неимущественные права определены в ст. 423 ГК и ст. 14 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».

В соответствии с НС № 4 «Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности» [14]:

п.7. «...оцениваются имущественные права на такие объекты права интеллектуальной собственности:
литературные и художественные произведения;
компьютерные программы;
компиляции данных (баз данных);
исполнения;
фонограммы, видеогаммы, передачи (программы) организаций вещания;

*изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
компоновки (топографии) интегральных микросхем;
рационализаторские предложения;
сорта растений, породы животных;
коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки
(знаки для товаров и услуг), географические обозначения;
коммерческие тайны;
иные объекты, которые в соответствии с законодательством отно-
сятся к объектам права интеллектуальной собственности».*

В НС № 4 [14] «Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности» отсутствует категория «научные открытия», так как исключительное имущественное право на научное открытие не возникает, в отличие от личного неимущественного права. Научное открытие считается достижением всего человечества.

Глава 38 ГК [2], посвященная научному открытию, называется «Права интеллектуальной собственности на научное открытие» и содержит 2 статьи:

«Статья 457. Понятие научного открытия

1. Научным открытием является установление неизвестных раньше, но объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, которые вносят коренные изменения в уровень научного познания.

Статья 458. Право на научное открытие

1. Автор научного открытия имеет право присвоить научному открытию свое имя или специальное название.

2. Право на научное открытие удостоверяется дипломом и охраняется в порядке, установленном законом».

Таким образом, надлежащее автору научного открытия право предоставить ему свое имя или специальное название также является правом интеллектуальной собственности, при этом отсутствие имущественных прав на него исключает научное открытие из перечня ОИС, права на которые подлежат оценке.

В соответствии с Международными стандартами оценки (далее – МСО 2013) [29]:

«С5. Основные классы нематериальных активов, которые могут быть идентифицированы:

связанные с маркетингом;

связанные с клиентом или поставщиком;

связанные с технологиями;

связанные с искусством.

С7. Нематериальные активы, связанные с маркетингом, используются в основном в области маркетинга или продвижения продукции или услуг на рынке. Примеры включают торговые марки, фирменные наименования, уникальный торговый дизайн, доменные имена в Интернете и договора о недопущении конкуренции.

С8. Нематериальные активы, связанные с клиентом или поставщиком, возникают из отношений или знания заказчиков или поставщиков. Примеры включают договора предоставления услуг или поставки, договора лицензирования или роялти, документацию, связанную с заказами, трудовые договора и отношения с клиентами.

С9. Нематериальные активы, связанные с технологиями, возникают из договорных или внедоговорных прав на использование запатентованных и незапатентованных технологий, баз данных, формул, дизайнов, программного обеспечения, технологических процессов и ноу-хау.

С10. Нематериальные активы, связанные с искусством, возникают из прав на выгоды, такие как роялти от художественных произведений, например, пьес, книг, фильмов и музыкальных произведений и из внедоговорных авторских прав».

П(С)БУ № 8 «Нематериальные активы» [15] дает следующую классификацию (в части прав на ОИС):

«5. Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется по каждому объекту по следующим группам:

права на коммерческие обозначения (права на торговые марки (знаки для товаров и услуг), коммерческие (фирменные) наименования и т.п.), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти;

права на объекты промышленной собственности (право на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, породы животных, компоновки (топографии) интегральных микросхем, коммерческие тайны, в том числе ноу-хау, защита от недобросовестной конкуренции и т.п.), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти;

авторское право и смежные с ним права (право на литературные, художественные, музыкальные произведения, компьютерные программы, программы для электронно-вычислительных машин, компиляции данных (базы данных), исполнения, фонограммы, передачи (программы) организаций вещания и т.п.), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти».

МФСО 38 «Нематериальные активы» [32] (п. 2 «Определения») выделяет следующие виды нематериальных активов (далее – НМА):

- «(i) торговые марки;*
- (ii) фирменные наименования (названия изданий);*
- (iii) программное обеспечение;*
- (iv) лицензии и франшизы;*
- (v) авторские права, патенты и другие права на промышленную собственность, права на обслуживание и эксплуатацию;*
- (vi) рецепты, формулы, модели, проекты и макеты;*
- (vii) незавершенные нематериальные активы».*

Все приведенные выше варианты классификаций необходимо использовать в работе при оценке прав на те или иные ОИС в зависимости от цели оценки и стандартов оценки, применяемых в работе.

Так, например, категория «рецепты, формулы, модели, проекты и макеты», упомянутая в МФСО 38 «Нематериальные активы», не отражена напрямую в МСО 2013. Она может быть отнесена к третьему классу – «Нематериальные активы, связанные с технологиями».

В свою очередь, рецептура продукта и технология изготовления в рамках украинского законодательства может быть защищена патентом на полезную модель или патентом на изобретение.

3. Нормативная база и права, связанные с интеллектуальной собственностью

3.1. Нормативная база в области интеллектуальной собственности

Нормативные и правовые акты, которые регулируют отношения в сфере интеллектуальной собственности, могут быть разделены на 4 категории:

- Общее законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности;
- Специальное законодательство Украины в сфере промышленной собственности;
- Специальное законодательство Украины в сфере авторского права и смежных прав;
- Международные договоры и соглашения в сфере интеллектуальной собственности.

3.1.1. Общее законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности

Конституция Украины;

Кодексы Украины

- Гражданский кодекс;
- Кодекс Украины об административных нарушениях;
- Криминальный кодекс;
- Таможенный кодекс;
- Криминальный процессуальный кодекс;
- Хозяйственный процессуальный кодекс;
- Кодекс законов о труде;
- Гражданский процессуальный кодекс;
- Налоговый кодекс;

Законы Украины

- О защите экономической конкуренции;
- Об Антимонопольном комитете Украины;
- Об инновационной деятельности;

- О внешнеэкономической деятельности;
- О хозяйственных обществах;
- Об объединениях граждан;
- Основы законодательства Украины о культуре;
- Об информации;
- О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине;
- О режиме иностранного инвестирования;
- О научно-технической информации;
- Об инвестиционной деятельности;
- О телевидении и радиовещании;
- О защите информации в автоматизированных системах;
- О научной и научно-технической экспертизе;
- О научной и научно-технической деятельности;
- О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий;
- О рекламе;
- Об информационных агентствах;
- Об издательском деле;
- О народных художественных промыслах;
- Об архитектурной деятельности;
- О профессиональных творческих работниках и творческие союзы;
- О кинематографии;
- Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством, экспортом, импортом дисков для лазерных систем считывания;
- О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно правовой охраны интеллектуальной собственности по выполнению требований, связанных с вступлением Украины в ВТО;
- Декрет Кабинета Министров Украины «О стандартизации и сертификации» №46-93 от 10.05.1993 г. (редакция от 04.07.2014 г.);

а также Указы Президента Украины, постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины.

3.1.2. Специальное законодательство Украины в сфере промышленной собственности

Законы Украины

- Об охране прав на изобретения и полезные модели;
- Об охране прав на промышленные образцы;
- Об охране прав на знаки для товаров и услуг;

- Об охране прав на указания происхождения товаров;
- О защите от недобросовестной конкуренции;
- Об охране прав на топографии интегральных микросхем,

а также постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины, ведомственные нормативно-правовые акты.

Кроме того, в Украине принят специальный закон, который не относится к охране прав на объекты промышленной собственности и объекты авторского права и смежных прав – Закон «Об охране прав на сорта растений».

3.1.3. Специальное законодательство Украины в сфере авторского права и смежных прав

Законы Украины

- Об авторском праве и смежных правах;
- О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных;
- Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством, экспортом, импортом дисков для лазерных систем считывания;
- О внесении изменений в Криминальный кодекс Украины (по защите прав интеллектуальной собственности);

а также Указы Президента Украины, постановления, распоряжения Кабинета Министров Украины и ведомственные нормативно-правовые акты.

3.1.4. Международные договоры и соглашения в сфере интеллектуальной собственности

Международные договоры, административные функции которых выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

- Конвенция, которая учреждает Всемирную организацию интеллектуальной собственности;
- Всемирная конвенция об авторском праве;
- Договор о патентной кооперации;
- Парижская конвенция об охране промышленной собственности;
- Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации;
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков;
- Международная конвенция по охране новых сортов растений;
- Договор о законах по товарным знакам;
- Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков;

- Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
- Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов;
- Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных образцов;
- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов с целью патентной процедуры;
- Найробский договор об охране Олимпийского символа;
- Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм;
- Договор ВОИС об авторском праве;
- Договор ВОИС об исполнениях и фонограммах;
- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений;
- Международная конвенция об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания.

Также в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Украина присоединилась к Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Международные соглашения стран-участниц СНГ

- Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и созданию Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности;
- Соглашение о сотрудничестве в отрасли авторского права и смежных прав;
- Соглашение о взаимном обеспечении сохранения межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений;
- Соглашение о мероприятиях по предупреждению и прекращению использования неправдивых товарных знаков и географических обозначений;
- Соглашение о сотрудничестве по прекращению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;
- Распоряжение Кабинета Министров Украины «Об определении компетентного органа по выполнению Соглашения между Украиной и Грузией о взаимной правовой охране географических обозначений для вин, спиртных напитков и минеральных вод».

Межправительственные соглашения

- Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;

- Соглашение между Правительством Украины и Правительством Беларуси о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;
- Соглашение между Правительством Украины и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности;
- Соглашение между Правительством Украины и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере охраны авторского права и смежных прав;
- Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и Всемирной организацией интеллектуальной собственности;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Кабинетом Министров Украины и Правительством Китайской Народной Республики;
- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы и предоставлены в ходе двухстороннего военно-технического сотрудничества.

3.2. Права, связанные с интеллектуальной собственностью

Интеллектуальная собственность представляет собой совокупность прав на результаты интеллектуального труда и устанавливает режим их охраны.

В соответствии с ГК [2] права в области интеллектуальной собственности подразделяются на личные неимущественные и имущественные права. В соответствии со ст. 423 ГК:

*«1. Личными **неимущественными** правами интеллектуальной собственности являются:*

- 1. право на признание человека создателем (автором, исполнителем, изобретателем и т.п.) объекта права интеллектуальной собственности;*
- 2. право препятствовать любому посягательству на право интеллектуальной собственности, способному нанести ущерб чести или репутации создателя объекта права интеллектуальной собственности;*
- 3. другие личные неимущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.*

. . .

3. Личные неимущественные права интеллектуальной собственности не зависят от имущественных прав интеллектуальной собственности.

4. *Личные неимущественные права интеллектуальной собственности не могут отчуждаться (передаваться), за исключениями, установленными законом».*

Личные неимущественные права интеллектуальной собственности являются действующими бессрочно, если другое не установлено законом.

Перечень **имущественных** прав отражен в ст. 424 ГК:

«1. *Имущественными правами интеллектуальной собственности являются:*

1. *право на использование объекта права интеллектуальной собственности;*
2. *исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности;*
3. *исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое использование;*
4. *другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.*

...

3. *Имущественные права интеллектуальной собственности могут соответственно закону быть вкладом в уставной капитал юридического лица, предметом договора залога и других обязательств, а также использоваться в других гражданских отношениях».*

Имущественные права интеллектуальной собственности являются действующими на протяжении сроков, установленных Гражданским кодексом Украины, другими законами или договорами.

В соответствии со ст. 427 ГК: «1. Имущественные права интеллектуальной собственности могут быть переданы соответственно закону полностью или частично другому лицу».

Осуществление права интеллектуальной собственности, которые принадлежат нескольким лицам, описано в ст. 428 ГК:

«1. *Право интеллектуальной собственности, которое принадлежит нескольким лицам совместно, может осуществляться по договору между ними. В случае отсутствия такого договора право интеллектуальной собственности, которое принадлежит нескольким лицам, осуществляется совместно».*

Как видно из приведенных выше статей, ГК регулирует отношения в области личных неимущественных прав и имущественных прав. Но, поскольку оценке подлежат только имущественные права, то в дальнейшем Авторы рассматривают именно эту категорию прав.

3.3. Типы лицензионных договоров

Лицензионный договор – это соглашение, в соответствии с которым владелец научно-технических достижений, изобретений, ноу-хау, промышленных образцов, товарных знаков и взаимосвязанных с ними научно-технических и других знаний (лицензиар) передает и разрешает использовать их своему контрагенту (лицензиату) в обусловленных соглашением пределах и на определенный срок, а последний обязуется вносить обусловленные платежи и выполнять другие обязательства, предусмотренные договором.

В соответствии с ГК (глава 75, ст. 1108 «Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности»):

- «1. Лицо, имеющее исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензиар), может предоставить другому лицу (лицензиату) письменное полномочие, которое предоставляет ему право на использование этого объекта в определенной ограниченной сфере (лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности).*
- 2. Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть оформлена как отдельный документ или быть составной частью лицензионного договора.*
- 3. Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть исключительной, единичной, неисключительной, а также другого вида, который не противоречит закону.*

Исключительная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачу им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

Единичная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере.

Неисключительная лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

- 4. По согласию лицензиара, предоставленному в письменной форме, лицензиат может выдать письменное полномочие на использование объекта права интеллектуальной собственности другому лицу (сублицензию)».*

Лицензии подразделяются как по объему переданных прав, так и по условиям предоставления прав. По объему передаваемых прав лицензионные договоры можно разделить на следующие:

- исключительная лицензия;
- неисключительная (простая) лицензия;
- полная лицензия;
- sublicензия.

Исключительная и неисключительная лицензии уже описаны выше (со ссылкой на главу 75 ГК).

Полную лицензию можно рассматривать как крайний случай исключительной лицензии. В этом случае речь идет о полной уступке всех прав на объект лицензии на определенное время на всей территории действия охранного документа и на весь срок его действия. В этом случае все права переходят к владельцу лицензии. Патентовладелец остается им лишь номинально. Договор полной лицензии от переуступки патента отличается лишь сроком, на который предоставляется лицензия. По истечении обусловленного договором срока все права на объект соглашения снова имеет патентообладатель.

Существуют так называемые *сублицензии* – вторичные лицензии, которые выдают обладатели лицензий. Право на предоставление сублицензий не возникает автоматически с приобретением лицензии, оно оговаривается в «основном» лицензионном договоре. Как правило, это договор о полной или исключительной лицензии; в договоре о неисключительной лицензии возможность предоставления сублицензии встречается крайне редко. Обычно по объему предоставляемых прав сублицензия соответствует неисключительной лицензии. Вознаграждение, получаемое по сублицензии, делится между лицензиаром и лицензиатом основного договора в согласованной ими пропорции.

По условиям предоставления лицензии могут быть «чистыми», сопутствующими, возвратными, перекрестными, принудительными, открытыми, обязательными и сублицензиями [61].

Лицензия считается «чистой», если права на использование объектов промышленной собственности или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.

Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности и ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок. В этих сделках предметы лицензий играют вспомогательную, сопутствующую роль.

Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентные права друг друга.

Принудительная лицензия – разрешение, выдаваемое компетентными государственными органами заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий. Этими же органами устанавливаются условия использования патента и размер лицензионного вознаграждения, которое должно быть не ниже рыночной цены лицензии.

Открытая лицензия означает предоставление права на использование ОИС на основании официального заявления патентообладателя в патентное ведомство и готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу.

Обязательная лицензия – разрешение на использование ОПС, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению правительства в интересах обороны и национальной безопасности страны¹.

В соответствии с договором о передаче исключительных прав владелец исключительных имущественных прав частично или в полном объеме передает такие права приобретателю на условиях, определенных ими в договоре.

Передача исключительных имущественных прав на торговую марку, полезную модель, промышленный образец, изобретение, произведения и др. может осуществляться в пределах срока действия охранного документа на этот ОИС.

В случае заключения договора о передаче исключительных имущественных прав на ОИС, лицензионные договоры, заключенные ранее, не прекращают своего действия.

Лицензионный договор как минимум должен содержать следующие условия:

- определение сторон;
- предмет договора;
- объем передаваемых прав;
- срок действия договора;
- территория действия договора;
- размер вознаграждения.

Достаточно подробно параметры и условия лицензионных договоров описаны в ГК (глава 75, ст. 1109 «Лицензионный договор»):

¹ На самом деле единой классификации лицензионных договоров не существует, и в общем случае перечень видов договоров, упомянутых тут, не является исчерпывающим. Данный же перечень приведен Авторами в свете необходимости понимания предмета лицензии для оценки прав на ОИС в рамках лицензионного соглашения.

- «3. В лицензионном договоре определяются вид лицензии, сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, которые предоставляются по договору, способы использования указанного объекта, территория и срок, на которые предоставляются права, и т. п.), размер, порядок и сроки выплаты платы за использование объекта права интеллектуальной собственности, а также другие условия, которые стороны считают целесообразным включить в договор.
4. Считается, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия, если другое не установлено лицензионным договором.
5. Предметом лицензионного договора не могут быть права на использование объекта права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не были действующими.
6. Права на использование объекта права интеллектуальной собственности и способы его использования, которые не определены в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.
7. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются предоставленные права на использование объекта права интеллектуальной собственности, действие лицензии распространяется на территорию Украины.
8. Если в лицензионном договоре об издании или другом воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной денежной суммы, то в договоре может быть установлен максимальный тираж произведения».

Лицензионный договор заключается на определенный срок, который должен истекать не позднее даты завершения срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект права интеллектуальной собственности.

В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о сроке действия, он считается заключенным на срок, который остался до истечения срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект права интеллектуальной собственности, но не более чем на пять лет (глава 75, ст. 1109 ГК [2]).

3.4. Лицензионные договоры и предмет лицензии

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

Различия лицензионных договоров в первую очередь определяются свойствами передаваемого по соглашению объекта и тем содержанием, которое вкладывается в понятие исключительного права на использование.

В зависимости от вида интеллектуальной собственности выделяют лицензии на патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки и фирменные наименования. Термин «лицензия» все более часто употребляют также применительно к объектам авторского права, в том числе к программам для ЭВМ и базам данных, хотя для этих объектов обычно используется термин «авторский договор».

В области объектов промышленной собственности можно рассматривать патентные, беспатентные, комплексные и другие лицензии.

Патентная лицензия

Под патентной лицензией понимается договор о предоставлении права на использование охраняемых патентами ОИС. Случаи продажи лицензии только на патентные права достаточно редки. Они возникают тогда, когда наличие патента мешает лицензиату выйти на рынок той или иной страны, а обойти патент нельзя. При продаже патентной лицензии, как правило, сведения о ноу-хау и техническая информация не представляются (то есть передаются права на «чистый» патент). Часто такие соглашения возникают между индивидуальными патентообладателями и промышленными компаниями. Приобретение «чистого патента», как правило, требует дополнительных НИОКР, расходов на внедрение в производство. При этом лицензиат должен иметь развитую технологическую базу. Все это связано с коммерческим риском и может оказаться экономически неэффективным и технологически труднореализуемым.

Наиболее часто встречающийся вид лицензии, объектом которой является только охранный документ – лицензия о предоставлении права пользования товарным знаком.

Беспатентная лицензия

Предметом соглашения беспатентных лицензий является предоставление права на научно-технические достижения, либо вообще непатентоспособные по законам страны, где они будут использоваться, либо патентоспособные, но по каким-то причинам не получившие патентную охрану. Беспатентная лицензия обыкновенно называется договором о передаче ноу-хау. Ноу-хау может быть передано как в материальной форме (в виде различного рода документации), так и в нематериальной форме (в виде технической помощи, обучения, управленческих услуг). Количество беспатентных лицензий в последнее время увеличивается.

Это можно объяснить желанием разработчиков как можно дольше сохранять свои научно-технические достижения в тайне, которые после патентования становятся известными.

У обладателя ноу-хау отсутствует на него исключительное право, следовательно, рассматриваемый договор, строго говоря, не является лицензионным, так как его предметом является предоставление самого ноу-хау, а не исключительного права на его использование.

Общность патентных лицензий и лицензий на ноу-хау заключается в аналогичных экономических функциях – передаче технических новшеств (при условии, что ноу-хау относится к области техники).

Комплексная лицензия

В комплексных лицензионных соглашениях передается право на использование запатентованных объектов в совокупности с ноу-хау. Преимущество таких лицензий очевидно, поскольку при современном развитии науки и техники использовать один патент без передачи ноу-хау экономически невыгодно, а порой практически невозможно. Для сокращения времени на освоение полученных по лицензии научно-технических достижений необходимо, кроме прав на использование изобретений лицензиара, иметь доступ к особенностям технологии производства, получать непатентуемые знания, т. е. ноу-хау, воспользоваться услугами инжиниринга. Все большее значение приобретают передача в составе лицензий образцов оборудования, сырья и материалов, ноу-хау, оказание услуг инжиниринга. Это все значительно повышает эффективность реализации лицензий. Соглашения о передаче ноу-хау могут быть включены отдельным разделом в лицензионные соглашения об использовании патента. Такие лицензионные соглашения в современных условиях наиболее предпочтительны. Комплексные соглашения имеют преимущества не только с технической точки зрения, но и с юридической. Если патент будет признан по каким-либо причинам недействительным, то наличие в договоре ноу-хау будет служить основанием для продолжения отношений сторон и выплаты вознаграждения за использование переданной технологии.

Сопутствующие лицензии

Все шире заключаются соглашения, связанные с возмездной передачей партнеру опыта в освоении и применении объектов поставок. Этот вид соглашений получил название сопутствующих лицензий. Под сопутствующими лицензиями понимаются лицензионные соглашения, представляющие собой составную часть договоров об оказании технического содействия при поставке технологического и комплексного оборудования, оказании услуг типа инжиниринга. Особенно часто вопрос о сопутствующих лицензиях возникает при проектировании и строительстве промышленных объектов. Как правило, это бывают лицензии на использование оборудования и технологических процессов, которые закладываются в производство, на необходимые знания и опыт (ноу-хау), на тех-

ническую помощь в освоении и пуске объекта, консультации и обучении специалистов, на техническую документацию на технологическое и другое оборудование для самостоятельного изготовления заказчиком запасных частей к используемому оборудованию.

Иные договоры относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности

Законодательство большинства стран предусмотрело практически все варианты договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности. Однако в практике существуют случаи комбинированных договоров, так называемых гибридных, которые могут включать в себя существенные условия договоров нескольких типов. Законом это не возбраняется, поэтому такой факт редко, но имеет место. К данной категории договоров, в частности, можно отнести договор коммерческой концессии.

подавляющее большинство таких договоров получило самостоятельную правовую регламентацию в нормах ГК и непосредственно не связано с положениями его Главы 75.

Договоры коммерческой концессии

Положения главы 35 Хозяйственного кодекса Украины [5] определяют взаимоотношения в рамках договора коммерческой концессии следующим образом (ст. 366):

- «1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правовладелец) обязуется предоставить второй стороне (пользователю) на срок или без определения срока право использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса прав, принадлежащих правовладельцу, а пользователь обязуется придерживаться условий использования предоставленных ему прав и уплатить правовладельцу обусловленное договором вознаграждение.*
- 2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса предоставленных пользователю прав, деловой репутации и коммерческого опыта правовладельца в определенном объеме, с указанием или без указания территории использования относительно определенной сферы предпринимательской деятельности».*

Иными словами, коммерческая концессия – вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на определенный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения.

Одновременно с этим существует такое понятие, как *франчайзинг* (англ. franchise, «лицензия», «привилегия») – способ организации бизнеса, при котором компания-владелец (франчайзер) передает независимому бизнесмену или компании (франчайзи) право на продажу товаров и

услуг этой компании в обмен на обязательство франчайзи продавать эти товары или услуги:

- с соблюдением определенных качественных характеристик;
- с применением обусловленных технологий;
- по разработанной схеме;
- в четко установленном месте;
- под определенным товарным знаком.

Вопрос относительно возможности взаимозаменяемости понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг» остается открытым, т. к. юридической науке на сегодняшний день не удалось сформулировать однозначного определения понятия «франчайзинг». При этом необходимо учитывать, что франчайзерами (владельцами прав) в Украине выступают зарубежные фирмы из стран, национальное законодательство которых использует именно термин «франчайзинг».

3.5. Лицензии в области авторского права

Лицензия в области авторского права и смежных прав понимается как полномочия, передаваемые владельцем авторского права и смежных прав издателю или другому лицу на использование произведения или объектов смежных прав.

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

Различают такие виды авторских договоров:

- договор на издание и переиздание произведений в оригинале (издательский договор);
- договор на публичное исполнение неопубликованных произведений;
- 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;

иные договоры о передаче произведений литературы, науки и искусства для использования каким-либо иным способом.

Правообладателю программы для ЭВМ или базы данных принадлежит исключительное право осуществлять или разрешать осуществление следующих действий: выпуск в свет программ для ЭВМ или баз данных; воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме любыми способами; распространение програм-

мы для ЭВМ или базы данных, модификация программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой; иное использование программы для ЭВМ или базы данных.

Государственная регистрация лицензионных договоров в Украине не является обязательной, но возможна по желанию сторон договора, с целью доведения до ведома третьих лиц информации о правах на пользование ОИС и др.

Правообладателю топологий интегральных микросхем принадлежит исключительное право использовать эту топологию по своему усмотрению, в частности путем изготовления и распространения интегральной микросхемы с такой топологией.

Авторский договор о передаче исключительного права на использование произведения

В соответствии с законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» [6]:

«3. По авторскому договору о передаче исключительного права на использование произведения автор (или другое лицо, имеющее исключительное авторское право) передает право использовать произведение определенным способом и в установленных пределах только одному лицу, которому эти права передаются, и предоставляет этому лицу право разрешать или запрещать подобное использование произведения другим лицам. При этом за лицом, передающим исключительное право на использование произведения, остается право на использование этого произведения только в части непередаваемых прав».

Имущественным правом исполнителей является их исключительное право разрешать или запрещать другим лицам: публичное оповещение своих незафиксированных исполнений (прямой эфир); фиксацию в фонограммах или видеogramмах своих ранее незафиксированных исполнений; воспроизведение своих исполнений, зафиксированных без их согласия в фонограмме или видеogramме, либо с их согласия, распространение своих исполнений, зафиксированных в фонограмме или видеogramме, путем первой продажи или иной передачи права собственности в случае, когда они при первой фиксации исполнения не дали разрешения производителю фонограммы (производителю видеogramмы) на ее дальнейшее воспроизведение; коммерческий прокат, имущественный наем своих исполнений, зафиксированных в фонограмме или видеogramме; распространение своих исполнений, зафиксированных в фонограммах или видеogramмах, любыми средствами связи таким образом, что любое лицо может получить к ним доступ с любого места и в любое время по их собственному выбору.

К имущественным правам производителей фонограмм и видеограмм относится их исключительное право на использование своих фонограмм, видеограмм и исключительное право разрешать или запрещать другим лицам: воспроизведение в их любой форме и любым способом; распространение среди публики фонограмм, видеограмм и их экземпляров путем первой продажи или иной передачи права собственности; коммерческий прокат даже после их распространения, осуществленного производителем фонограммы или видеограммы либо с их разрешения; публичное оповещение любыми средствами связи; любое видоизменение своих фонограмм, видеограмм; ввоз на таможенную территорию Украины с целью их распространения среди публики.

Имущественные права производителей фонограмм и производителей видеограмм могут передаваться (отчуждаться) другим лицам на основании договора, в котором определяются способ использования фонограммы (видеограммы), размер и порядок выплаты вознаграждения, срок действия договора, срок использования фонограммы (видеограммы), территория, на которую распространяются переданные права, и т. п.

4. Теоретические основы метода роялти

Метод роялти можно рассматривать в контексте двух существующих подходов к оценке – рыночного и доходного, поскольку в нем используются элементы обоих подходов, в связи с чем классификация данного метода оценки является неоднозначной. В то же время в редакции МСО 2013 [29] и НС № 4 [14] указанный метод отнесен к доходному подходу.

Теоретической основой метода роялти является определение текущей стоимости прогнозируемого дохода. В качестве дохода при этом рассматриваются поступления платежей от владения ОИС. Обладание правами на ОИС освобождает владельца от необходимости приобретать лицензию на использование права у другого собственника, которое обычно передается на платной основе. Оплата определяется в форме периодических выплат роялти. Суммы роялти, которые должен выплачивать лицензиат, обычно рассчитываются на основе ставки роялти – процентной доли от какого-либо экономического показателя. Чаще всего роялти взимается как процент от будущих объемов продаж продукции (чистого дохода от реализации), произведенной с применением ОИС, но может определяться и на основе фиксированной суммы с единицы продукции (исходя из величины физического объема продаж продукции).

Экономический смысл роялти заключается в распределении прибыли, полученной от использования лицензии, между лицензиаром и лицензиатом в согласованной пропорции, в частности, путем установления определенного процента от цены произведенной и реализованной продукции в пользу правообладателя.

Метод роялти предусматривает расчет текущей стоимости денежных поступлений, сэкономленных за счет прав владения ОИС и отсутствия необходимости платить другой стороне роялти за лицензию на право использования этого объекта. Для применения метода роялти необходимо учесть достаточно большое количество параметров, которые при одних и тех же вводных могут приводить к различным значениям стоимости. Ключевыми параметрами при применении метода роялти являются:

- база роялти;
- ставка роялти;
- остаточный срок полезного использования;
- остаточный срок действия охранного документа (или лицензионного договора);
- ставка дисконтирования;
- ставка налога на прибыль.

Прежде, чем заключить лицензионное соглашение, лицензиат должен убедиться, что получит дополнительную прибыль (дополнительный доход). Поэтому логично подходить к установлению размера роялти как «...к справедливому распределению экономии, дополнительной прибыли (дополнительного дохода), полученной лицензиатом вследствие использования объекта лицензии» [59].

Ожидаемые выгоды (эффекты) могут базироваться на учете реально-экономического эффекта от лицензионной продукции (продукции, произведенной с использованием оцениваемого ОИС) или на искусственном выделении его из общего денежного потока [58]. В самом общем случае реальный экономический эффект от использования ИС может быть достигнут за счет следующего [58]:

- получение сверхнормативной прибыли;
- получение реальных платежей от предоставления лицензий на использование оцениваемого объекта ИС;
- выигрыша в цене;
- преимущества в прибыли на основе условно-постоянных затрат производства и реализации лицензионной продукции;
- выигрыша в себестоимости на основе условно-переменных затрат производства и реализации лицензионной продукции;
- преимущества в объеме реализации лицензионной продукции;
- снижения эксплуатационных затрат при использовании лицензионной продукции.

Разновидностями условного (искусственного) выделения эффекта от лицензионной продукции (продукции, произведенной с использованием оцениваемого ОИС) являются:

- определение размера гипотетического платежа роялти;
- выделение гипотетической доли лицензиара в прибыли лицензиата («Правило 25%»).

Непосредственная связь роялти с фактическим использованием объекта лицензии является причиной популярности применения платежей в виде роялти.

Общие достоинства и недостатки платежей типа роялти можно охарактеризовать следующим образом [42]:

- для лицензиара – выгодны в случае успешной реализации и сбыта продукции, когда реальная прибыль может намного превысить расчетную; однако в случае срыва производства, резкого ухудшения конъюнктуры рынка лицензиар рискует получить значительно меньше расчетной цены лицензии или вообще ничего не получить;
- для лицензиата – позволяют расплачиваться с лицензиаром после получения прибыли; при этом обычно при расчетах типа роялти предусматривают контроль по выпуску и сбыту продукции со стороны лицензиара.

4.1. Понятие роялти

В соответствии с НС № 4 [14] «Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности» (утвержденным постановлением КМУ от 03.10.2007 № 1185), п.3:

«Роялти – лицензионный платеж в виде сумм, которые выплачиваются периодически, в зависимости от объемов производства или реализации продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта права интеллектуальной собственности;

Ставка роялти – доля базы роялти в процентном выражении, которая используется для определения величины роялти».

На сегодняшний день в отечественной нормативной базе определение понятия роялти содержит только подпункт 14.1.225 статьи 14 Налогового кодекса Украины (2011 г.) [4], в соответствии с которым «роялти – любой платеж, полученный как вознаграждение за пользование либо предоставление права на пользование любым авторским и смежным правом на литературные произведения, произведения искусства или науки, включая компьютерные программы, иные записи на носителях информации, видео- либо аудиокассеты, кинематографические фильмы или пленки для радио- или телевизионного вещания, каким-либо патентом, зарегистрированным знаком на товары и услуги или торговой маркой, дизайном, секретным чертежом, моделью, формулой, процессом, правом на информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте (ноу-хау)».

В соответствии с частью 5 ст. 15 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», за исключением случаев, предусмотренных статьями 21–25 этого Закона, автор (или иное лицо, которое имеет авторские права) имеет право требовать выплаты награды за какое-либо использование произведения. Вознаграждение может осуществляться в форме разового (паушального) платежа, либо отчислений за каждый проданный экземпляр или каждое использование произведения (роялти), либо комбинированных платежей.

Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за использование произведения устанавливается в авторском договоре либо в договорах, которые заключаются по поручению субъектов авторского права организациями коллективного управления с лицами, которые используют произведения.

Как следует из письма Минюста Украины от 05.05.2011 № 289-0-2-11-81 [24], платежи по договору о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности не являются роялти.

Это связано с тем, что исходя из ст. 1113 ГК [2] такой договор направлен на полную уступку (отчуждение) имущественных прав на произведение, изобретение, полезную модель, промышленный образец, торговую марку или другой объект права интеллектуальной собственности, то есть, направлен на безвозвратное отчуждение прав. В то же время под роял-

ти понимаются платежи, полученные в качестве вознаграждения за пользование или за предоставление права на пользование. При этом согласно подпункту 14.1.225 Налогового кодекса [4] не считаются роялти платежи за получение ОИС во владение или распоряжение либо в собственность.

Напомним, что *право собственности* – право лица на вещь (имущество), которое оно осуществляет в соответствии с законом по своей воле, независимо от воли других лиц (ст. 316 ГК [2]).

Право собственности имеет свое юридическое содержание, которое составляют принадлежащие собственнику *права владения, пользования и распоряжения имуществом*.

Право владения представляет собой правомочие собственника, заключающееся в фактическом обладании имуществом (вещью). Это правомочие собственник может осуществлять не только лично, а и передавать право владения другим лицам (по договору), сохраняя при этом право собственности на имущество.

Право пользования – это более емкое, по сравнению с правом владения, правомочие собственника. Оно заключается в том, что собственник имеет право извлекать из вещи полезные свойства, получать доходы и т. д. Пользование имуществом может осуществляться в различных, не противоречащих закону формах и разными способами. При осуществлении этого полномочия нельзя причинять вред или какое-либо неудобство другим лицам. В правомочии пользования заложена возможность удовлетворения личных, бытовых, хозяйственных и других потребностей.

Право распоряжения – это способность собственника решать правовую судьбу имущества (определять его правовой статус), изменять его по своему усмотрению, т. е. изменять или прекращать отношения собственности (продать, подарить, заложить, потребить и т. п.). Право распоряжения может осуществляться в разнообразных правовых формах при условии, что оно не должно противоречить закону. Это правомочие собственник может передать другим лицам. В совокупности все три правомочия составляют содержание права собственности.

4.2. Паушальные и комбинированные платежи

Вознаграждение за предоставление права пользования ОИС может выплачиваться в виде роялти, паушальных и комбинированных платежей.

В соответствии с НС № 4 «Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности» (п. 3):

«паушальный платеж – одноразовый платеж, который представляет фиксированную сумму и не зависит от объемов производства (продажи) продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта права интеллектуальной собственности;

комбинированный платеж – лицензионный платеж, который включает роялти и паушальный платеж».

Паушальный платеж обычно выплачивают в начале срока действия лицензионного договора. Он применяется в основном в тех случаях, когда покупатель лицензии – фирма, неизвестная на рынке, и есть сомнение в том, что ей удастся наладить выпуск лицензионной продукции. Паушальный платеж рекомендуется применять еще и в случае, когда лицензиату переходят все права на объект лицензии.

Если сложно проконтролировать объем выпущенной по лицензии продукции, также может быть применен только паушальный платеж (без последующих платежей в виде роялти). Однако такой вариант на практике используется крайне редко.

Выплата паушальных платежей обычно выгодна лицензиару. Она значительно снижает его риск, избавляет от необходимости контролировать деятельность лицензиата, одновременно предоставляет лицензиару достаточно большую сумму. Размер паушальных платежей колеблется в достаточно широких пределах: 5–25% [45] от всей суммы лицензионных платежей по договору.

Однако паушальный платеж может быть невыгоден лицензиару, так как он теряет значительную часть прибыли, если предполагается значительное расширение производства лицензионной продукции.

Паушальный платеж может быть разделен на части. В таком случае периодичность выплаты паушальных платежей ставят в зависимость от стадии реализации лицензионного соглашения, а именно [39]:

- 10–15% от суммы всего лицензионного вознаграждения выплачивается при подписании лицензионного соглашения;
- 15–20% от суммы всего лицензионного вознаграждения выплачивается после освоения технологии, передаваемой по лицензии;
- остальные 65–75% выплачиваются по окончании первого года выпуска лицензионной продукции.

Необходимость уплаты значительных сумм до получения прибыли, а также более высокая степень риска, связанного с приобретением лицензии, приводит к тому, что лицензиат не всегда соглашается на выплату лицензионного вознаграждения в виде паушальных платежей.

В то время как Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» [6] и НС № 4 [14] дифференцируют выплаты вознаграждения на роялти, паушальный платеж и комбинированный платеж, в соответствии с нормами бухгалтерского и налогового учета подобное разделение отсутствует (все виды вознаграждений объединены в единое понятие – роялти).

Как известно, платежи в виде роялти используются предприятиями с целью уменьшения налогооблагаемой базы. Если предприятие выплачивает вознаграждение за пользование объектом права интеллектуальной собственности в соответствии с заключенным договором, то в соответствии п. 14.4.225 Налогового кодекса [4] такие платежи соответствуют понятию «роялти».

Если права на ОИС приобретается во владение или собственность, то такие платежи не являются роялти, они относятся к НМА и подлежат амортизации.

Кроме того, в мировой практике существует понятие компенсационного платежа – вознаграждения, которое выплачивается продукцией, изготовленной по лицензии (по своей сути напоминает бартерную операцию).

4.3. Минимальные платежи и гарантии

Минимальные платежи. Договором могут быть предусмотрены минимальные гарантированные платежи, осуществляемые независимо от объема оборота в определенный период времени. Эти платежи обеспечивают лицензиару возмещение лицензиатом за предоставление предмета лицензии вне зависимости от прибыли. Такие платежи в договорах предусматриваются на случай, если возникает ситуация с необходимостью дополнительной процедуры оформления документов перед внедрением в производство, с частичной или полной остановкой реализации лицензионной продукции в течение некоторого периода времени.

Например, для внедрения технологии предприятию необходимо пройти в Украине достаточно продолжительную процедуру сертификации продукции. В таком случае продавец лицензии может учесть это обстоятельство в лицензионном договоре отдельным пунктом: «Минимальный лицензионный платеж должен быть выплачен Лицензиатом. Ставка принимается в размере 12 тысяч евро в год для первого года».

Минимальные платежи такого рода не относятся к категории паушальных, так как не имеют отношения к стоимости прав на ОИС.

Гарантии. Роялти, авансы и гарантии варьируются в зависимости от ряда факторов и являются предметом переговоров. Роялти, как правило, применяется к отпускной цене производителя (нерозничная цена).

Минимальный гарантированный роялти, или гарантия, – это минимальная сумма, которую лицензиат обязуется оплатить лицензиару в конце каждого года или срока действия договора независимо от объема продаж. Это ограничивает риск лицензиара и призывает лицензианта сделать все возможное, чтобы добиться успеха в реализации лицензионной продукции.

Гарантия взимается в счет платежей. Другими словами, если лицензиат платит гарантию в размере 100 долл. и 10% роялти лицензиару, лицензиат должен продать товаров на сумму 1000 долл. и «заработать назад» свою гарантию.

Если выплаты роялти за период покрыты гарантией и превышают сумму гарантии, лицензиар не требует дальнейших платежей, потому что гарантия была выполнена. Если всего выплаты роялти за период меньше суммы гарантии, лицензиат обязан доплатить лицензиару раз-

ницу между гарантией и фактическими отчислениями роялти на конец отчетного периода.

Показатели гарантии будут отличаться в зависимости от сделки, но они, как правило, равны проценту ожидаемых отчислений за время гарантийного срока. Суммы гарантийных выплат являются темой переговоров и зависят от целей сторон. Они могут составлять несколько сотен долларов (для некоторых художников) либо быть высокими – порядка 20 млн. долл. и выше (для долгосрочных лицензий на видеоигры, игрушки или издательское дело). Некоторые соглашения не требуют гарантии.

Основной целью гарантии является обеспечение того, что лицензиат делает все возможное, чтобы продать лицензированные товары, и что он компенсирует лицензиару сумму в любом случае, если это не так. Во время срока действия договора лицензиар не может подписывать договора с другими лицензиатами по тем же продуктам (если лицензия не является неисключительной), независимо от того, делает ли лицензиат что-либо с объектом лицензии. Таким образом, выполняется гарантия и для лицензиата.

Лицензиат должен оплатить гарантию даже в том случае, если, несмотря на все усилия, товар недостаточно активно продается и его свойства в целом разочаровали потребителей.

Лицензиары обычно требуют часть (например, 25%) гарантии первого года в качестве аванса, который выплачивается после подписания контракта. В случае низкой гарантии, лицензиар может потребовать всю сумму заранее; в других случаях авансовый платеж может быть символической платой в несколько сотен долларов.

Если аванс очень большой, лицензиар может позволить лицензиату оплатить его частями. В некоторых случаях лицензиар может снизить или отказаться от аванса в обмен на более высокие гарантии или ставки роялти, особенно, если он хочет поощрить лицензиата осуществить авансом затраты на разработку продукта или маркетинг.

Лицензиар может иметь строгую политику в отношении авансовых или гарантийных минимумов; некоторые из них не будут принимать предложения ниже, например, 5,000 долл., а другие – менее 100,000 долл. Высокие гарантии, если они не соответствуют цели лицензиата или его возможностям, могут быть пагубными для сделки, так как они могут привести к ситуации, когда суммы продаж не соответствуют ожиданиям лицензиата.

Лицензиат, который желает купить исключительную лицензию, обычно платит более высокую ставку роялти и/или сумму гарантии, так как это не позволяет лицензиару получить доход от других производителей в той же категории.

Так как каждое Лицензионное соглашение является уникальным, переговоры между лицензиатом и лицензиаром могут привести к любым комбинациям «роялти – гарантия – авансовый платеж».

Лицензиар может также включать конкретные «негативные» моменты в договоры, например, требующие от лицензиата уплатить штраф, если он пропускает определенный срок (например, дату поставки). Если сезон продаж короток, несвоевременная доставка критически влияет на продажи, и поэтому лицензиар может требовать компенсацию.

Окончательные роялти сделки могут быть сложными. Продажи могут быть измерены либо в денежном выражении, либо в натуральных единицах. Есть много других переменных, таких как географические границы или каналы сбыта, которые могут быть включены в окончательный расчет.

Роялти чаще всего основываются на «чистой цене продаж», что соответствует доходу от реализации за вычетом разрешенных расходов производителя. Лицензиары разрешают учитывать очень малое количество отчислений, но в некоторых случаях могут рассматривать:

- скидки для розничной торговли;
- возврат, в том числе резерв для возврата (около 10–20%);
- погрузочно-разгрузочные работы.

В зависимости от специфики той или иной сделки могут быть добавлены и другие виды затрат.

Поскольку эти затраты уменьшают общий лицензионный платеж, то разрешенные вычеты, как правило, ограничивают максимально до 2–5% от суммы первоначального расчетного платежа (в настоящее время это стандартная величина). Определение величины разрешенных расходов может быть одним из самых сложных пунктов в ходе переговоров для обеих сторон.

4.4. База роялти

Для определения расчетной цены лицензии при условии выплаты лицензионного вознаграждения в виде роялти важным моментом является определение базы роялти. На практике существует много вариантов для выбора базы роялти, и все они зависят от конкретной ситуации. В качестве базы роялти могут выступать стоимостные и натуральные показатели.

К стоимостным показателям относятся:

- доход (выручка) от реализации продукции по лицензии (валовой доход);
- затраты на производство продукции по лицензии (себестоимость произведенной продукции);
- чистый доход лицензиата от производства и реализации продукции по лицензии;
- дополнительный доход лицензиата от использования объекта лицензии;
- прибыль;
- другие.

К натуральным показателям относятся:

- объем реализованной продукции по лицензии (количество единиц);
- объем произведенной продукции по лицензии (количество единиц);
- ассортимент произведенной продукции по лицензии (количество наименований продукции);
- другие.

В качестве базы роялти может быть принят любой другой показатель, который может контролироваться сторонами лицензионного соглашения (например, цена части изделия, фиксированная сумма за единицу продукции и др.).

База роялти выбирается так, «...чтобы лицензиар и лицензиат могли получить прибыль (доход) от использования объекта лицензии по мере возрастания объема производства (продажи) продукции, применения технологии на основе переданной лицензии» [51].

Если объектом лицензии является процесс или технология, базой роялти может быть объем изготовленной или цена реализованной продукции, произведенной с применением данного процесса (технологии).

«Применение названной базы роялти приводит к наименьшему числу конфликтов между партнерами по вопросам выплаты лицензионного вознаграждения и широко используется в международной практике торговли лицензиями, если позволяет специфика объекта лицензии» [51].

В случае, когда по лицензии производится ассортимент изделий из одного и того же сырья, и сложно установить единую сумму роялти для всех произведенных изделий, базой роялти может быть стоимость основного переработанного сырья. Например, предприятие выпускает широкий ассортимент пластмассовых изделий на основе сырья, произведенного с применением ОИС. В этом случае на величину роялти будет влиять ценовая политика предприятия, которое борется на рынке за сбыт продукции и может увеличивать или снижать цены в зависимости от рыночной ситуации, в частности, от сезонности спроса.

В другом случае предприятие выпускает водку по уникальной рецептуре среди большого ассортимента иной продукции, при этом водка разливается в обычную тару различной емкости или оформляется в сувенирную упаковку. Если в этом случае использовать в качестве базы роялти показатель чистого дохода (выручки) от реализации продукции, то вполне понятно, что на сумму роялти повлияет стоимость самой упаковки, что не имеет отношения к используемой рецептуре. В этом случае будет целесообразно в качестве базы для начисления роялти использовать фиксированную ставку в пересчете на условную единицу продукции (например, на 1 л водки).

Если изобретение относится лишь к части продукции или технологического процесса (стоимость лицензируемого процесса входит в стоимость изделий как его составляющая), то целесообразно в лицензионном согла-

шении предусматривать выплату фиксированных отчислений с единицы или партии продукции, произведенной по лицензии. Например, предприятие производит турбины, в составе которых имеется один узел, выполненный с применением ОИС. Можно предположить, что цены реализации турбин зависят от большого количества рыночных факторов, и это не связано с ценностью ОИС, используемого в производстве отдельного узла. В этом случае имеет значение только количество реализованных турбин, поэтому разумно было бы устанавливать лицензионное вознаграждение в виде фиксированной суммы с единицы продукции.

«Достоинство этой формы платежей: легче контролировать объем производства и сбыта продукции, чем размер прибыли или уровень цен. Кроме того, для лицензиара устраняется риск, связанный с колебанием цен, увеличением издержек производства и инфляцией» [42].

Недостаточный опыт в заключении лицензионных соглашений у предприятий Украины зачастую ориентирует их на уплату роялти в качестве процента от прибыли (доли прибыли). В целом вариант расчета на базе прибыли более выгоден для лицензиатов. Однако при этом необходимо четко понимать, как именно будет рассчитываться показатель прибыли, какие именно затраты будут при этом учитываться (другими словами, это не будет обычная прибыль в понимании правил ее формирования, установленных НК). Примером спора могут послужить, например, финансовые затраты по обслуживанию кредитов. С точки зрения лицензиата, такие затраты уменьшают величину прибыли, а с точки зрения лицензиара – это затраты, не имеющие отношения к рыночной ситуации.

Однако в случае, если внедрение ОИС требует значительных капитальных вложений, под которые необходимо кредитование лицензиата, и у лицензиара нет альтернативных предложений на приобретение лицензии, такие затраты должны быть учтены.

Вообще существует множество причин, влияющих на величину прибыли – ценовая политика, неудачная рекламная кампания, каналы сбыта и т. п. Еще одним сложным моментом при расчете величины прибыли является то обстоятельство, что лицензиар, защищая свои интересы, захочет получить полный доступ ко всем бухгалтерским документам с целью получения полной информации о затратах лицензиата.

Именно поэтому чаще всего за базу для расчета роялти принимается показатель чистого дохода (выручки) от реализации (за минусом налога на добавленную стоимость и других косвенных налогов).

Общепринятая практика определения базы роялти может быть сформулирована следующим образом: лицензиар выбирает за базу начисления роялти показатель, который легче всего проконтролировать с точки зрения получения платежей.

5. Ставки роялти

После выбора базы роялти необходимо перейти к определению ставки роялти. Ставка роялти может устанавливаться в виде:

- процента к базе роялти (при использовании в качестве базы роялти стоимостных показателей);
- фиксированного сбора с базы роялти (отчисления с единицы измерения при использовании в качестве базы роялти натуральных показателей).

Популярность использования платежей в виде роялти определяется, прежде всего, возможностью поставить суммы денежных выплат в зависимость от использования объекта лицензии. По мнению [59], «роялти как форма расчетов отвечает интересам большинства лицензиаров и лицензиатов, она выгодна лицензиату, лицензиару и нашла широкое применение при торговле лицензиями...».

5.1. Среднестатистические ставки роялти

В международной практике размер роялти определяют эмпирическим путем, основываясь на установленных для различных отраслей промышленности неких усредненных (так называемых «стандартных», «среднестатистических» или «эталонных») роялти, размер которых определяют на основании практики международных сделок. Указанные ставки можно найти в специализированной литературе в табличном виде (см. Приложение 1). В их основу положены широко известные данные Французского национального института промышленной собственности (Institut National De La Propriete Industrielle) [52]. Проведенный Авторами анализ ставок роялти, которые описаны в этой литературе, изданной в Украине и России в различные годы (1994–2006), показывает, что они остаются практически неизменными. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что приведенные перечни ставок роялти базируются на одних и тех же источниках информации, основанных на зарубежной статистике.

В отечественной практике достоверной статистики на этот счет не существует, и поэтому аналитики в своей работе используют зарубежные ставки роялти. В связи с этим возникает проблема обоснования отдельных экономических показателей при расчете цены лицензии применительно к нашим рыночным условиям. Особенно остро проблема оценки может проявляться при определении ущерба от противоправного использования ОИС.

Ниже в Таблице 5.1 приведены данные о некоторых ставках роялти, собранные Авторами из различных специализированных печатных изданий

за 1994–2006 годы. Необходимо отметить, что перечисленные в таблицах ставки роялти применяются при расчете на базе показателя чистого дохода (выручки) от реализации товаров, работ, услуг, как наиболее часто используемой базы для определения платежей роялти.

Поскольку приведенные в таблице ставки роялти связаны с показателем рентабельности (подробнее этот вопрос будет рассмотрен в последующих главах книги), логично было бы предположить, что в течение 12 лет (по приведенным источникам, 1994–2006 гг.) уровень прибыли в различных отраслях промышленности и от продажи отдельных видов товаров должен был бы колебаться. Известно, что экономическая ситуация в рассматриваемом периоде не была стабильной, и это отражалось на доходности предприятий различных отраслей. Однако в таблицах среднестатистические ставки роялти остаются практически неизменными на протяжении всего периода. В настоящее время в Интернете можно найти аналогичные таблицы ставок роялти, которые практически повторяют те же данные, несмотря на ухудшение ситуации в связи с мировым экономическим кризисом. Таким образом, значения, приведенные в таблицах, могут служить лишь ориентиром для выбора ставки в рамках конкретного договора и должны учитывать рыночную ситуацию.

Необходимо отметить, что упомянутые ставки роялти могут быть использованы в основном для таких объектов промышленной собственности, как изобретения и полезные модели, они не относятся к такой категории ОИС как «коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указания [14]. Только в одном специализированном издании в Украине упоминается прямая ссылка на ставку роялти для указанной категории [66]: «Ставки лицензий на товарный знак с цены маркируемого товара – 1–10%». Однако ставки роялти для указанной категории печатаются и часто обновляются в зарубежной литературе и будут рассмотрены ниже.

Как видно из Таблицы 5.1, для большинства позиций указан диапазон ставок, часто разница в значениях весьма велика (например, для электронной промышленности он составляет 4–10%). В процессе переговоров продавец лицензии (Лицензиар) в большинстве случаев настаивает на максимальном значении величины роялти из опубликованного в литературе диапазона, а покупатель (Лицензиат) – на минимальном.

При отсутствии подходящих позиций в таблицах роялти можно воспользоваться источником [42], где приведен вариант зависимости размера роялти от характера предмета лицензии и от объема производства реализуемой продукции и обычно составляет для:

- «товаров массового производства – от 0,5 до 4%;
- товаров мелкосерийного и индивидуального производства – от 3 до 7%;
- небольшого объема производства (стоимость продукции высокая) – от 7 до 10%;
- большого объема производства (имеется значительная конкуренция) – от 1 до 4%».

Таблица 5.1

Стандартные ставки роялти при определении цены лицензии (1994–2006 гг.)

1	2	3	4	5	6	7	8
Отрасль или вид продукции [42]	Отрасль или вид продукции	Отрасль или вид продукции	Отрасль или вид продукции	Отрасль или вид продукции [42]	Ставка роялти, % [*]	Ставка роялти, % [66]	Ставка роялти, % [39]
В.М. Брыжко, А.Ф. Завгородний, А.В. Пичкур. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции. 1994 г. [42]	В.И. Мухопад. Лицензионная торговля: Маркетинг, ценообразование, управление. 1998 г. [*]	Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. Под общей редакцией А.Д. Святоцкого. 1999 г. [66]	Г.Г. Азгалъдов, Н.Н. Карпова. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 2006 г. [39]				
Автомобильная промышленность	Автомобильная промышленность	Автомобильная промышленность	Автомобильная промышленность	1-3	1-3	1-3	1-3
	Автоматические вещества	Ароматические вещества	Ароматические вещества		3	3	3
	Бритвы, ножи	Бритвы, ножи	Бритвы, ножи		1-2	1-2	1-2
	Буксиры	Буксиры	Буксиры		1-2	1-2	1-2
	Бумага	Бумага	Бумага		1-2	1-2	1-2
	Велосипеды	Велосипеды	Велосипеды		3-5	3-5	3-5
	Воздушные кондиционеры	Воздушные кондиционеры	Воздушные кондиционеры		3-4	3-4	3-4
	Деревянная мебель	Деревянная мебель	Деревянная мебель		2-3	2-3	2-3
	Железнодорожное оборудование	Железнодорожное оборудование	Оборудование для железных дорог		3-5	3-5	3-5
	Изделия из пластмассы	Изделия из пластмассы	Изделия из пластмассы		3	3	3

Продолжение Таблицы 5.1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Измерительные приборы	Измерительные приборы	Измерительные приборы		5-7	5-7	5-8
	Инструмент, оснастка	Инструмент, оснастка	Инструмент, оснастка		5-7	5-7	5-7
	Канцелярское оборудование	Канцелярское оборудование	Оборудование для канцелярских работ		3	3	3
	Клей	Клей	Клей		2-3	2-3	2-3
	Книги, печатные издания, игры (без авторских прав)	Книги, печатные издания, игры (без авторских прав)	Книги		3-6	3-6	3-6
	Кожи	Кожи	Кожи		3	3	3
	Компрессоры, насосы	Компрессоры, насосы	Компрессоры, насосы		5-7	5-7	5-7
	Копировальная бумага	Копировальная бумага	Копировальная бумага		1-2	1-2	1-2
	Корм для скота	Корм для скота	Корм для скота		2-3	2-3	2-3
	Красители	Красители	Красители		3	3	3
	Краски	Краски	Краски		2-3	2-4	2-3
	Литейное оборудование	Литейное оборудование	Оборудование для литейного производства		1,5-2	1,5-2	1,5-2
	Лифты	Лифты	Лифты		4-5	4-5	4-5
	Медицинское оборудование и приборы	Медицинское оборудование и приборы	Медицинские приборы		4-7	4-7	4-7
	Металлическая мебель	Металлическая мебель	Металлическая мебель		3	3	3
	Металлические конструкции	Металлические конструкции	Металлические конструкции		2-4	2-4	2-4
	Минеральные масла	Минеральные масла	Минеральные масла		2-3	2-3	2-3

Продолжение Таблицы 5.1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Моторы для промышленного назначения	Моторы для промышленного назначения	Моторы для промышленного назначения		4-7	4-5	4-7
	Нагревательные системы	Нагревательные системы	Нагревательные системы		4-6	4-6	4-6
	Напитки	Напитки	Напитки		2-5	2-5	2-5
	Оборудование для металлургической промышленности	Оборудование для металлургической промышленности	Оборудование для металлургической промышленности		4-6	4-6	4-8
	Оборудование для обработки поверхности	Оборудование для обработки поверхности	Оборудование для обработки поверхности		6-7	6-7	6-7
	Оборудование для очистки воды	Оборудование для очистки воды	Оборудование для очистки воды		5	5	5
	Оборудование для текстильной промышленности	Оборудование для текстильной промышленности	Оборудование для текстильной промышленности		3-5	3-5	3-6
	Оборудование для химической промышленности	Оборудование для химической промышленности	Оборудование для химической промышленности		3-5	3-5	3-5
	Оборудование для цементных заводов	Оборудование для цементных заводов	Оборудование для цементных заводов		3-5	3-5	3-5
	Оборудование металлургической промышленности		Металлургическая		5-8		5-8
	Обувь	Обувь	Обувь		1-2,5	1-2,5	1-1,25
	Парфюмерия	Парфюмерия	Парфюмерия		2-5	2-5	2-5
	Печи	Печи	Печи		4-6	4-6	4-6
	Питье		Питье		3-5		3-5
	Пластинки	Пластинки	Пластинки		2-5	2-5	2-5

Продолжение Таблицы 5.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Подъемно-транспортное оборудование	Подъемно-транспортное оборудование	Подъемно-транспортное оборудование	Подъемно-транспортное оборудование	4-6	5	4-6	5
	Полиграфическое оборудование	Полиграфическое оборудование	Оборудование для полиграфии		4	4	4
	Полупроводники	Полупроводники	Полупроводники		1-2	1-2	1-2
	Полуфабрикаты	Полуфабрикаты	Полуфабрикаты		1,5-2	1,5-2	1,5-2
	Потребительские товары длительного пользования	Потребительские товары длительного пользования	Потребительские товары длительного пользования		5	0,5-5	5
	Приводы	Приводы	Приводы		5	5	5
	Продовольственные товары	Продовольственные товары	Продовольственные товары		1-2	1-2	1-2
	Продукты органической химии	Продукты органической химии	Продукты органической химии		2-4	3	2-4
	Радиолампы	Радиолампы	Радиолампы		3-4	3-4	3-4
	Реле-аппаратура	Реле-аппаратура	Реле-аппаратура		4-6	4-6	4-6
	Ручной инструмент	Ручной инструмент	Ручной инструмент		3	3	3
	Самолетостроение и авиатехника		Самолетостроение		6-10		6-10
	Самолеты (вооружение)	Самолеты (вооружение)	Самолеты		5-10	6-10	5-10
	Сварочное оборудование	Сварочное оборудование	Оборудование для сварочных работ		3,5-5	3,5-5	3,5-5
	Сельскохозяйственные машины	Сельскохозяйственные машины	Сельскохозяйственные машины		2-5	2-5	2-5
	Сигнальное оборудование	Сигнальное оборудование	Оборудование для сигнализации		1-1,5	1-1,5	1-1,5
	Скобяные изделия	Скобяные изделия	Скобяные изделия		2-3	2-3	2-3

Продолжение Таблицы 5.1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Спортивные товары	Спортивные товары	Спортивные товары		1-3	1-3	1-3
	Станки металло-обработывающие	Станки металло-обработывающие	Станки металло-обработывающие		4-6	4-6	4-6
Станкостроительная промышленность	Станкостроительная промышленность	Станкостроительная промышленность	Станкостроительная промышленность	4,5-7,5	4,5-7,5	4,5-7,5	4,7-7,5
	Строительные материалы	Строительные материалы	Строительные материалы		2-4	1-2	2-4
	Строительные машины	Строительные машины	Строительные машины		3-5	3-5	3-5
	Суда, судовое оборудование	Суда, судовое оборудование	Суда		3-5	3-5	3-5
	Текстильные волокна	Текстильные волокна	Текстильные волокна		2-3	2-3	2-3
	Ткани для пошива одежды	Ткани для пошива одежды	Ткани для пошива одежды		3	3	3
	Ткани для промышленных целей	Ткани для промышленных целей	Ткани для промышленных целей		3-4	3-4	3-4
	Трикотаж, белье	Трикотаж, белье	Трикотаж		2-4	2-4	2-4
	Удобрения	Удобрения	Удобрения		1,5-2	1,5-2	1,5-2
	Удобрения-химикаты	Удобрения-химикаты			1	1	
	Упаковка бумажная и из картона	Упаковка бумажная и из картона	Упаковка бумажная и из картона		2-3	2-3	2-3
	Фармацевтическая промышленность	Фармацевтическая промышленность	Фармацевтическая промышленность		2-7	4-7	2-5
	Фармацевтические товары	Фармацевтические товары	Фармацевтические товары		2-4	2-4	2-4
	Фото- и кинотовары	Фото- и кинотовары	Фото- и кинотовары		3-5	3-5	

Продолжение Таблицы 5.1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Фототовары, химреактивы	Фототовары, химреактивы	Фототовары, химреактивы		1-3	1-3	1-3
	Химическая промышленность	Химическая промышленность	Химическая промышленность		1,5	1-3,5	2-4
Химическое машиностроение	Химическое машиностроение	Химическое машиностроение	Химическое машиностроение	4-7	4-7	4-7	4-7
	Холодильное оборудование	Холодильное оборудование			2-4	1-4	
	Холодильное оборудование для промышленности	Холодильное оборудование для промышленных цехов	Оборудование для холодильных установок для промышленности		4-6	4-6	4-6
	Электрические контрольно-измерительные приборы	Электрические контрольно-измерительные приборы	Электрические контрольно-измерительные приборы		3-5	3-5	3-5
	Электрокабели	Электрокабели	Электрокабели		2-4	2-4	2-4
	Электронная промышленность		Электронная		4-10		4-10
	Электронное оборудование	Электронное оборудование	Оборудование для электронных устройств		4-8	4-8	4-8
	Электротехническая промышленность		Электротехническая		1-5		1-5
	Электротехническое оборудование	Электротехническое оборудование	Оборудование для электротехники		4-7	4-7	4-7
Радиоэлектроника: промышленная, бытовая		Радиоэлектроника: промышленная, бытовая		1,5-5		1,5-5	
				0,5-3		0,5-3	

Первое, на что необходимо обратить внимание при выборе ставки из диапазона – это вид лицензионного договора. Самые высокие ставки применяются при полных лицензиях, самые низкие – при неисключительных (простых) лицензиях.

В настоящее время существуют компании, которые предоставляют услуги по подбору рыночной ставки роялти на основании собственных баз данных. Наиболее известная компания RoyaltyStat (сайт <http://www.royaltystat.com>). При этом отметим, что компания не гарантирует подбор ставки по договору с заданными параметрами.

Можно воспользоваться услугами сайта www.royaltysource.com. Как указывал Рассел Л. Пэпп [67] в 2004 году: «Если RoyaltySource находит до 10 сделок, представляющих интерес, плата составляет 250 долларов, если она находит до 20 сделок, плата составляет 300 долларов, если не найдено ни одной подходящей сделки, то за поиск нужно заплатить 100 долларов».

Такую же услугу можно заказать у российской компании ФГУП «Лицензинторг» (г. Москва).

Необходимо учитывать, что подобные услуги являются платными, и в рамках стоимости выполнения работ по оценке прав на ОИС зачастую такая оплата является слишком высокой.

5.2. Определение справедливой ставки роялти

Как указывалось выше, все таблицы ставок роялти содержат интервал приемлемых значений для отдельных отраслей или видов продукции. Для начала необходимо выбрать какое-то определенное значение из приведенного интервала, затем, при необходимости, откорректировать его и привести в соответствие с условиями лицензионного договора. До настоящего времени отсутствуют какие-либо официальные методические разъяснения того, как именно следует определять «разумные» и «справедливые» роялти.

Справедливой ставкой роялти считается максимальная ставка, которую лицензиат согласен платить, равная минимальной ставке, которую лицензиар готов принять. Справедливые роялти должны, как минимум, покрыть лицензиару его издержки, связанные с подготовкой соглашения и передачей лицензии. Если лицензиар согласно договору должен предоставить лицензиату дополнительную техническую информацию или помощь (дальнейшее проведение исследовательской работы по просьбе лицензиата, обучение специалистов лицензиата и т. д.), лицензиар стремится включить и эти расходы в минимальное вознаграждение.

«Справедливая ставка роялти часто основана на экономическом смысле при использовании финансовой модели, где имеется соотношение

между инвестициями для разработки технологии и прибылью от этой технологии» [46].

Задача определения справедливых роялти является наиболее актуальной на стадии подготовки лицензионного соглашения. В этом случае определяются минимальная и максимальная ставки, а затем из обозначенного интервала путем переговоров выбирается справедливая ставка роялти. При этом должны быть подробно изучены и учтены позиции обеих сторон-участниц предполагаемой сделки.

5.2.1. Ставки роялти на основе сопоставимых соглашений

Ставки роялти, ранее установленные в подобных соглашениях (сопоставимых лицензиях) или преобладающие в данной отрасли (среднестатистические роялти), дают договаривающимся сторонам вариант ставки, с которой они могут начать переговоры.

При выборе ставки на основании сопоставимых лицензий необходимо учитывать права, передаваемые лицензиату. Лицензиат может приобретать только патентные права на объект либо патентные права в сочетании, например, с технологией производства. «При использовании сравнительного подхода для нахождения эталонной ставки роялти необходимо выбирать ставку, которая должна непосредственно соответствовать оцениваемым правам» [67]. На практике это весьма трудно осуществить, так как для этого необходимо обладать достаточно широкой базой данных заключенных сделок.

При использовании какой-либо сделки в качестве примера для определения ставки роялти необходимо учитывать отрасль, в которой используются объекты лицензии. Иногда запатентованное изобретение может быть использовано в разных отраслях. Приемлемым вариантом ставки будет тот, который «...относится к лицензии между несвязанными сторонами, использующими объект лицензии в той же отрасли, в которой используются рассматриваемые патенты. Ставки роялти по одному и тому же объекту в разных отраслях будут, скорее всего, разными» [67].

5.2.2. Дифференцированные ставки роялти

С целью стимулирования лицензиата к увеличению объемов производства на практике применяются так называемые дифференцированные ставки платежей, поскольку при длительных сроках действия лицензионных договоров возможны изменения конъюнктуры рынка. Дифференциацию ставок используют как фактор, стимулирующий лицензиата увеличивать сбыт лицензионной продукции, уменьшая эти ставки по сравнению с первоначальным значением при достижении более высоких показателей.

При очень большом обороте может быть предусмотрено уменьшение лицензионных отчислений. Такое положение имеет смысл прежде всего тогда, когда объем оборота основан не столько на технической сущности