

Особенности коммерциализации прав, относящихся к интеллектуальной собственности (ч. 2)

И. С. Мухамедшин

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, г. Москва, Россия

Аннотация. В продолжение настоящей статьи автор раскрывает особенности правовой охраны отдельных объектов интеллектуальной собственности как способа повышения эффективности коммерциализации интеллектуальных прав и инновационного продукта.

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, коммерциализация интеллектуальных прав, правовая охрана, инновационная деятельность.

Features of commercialization of intellectual property rights (Part 2)

I. S. Mukhamedshin

Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

Abstract. In continuation of this article, the author reveals the features of the legal protection of individual intellectual property objects as a way to increase the efficiency of commercialization of intellectual rights and innovative products.

Keywords: intellectual property objects, commercialization of intellectual rights, legal protection, innovative activity.

Практика выработала различные подходы к разработке бизнес-плана, принимая во внимание, что никаких государственных стандартов на этот документ нет. Одним из наиболее удачных макетов бизнес-плана является приложение №1 к Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470.

Для повышения эффективности коммерциализации интеллектуальных прав и инновационного продукта важно оценить целесообразность правовой охраны РИД и выделить оптимальную форму его охраны. Правовая охрана РИД является необходимым условием и средством предоставления права использования соответствующего объекта другому лицу, поскольку в соответствии с п. 4 ст. 129 ГК РФ сами РИД не могут отчуждаться и иным образом переходить от одного лица к другому. В случае, если маркетинговые исследования и бизнес-план не подтверждают востребованность и эффективность воплощения РИД в инновационный продукт, целесообразность обеспечения правовой (в первую очередь патентной) охраной может оказаться сомнительной.

Статья 1225 ГК РФ содержит закрытый (исчерпывающий) перечень из 12 охраняемых РИД, которые можно разделить на четыре группы, а именно: объекты авторского права, объекты смежных прав, объекты патентного права и так называемые нетрадиционные объекты. Необходимо четко понимать отличие авторско-правовой охраны от патентной формы охраны, а также специфические особенности «нетрадиционных» (*suigeneris*) объектов (в частности, ноу-хау).

МУХАМЕДШИН Ирик Сабиржанович – кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права, Юридический факультет, Российская государственная академия интеллектуальной собственности.

MUKHAMEDSHIN Irik Sabirzhanovich – Candidate of Juridical Sciences, Professor, Chair of Civil and Business Law, Russian State Academy of Intellectual Property (RGAIS).

На все охраняемые российским законодательством РИД признаются интеллектуальные права, включающие:

- исключительное (имущественное) право, принадлежащее правообладателю;
- личные неимущественные права, принадлежащие автору;
- иные права (право следования, право доступа и др.) [1].

Объектами авторско-правовой охраны являются произведения науки, литературы и искусства, а также программы для ЭВМ, приравненные по средствам правовой охраны к произведениям литературы, а также базы данных, охраняемые как составные произведения. Авторские права возникают без соблюдения каких-либо формальностей в силу создания произведений, то есть авторское право презюмируется. Исключительное право на произведения, охраняемые авторским правом, действует в течение всей жизни автора плюс семьдесят лет после его смерти. Личные неимущественные права авторов всех охраняемых РИД, неразрывно связанные с личностью автора, охраняются бессрочно.

Объектами коммерчески реализуемых смежных прав являются исполнения, фонограммы, вещание организаций эфирного и кабельного вещания.

Патентным правом охраняются технические (изобретения и полезные модели) и дизайнерские (промышленные образцы) решения. В отличие от авторского права патентное право возникает только в результате соблюдения определенных формальностей, в частности, подачи заявки на получение патента, проведения государственной экспертизы и выдачи патента. Патент удостоверяет три важных фактора, а именно исключительное право, действующее в течение определенного срока (в случае изобретений – двадцать лет) с даты поступления заявки в патентное ведомство, право авторства и приоритет. В отличие от авторско-правовой охраны получение патента требует определенных материальных затрат.

Право на селекционные достижения (сорта растений и породы животных) возникает только в случае выдачи патента федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям.

Топология интегральной схемы – это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

В качестве ноу-хау (секретов производства) признаются сведения (т.е. информация) любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, т.е. об изобретениях и полезных моделях, и о способах осуществления профессиональной деятельности. Для квалификации таких сведений в качестве ноу-хау требуется, чтобы они имели реальную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам; к таким сведениям у третьих лиц не должно быть свободного доступа на законном основании, а обладатель таких сведений обязан принять разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Таким образом, исключительное право на ноу-хау возникает с момента введения обладателем сведений в их отношении режима конфиденциальности. На ноу-хау могут возникать самостоятельные исключительные права [2, 3].

В двенадцати перечисленных в ст. 1225 ГК РФ РИД имеются три объекта, правовая охрана которых допускает альтернативность [4].

Первый – программы для ЭВМ, приравненные по средствам правовой охраны к литературным произведениям, являются объектом авторского права. Патентная практика подтверждает возможность охраны в качестве объектов патентного права технических решений (устройств или способов), реализующих передачу совокупности данных и команд,

представленных в программе для ЭВМ, в компьютер для получения определенного результата.

Второй – дизайнерские решения (внешний вид изделия, его форма) могут охраняться как авторские произведения, промышленные образцы, товарные знаки и защищаться от неправомерного копирования с использованием норм законодательства о защите конкуренции.

Третий – ноу-хау как альтернатива патентной формы охраны. В качестве только ноу-хау, во-первых, охраняются решения, изъятые из сферы патентной охраны, в частности, методы (способы) осуществления хозяйственной (профессиональной) деятельности. Во-вторых, охрана сведений в качестве ноу-хау предпочтительна в сравнении с патентной охраной в случае способов, когда не представляется возможным доказать их использование. В-третьих, в режиме ноу-хау могут охраняться сведения о патентоспособных технических решениях, не нашедшие отражение в описании изобретения или полезной модели, в частности раскрывающие наилучшие способы их осуществления. В-четвертых, ноу-хау – единственный способ обеспечения правовой охраны, когда нет достаточных средств для обеспечения патентной охраны. Это может оказаться достаточно актуальным в случае зарубежного патентования, связанного с необходимостью уплаты достаточно высоких патентных пошлин и гонораров патентным поверенным [5].

При проведении аудита, в частности, нематериальных активов хозяйствующего субъекта, важная роль отводится инвентаризации прав на РНТД.

Инвентаризация прав проводится, в частности, с целью выявления прав на РИД, полученные при выполнении НИОКР, полностью или частично финансировавшихся за счет бюджетных средств, а также из средств государственных фондов для их последующего учета и правомерного использования.

Постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности» (далее – Постановление 2002 г.) предусматривает обязательную и инициативную инвентаризацию прав на результаты научно-технической деятельности. Обязательная инвентаризация проводится в трех случаях:

- 1) при приватизации государственных и муниципальных унитарных предприятий;
- 2) при реорганизации организаций;
- 3) при ликвидации организаций.

Инициативная инвентаризация осуществляется по решению собственника имущества или юридического лица, имеющего это имущество в собственности, в хозяйственном введении или оперативном управлении.

Распоряжением Минимущества России, Минпромнауки России, Минюста России от 22.05.2002 № 1272-р/Р-8/149 утверждены Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности (далее – Методические рекомендации), в которых приводятся объекты инвентаризации прав на РНТД, организация проведения инвентаризации, порядок ее проведения, порядок оформления и представления результатов инвентаризации, примерный перечень документов, подтверждающих права обладателя, и перечень документов, оформляемых рабочей инвентаризационной комиссией по результатам работы.

Во многих положениях Постановления 2002 г. и Методических рекомендациях содержатся «устаревшие» положения, противоречащие или не соответствующие нормам действующей в настоящее время редакции ГК РФ [6, 7].

Так, результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся сведениями любого характера (производственными, техническими, экономическими, организационными и другими) о РИД в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, в соответствии со ст. 1225 и 1465 ГК РФ, являются объектами исключительных прав на РИД; нет свидетельства на полезную модель; договора об уступке патента, товарного знака; авторского договора, договора о полной уступке всех имущественных прав и др. Законодательство о проведении инвентаризации прав на РИД требует существенной переработки, начиная с исключения из него понятия «результат научно-технической деятельности (РНТД)», что будет существенно способствовать улучшению мезо- и макросреды инновационной деятельности.

В работах по коммерциализации интеллектуальных прав важную роль играет своевременная и эффективная работа по продвижению (рекламе) научно-технической продукции.

Реклама разработанных РИД должна осуществляться через адресные коммерческие предложения, направленные на их использование. Адресаты этих коммерческих предложений могут быть выявлены в результате проведенных маркетинговых исследований. В коммерческих предложениях, направляемых, в частности, потенциальным лицензиатам, не должны раскрываться сведения о сущности РИД, если их предполагается патентовать или охранять в качестве ноу-хау.

В современных условиях введения политических санкций в отношении России и актуальностью импортозамещения, а также с учетом сложившейся макросреды важную роль приобретают оценка целесообразности и выбор оптимальной технологии зарубежного патентования.

Зарубежное патентование российских РИД обусловлено территориальными ограничениями действия патента и связано, как правило, с существенными затратами валютных средств. Получение патентов за рубежом и поддержание их в силе должны быть экономически и политически обоснованы.

Постановка вопроса о целесообразности патентования за рубежом с позиции коммерческой (предпринимательской) деятельности может быть оправдана, в частности, в случаях:

- экспорта продукции, в которой выражены соответствующие решения с учетом объема экспорта и значимости решения в экспортируемом продукте;
- возможности заключения лицензионного соглашения об использовании соответствующего решения за рубежом;
- организации совместного производства продукта с использованием подлежащего патентованию решения за рубежом;
- экспонирования продуктов и изделий, содержащих соответствующие решения, на международных выставках и ярмарках, особенно преследующих коммерческие цели.

Кроме традиционной системы патентования в каждой отдельной стране, при патентовании одновременно в нескольких странах необходимо учитывать преимущества, в частности, экономические, которые обеспечиваются участием Российской Федерации в ряде международных соглашений. К таким соглашениям следует отнести, в частности:

- Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности;
- Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности;
- Договор о патентной кооперации;
- Конвенцию о выдаче европейского патента;
- Евразийскую патентную конвенцию.
- Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов.

В работах по коммерциализации интеллектуальных прав важнейшая роль отводится их оценке.

Поскольку цена является денежным выражением стоимости товара, в сфере интеллектуальной собственности в качестве товара, т.е. объекта оценки, в соответствии с Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности и п. 4 ст. 129 ГК РФ могут выступать права на РИД и материальные носители (т.е. вещи), в которых РИД выражены.

Имущественные права на РИД могут вводиться в оборот в качестве товара путем их перехода от правообладателя к другому лицу на основе договора. Таким образом, цена прав на РИД является договорной. Каждая сторона договора (в частности, лицензиар и лицензиат) вырабатывает свою позицию по размеру и форме лицензионных платежей, после чего стороны приходят к согласованной (договорной) сумме лицензионного вознаграждения. Стороны договора учитывают, в частности,

- вид (форму) использования, право на которое предоставляется по договору;
- территорию, на которой предоставляется использование РИД;
- срок, на который заключается лицензионный договор;
- вид лицензии (простая или исключительная);
- носит ли договор смешанный характер в смысле п. 3 ст. 421 ГК РФ, т.е. содержатся ли в договоре элементы различных договоров (например, о передаче оборудования, комплектующих изделий, деталей и сырья, необходимых для изготовления продукции по лицензии);
- о передаче технической документации и ее адаптации применительно к условиям лицензиата;
- об оказании технической помощи;
- условия обмена усовершенствованиями и улучшениями;
- возможность сублицензирования;
- необходимость и условия обучения персонала лицензиата, в частности условия командирования при необходимости специалистов лицензиара;
- условия взимания сборов, налогов и других расходов, связанных с заключением и исполнением договора;
- условия обеспечения конфиденциальности;
- условия рекламирования продукции по лицензии;
- другие.

Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Они могут быть паушальными, в форме роялти либо носить комбинированный (паушальный плюс роялти) характер.

Инновационная активность и инвестиционная привлекательность являются одними из основных показателей, учитываемых при осуществлении предпринимательской деятельности. Наличие у хозяйствующих субъектов интеллектуальных прав является одним из условий, учитываемых при оценке как инновационной активности, так и инвестиционной привлекательности [8]. В предпринимательской деятельности интеллектуальные имущественные права часто выступают в роли инвестиций.

Наиболее распространенным видом инвестиционного договора, в котором в качестве инвестиций выступают исключительные права, является учредительный договор.

В соответствии с п. 1 ст. 66 ГК РФ имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или

обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу.

Согласно п. 1 ст. 661 ГК РФ вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Согласно п. 2 ст. 662 ГК РФ, денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества по лицензионному договору, утверждается решением общего собрания учредителей (участников) хозяйственного общества, принимаемым всеми учредителями (участниками) хозяйственного общества единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли или акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества, оплачиваемых таким вкладом, составляет более чем 500 тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

Как было рассмотрено выше, оборотоспособными в сфере инновационной деятельности являются: 1) права на результаты интеллектуальной деятельности (новацию), исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 1225 ГК РФ; 2) материальные носители (инновации), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности. Именно этих два вида объектов в сфере инновационной деятельности могут быть объектами коммерциализации.

Исключительное (имущественное) право, входящее в состав интеллектуальных прав и распространяющееся на все охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, может быть передано правообладателем другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ).

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (ст. 1233 ГК РФ) [9].

К случаям и основаниям перехода прав на результаты интеллектуальной деятельности к другому лицу без заключения договора с правообладателем законодатель, как отмечено выше, относит, в частности, универсальное правопреемство (наследование, реорганизацию юридического лица) и обращение взыскания на имущество правообладателя.

Основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности по наследству является свидетельство о праве на наследство, за исключением раздела наследства по соглашению между наследниками (ст. 1165, п. 4 ст. 1232 ГК РФ).

Законодатель предусматривает пять форм реорганизации юридического лица-слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование (ст. 57 ГК РФ). Реорганизация может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Правопреемство при реорганизации юридического лиц опосредуется передаточным актом (ст. 58, 59 ГК РФ).

Что касается договорных форм распоряжения исключительным правом, в российской практике получили наибольшее распространение договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, договор коммерческой концессии и договор о залоге исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Таким образом, сторонами договора об отчуждении исключительного права являются соответственно правообладатель и правоприобретатель. По договору об отчуждении исключительного права последнее передается в полном объеме. Это означает, во-первых, что к правоприобретателю переходят все полномочия правообладателя, а именно:

- полномочие использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом,

- полномочие распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,

- полномочие по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Правообладатель же лишается исключительного права, т.е. всех вышеуказанных полномочий.

Во-вторых, по договору об отчуждении исключительного права последнее передается целиком, что исключает возможность заключения рассматриваемого договора между со-обладателями исключительного права. По действующему российскому законодательству долей в исключительном праве нет.

Для случаев коммерциализации интеллектуальных прав важное значение приобретает возмездность их передачи.

По договору об отчуждении исключительного права правоприобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, вследствие диспозитивного характера нормы (п. 5 ст. 1235 ГК РФ) законодатель допускает безвозмездность рассматриваемого договора.

Однако если сторонами договора об отчуждении исключительного права являются коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), закрытый перечень которых содержится в п. 2 ст. 50 ГК РФ, не допускается его безвозмездность.

В возмездном договоре об отчуждении исключительного права должно содержаться условие о размере вознаграждении или порядке его определения. При отсутствии такого условия договор считается незаключенным.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона-обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата интеллектуальной деятельности или такого средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах.

Таким образом, сторонами лицензионного договора являются лицензиар (правообладатель) и лицензиат (сторона, которой по договору предоставляется право использования).

Законодатель обращает внимание на возможность использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензии только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. В случае возмездности лицензионного договора в нем должно содержаться условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При отсутствии такого условия в возмездном лицензионном договоре последний считается незаключенным. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если Гражданским кодексом не установлено иное.

В лицензионном договоре важно четко оговаривать виды использования РИД, поскольку они существенно различаются в отношении охраняемых объектов. Так, в патентном праве нет использования, пока нет продукта или изделия (п. 2 ст. 1358 ГК РФ).

Поскольку авторским правом охраняется, как правило, форма выражения содержания (контента), основными видами использования произведения являются воспроизведение и распространение произведения. (см. п. 2 ст. 1270 ГК РФ).

Действия, квалифицируемые как использование произведения, перечислены в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Исчерпывающий перечень действий, квалифицируемых в качестве использования исполнения содержатся в п. 2 ст. 1317 ГК РФ. Использованием фонограммы считаются действия, перечисленные в п. 2 ст. 1324 ГК РФ. Действия, квалифицируемые как использование сообщения радио- или телепередачи (вещания), перечислены в п. 2 ст. 1330 ГК РФ. Селекционные достижения (сорт растения или порода животных) использовано, если с семенами или племенным материалом осуществлены действия, указанные в п. 3 ст. 1421 ГК РФ. Отличительным в использовании топологий интегральных микросхем является то, что соответствующие действия (п. 2 ст. 1454 ГК РФ) должны быть направлены на извлечение прибыли. В качестве наиболее распространенных способов использования ноу-хау (секретов производства) законодатель выделяет изготовление изделий и реализацию экономических и организационных решений (п. 1 ст. 1466 ГК РФ).

В качестве общей обязанности лицензиата законодатель закрепляет предоставление лицензиару отчетов об использовании РИД или средства индивидуализации (ст. 1237 ГК РФ).

При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации

лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. Применительно к возмездному лицензионному договору может быть предусмотрена выплата вознаграждения лицензиару в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) дополнена пунктом 1.8 -3, который с 02.08.2021 предусматривает для субъектов Российской Федерации возможность самостоятельно устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль с доходов от распоряжения правами на РИД по лицензионному договору (в том числе в рамках экспорта) для всех организаций, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации в действующих инновационных отраслях экономики (в том числе в сфере информационных технологий)

Несмотря на то, что налог на прибыль организаций является федеральным, налог по общей ставке 20% уплачивается в два бюджета:

- 3% в 2017–2030 гг. – в федеральный бюджет, если иное не установлено главой 25 НК РФ;

- 17% в 2017–2030 гг. – в бюджет субъектов Российской Федерации, в бюджет федеральной территории «Сириус».

Ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков в случаях, предусмотренных главой 25 НК РФ.

При снижении суммы налоговых отчислений у организации появляется стимул к наращиванию оборота прав на РИД, а лицензиаты получают возможность наращивать объемы производства высокотехнологичной продукции. Снижение налоговых поступлений от распоряжения правами на РИД по лицензионному договору, как утверждают специалисты, приведет к перекрытию в течение 5-6 лет ростом на десятки процентов налоговых отчислений от прибыли, получаемой от реализации лицензионной продукции для бюджетов всех уровней.

Отличительной чертой договора коммерческой концессии является его предпринимательский характер. Согласно п. 1 ст. 1027 ГК РФ, правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на срок или без его указания право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, который включает право на товарный знак, знак обслуживания, а также право на другие объекты исключительных прав в том числе на коммерческие обозначения и секрет производства (ноу-хау). В договоре коммерческой концессии предусматривается использование, кроме комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности, в частности, продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ и оказанию услуг.

Важно отметить, что сторонами по рассматриваемому договору могут быть только предприниматели, т.е. коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в виде фиксированных разовых и / или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной предусмотренной договором форме.

Законодатель (п. 4 ст. 1027 ГК РФ) предусматривает возможность применения к договору коммерческой концессии соответственно правил части IV ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы «Коммерческая концессия» ГК РФ и существу рассматриваемого договора.

Зачастую договоры коммерческой концессии отождествляют с договором франчайзинга, широко известным зарубежному законодательству. Концепция франчайзинга как модели бизнеса шире отношений, регулируемых договором коммерческой концессии, поскольку франчайзинг опосредуется не только договором коммерческой концессии, но и системой взаимосвязанных параллельных обязательств, регулируемых различными главами части второй ГК РФ. В рамках франчайзинговой системы может осуществляться предпринимательская деятельность, направленная как на удовлетворение бытовых потребностей граждан (общественное питание, бытовое обслуживание, туризм, индустрия развлечений), так и на нужды коммерческих организаций (аренда автомобилей, экспресс-доставка корреспонденции, салоны конторских услуг, распространение и обслуживание компьютерных систем) [10].

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение.

Следует отметить, к договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности применяются общие положения о залоге (статьи 334–356 ГК РФ), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав (статьи 3581–3588), поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав.

Так, согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.

В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования следующего залогодержателя подлежат удовлетворению из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей.

В соответствии со ст. 358 ГК РФ, регламенты регулирует особенности залога исключительных прав, исключительные права на РИД могут быть предметом залога в той мере, какой правило ГК РФ допускает их отчуждение.

По договору залога исключительного права на РИД или на средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя наделен правом использовать такой РИД или такое средство индивидуализации и распоряжаться этим правом, исключая случай отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное.

Таким образом, залогодатель не имеет права отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Литература

1. Предложения по совершенствованию ст. 1226 ГК РФ см. Серебрякова Д.Ш. Имущественная составляющая интеллектуальных прав (автореферат диссертации ... кандидата юридических наук). – Москва : РГАИС, 2017.
2. Мухамедшин, И. С. Правовое регулирование ноу-хау как закрытой информации / И. С. Мухамедшин // Патенты и лицензии. – 2012. – №3. – С. 6; Мухамедшин, И. С. Новое в правовой охране коммерчески ценной информации в режиме конфиденциальности / И. С. Мухамедшин // Патенты и лицензии. – 2014. – №8. – С. 5.
3. Мухамедшин, И. С. Особенности прав на ноу-хау / И. С. Мухамедшин // Патенты и лицензии. – 2008. – №4. – С. 17; Мухамедшин, И. С. Ноу-хау и информация, составляющая коммерческую тайну. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2017. – № 2. – С. 21.
4. Как выбрать оптимальную форму правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности // Тезисы докладов по итогам международной научно-практической конференции. Москва : РГАИС, 2021.
5. Право интеллектуальной собственности / под редакцией И.А. Близнеца, автор главы Мухамедшин И.С. – Москва : ООО «Проспект», 2010.
6. Мухамедшин, И. С. Проблемы отнесения интеллектуальных прав к имуществу / И. С. Мухамедшин // Патенты и лицензии. – 2015. – № 9. – С. 30–38.
7. Мухамедшин, И. С. Имущество и права, относящиеся к интеллектуальной собственности / И. С. Мухамедшин // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2021. – № 4. – С. 47–51.
8. Мухамедшин, И. С. Роль прав, относящихся к интеллектуальной собственности, как показателя инновационной активности и инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта / И. С. Мухамедшин // Материалы научно-практической конференции «Особенности охраны интеллектуальной собственности». – Калуга : ЦНТИ, 2021. – С. 20–27.
9. Мухамедшин, И. С. Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной собственности : монография. – Москва : Проспект, 2018.
10. Гражданское право : учебник / под ред. А.П. Сергеева. Т. 2. – Москва : ВЕЛПИ, 2009. – С. 782–785.

References

1. Predlozhenija po sovershenstvovaniju st. 1226 GK RF sm. Serebrjakova D.Sh. Imushhestvennaja sostavljajushhaja intellektual'nyh prav (avtoreferat dissertacii ... kandidata juridicheskikh nauk). – Moskva : RGAIS, 2017.
2. Muhamedshin, I. S. Pravovoe regulirovanie nou-hau kak zakrytoj informacii / I. S. Muhamedshin // Patenty i licenzii. – 2012. – №3. – С. 6; Muhamedshin, I. S. Novoe v pravovoj ohrane kommercheski cennoj informacii v rezhime konfidencial'nosti / I. S. Muhamedshin // Patenty i licenzii. – 2014. – №8. – С. 5.
3. Muhamedshin, I. S. Osobennosti prav na nou-hau / I. S. Muhamedshin // Patenty i licenzii. – 2008. – №4. – С. 17; Muhamedshin, I. S. Nou-hau i informacija, sostavljajushhaja kommercheskuju tajnu. // Patenty i licenzii. Intellektual'nye prava. – 2017. – № 2. – С. 21.
4. Kak vybrat' optimal'nuju formu pravovoj ohrany rezul'tatov intellektual'noj dejatel'nosti // Tezisy dokladov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Moskva : RGAIS, 2021.
5. Pravo intellektual'noj sobstvennosti / pod redakciej I.A. Blizneca, avtor glavy Muhamedshin I.S. – Moskva : ООО «Проспект», 2010.
6. Muhamedshin, I. S. Problemy otnesenija intellektual'nyh prav k imushhestvu / I. S. Muhamedshin // Patenty i licenzii. – 2015. – № 9. – С. 30–38.
7. Muhamedshin, I. S. Imushhestvo i prava, odnosjashhiesja k intellektual'noj sobstvennosti / I. S. Muhamedshin // Patenty i licenzii. Intellektual'nye prava. – 2021. – № 4. – С. 47–51.
8. Muhamedshin, I. S. Rol' prav, odnosjashhiesja k intellektual'noj sobstvennosti, kak pokazatelja innovacionnoj aktivnosti i investicionnoj privlekatel'nosti hozjajstvujushhego sub#ekta / I. S. Muhamedshin // Materialy nauchno-prakticheskoy konferencii «Osobennosti ohrany intellektual'noj sobstvennosti». – Kaluga : CNTI, 2021. – С. 20–27.
9. Muhamedshin, I. S. Kommercializacija ob#ektov v sfere intellektual'noj sobstvennosti : monografija. – Moskva : Prospekt, 2018.
10. Grazhdanskoe pravo : uchebnik / pod red. A.P. Sergeeva. T. 2. – Moskva : VELPI, 2009. – С. 782–785.