

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

г.Москва

09 декабря 2016г.

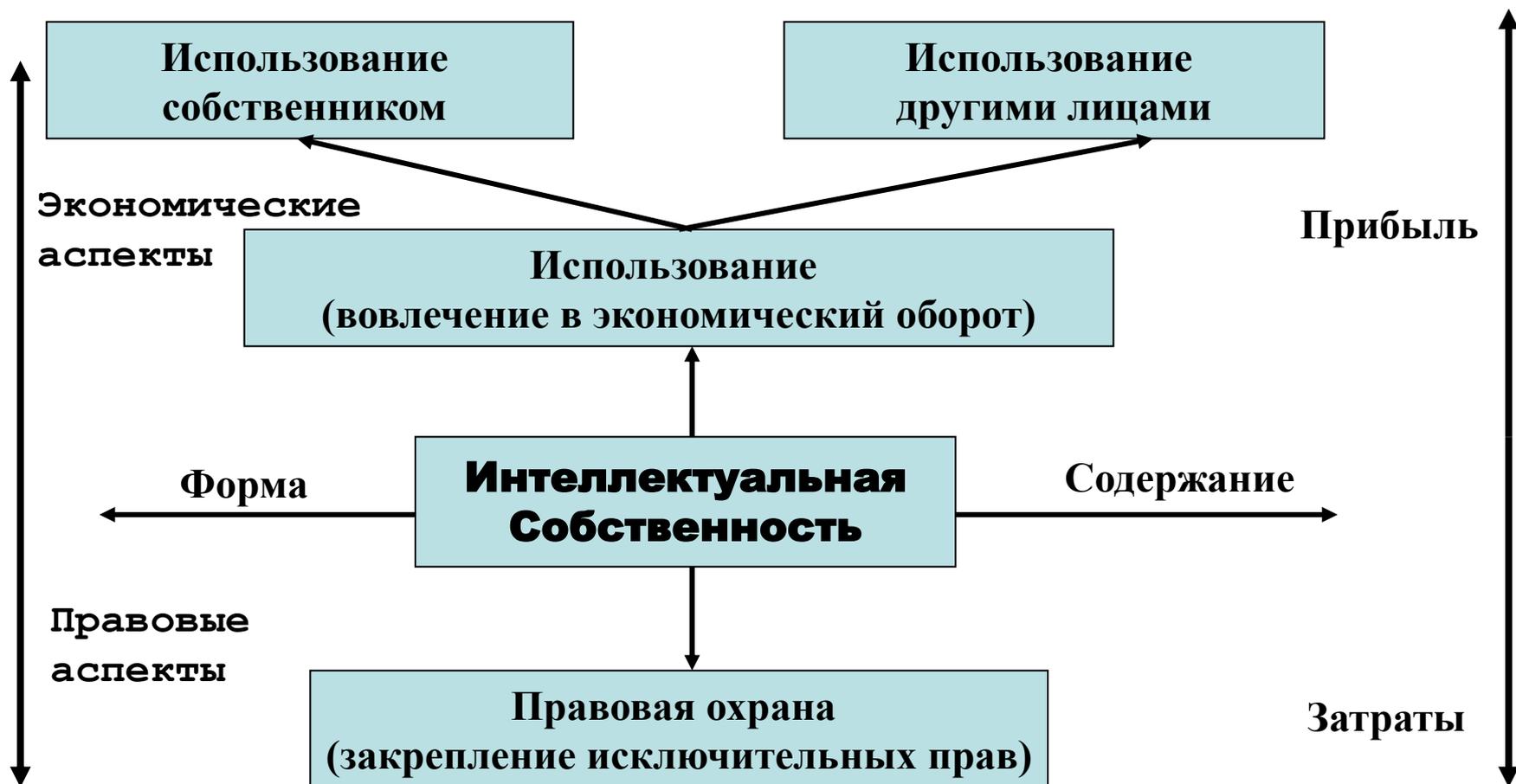
Механизмы совершенствования практики введения в хозяйственный оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности

Мамаджанов Хамид Абиджанович

**Заместитель генерального директора
ЗАО «Федеральный институт сертификации и
оценки интеллектуальной собственности и бизнеса»,
доктор технических наук, профессор,
член Экспертного Совета РОО, REV**



Правовые и экономические аспекты интеллектуальной собственности



Внутрифирменное использование ИС

- Выявление действующих ОИС и постановка на учет;
- Регистрация новых ОИС и ведение реестра;
- Анализ качественного состояния и сертификация ОИС;
- Введение режима охраны прав на ОИС;
- Оценка стоимости прав на ОИС;
- Налоговое планирование;
- Контрактная система с персоналом и ее мониторинг;
- Передача прав на ОИС по договорам;
- Учет и поощрение творческих вкладов персонала;
- Взаиморасчеты с авторами;
- Консультирование и обучение персонала по работе с НМА;
- Совершенствование системы стимулирования творческой активности персонала;
- Управление программами реализации ОИС внутри предприятия.

Использование ИС во внешней среде

- Разработка и реализация лицензионной стратегии предприятия на потенциальных рынках;
- Внесение интеллектуальных вкладов в уставный капитал других предприятий;
- Купля-продажа прав на отдельные ОИС с внешними агентами;
- Страхование имущественных прав на объекты ИС;
- Целевая защита от недобросовестной конкуренции;
- Безвозмездная передача прав на ОИС;
- Наследование прав на ОИС;
- Дарение прав на ОИС;
- Кредитование под залог НМА;
- Организация маркетинга на базе использования НМА;
- Передача концессионных систем и организация франчайзинга;
- Анализ интеллектуального потенциала конкурентов.

Введение РИД в хозяйственный оборот

В процедуре введения ИС в хозяйственный оборот важное место занимает юридическая законность такого действия, то есть недопущение нарушения исключительных прав других лиц.

Введение РИД (объектов патентных прав) в хозяйственный оборот охватывает собой начало таких действий, как изготовление, применение, импорт, хранение, предложение к продаже, продажа и так далее продукта, созданного с использованием охраняемого решения, а также применение способа, охраняемого патентом.

Процедура по введению ИС в хозяйственный оборот подтверждает физическую возможность, финансовую осуществимость и разумную оправданность использования ИС для увеличения доходов предприятия.

Документирование введения в оборот ИС

Для подтверждения юридической законности введения в хозяйственный оборот ИС оформляются соответствующие документы. К таким документам относятся:

- правоустанавливающие документы (патенты, свидетельства, договора и т.п.);
- акт приемки-передачи;
- счет-фактура;
- накладная;
- платежно-расчетные документы;
- приказ о введении ИС в хозяйственный оборот;
- акт начала использования ИС в хозяйственной деятельности;
- документация по ИС (описание, техническая документация, чертежи, отчеты, эксплуатационные документы и т.п.).

Перечень этих документов может быть дополнен:

- сертификатом независимой оценки стоимости,
- сертификатом соответствия заявленных технических решений общепринятым нормам и критериям интеллектуальной собственности и НМА;
- полисом о страховании ИС от незаконного использования исключительных прав правообладателя(ей) и/или автора(ов).

Способы использования объектов авторского права

- право на воспроизведение;
- право на распространение;
- право на импорт;
- право на экспорт;
- право на публичный показ;
- право на публичное исполнение;
- право на передачу в эфир;
- право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю;
- право на перевод;
- право на переработку;
- право на практическую реализацию архитектурных и других проектов.

Этапы коммерциализации

Коммерчески ценная идея

Результат научно-технической деятельности (РНТД)

Обеспечение правовой охраны РНТД

Превращение РНТД в интеллектуальную **собственность**

Оценка коммерческого потенциала объекта ИС

Оценка стоимости исключительного права на ОИС

Сертификация коммерчески значимых ОИС

Учет ИС в качестве **нематериальных активов** бизнеса

Извлечение **прибыли** от использования ОИС

Критерии признания исключительных прав на ОИС в качестве НМА

- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы;
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива;
- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право на актив;
- наличие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

- наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.



Обмен высоко
ликвидных активов



ОТКРЫТЫЙ РЫНОК:

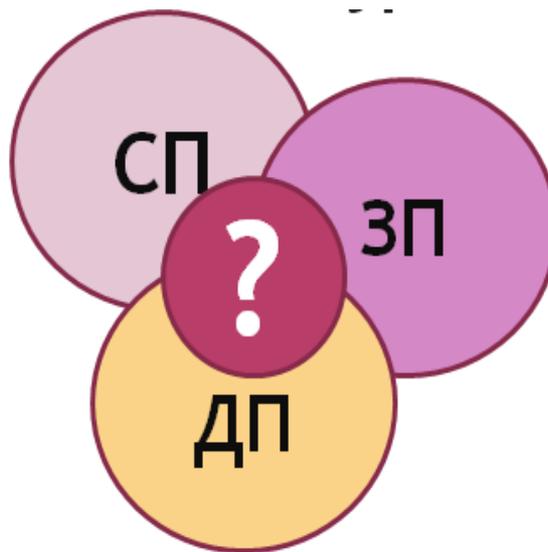
- большое количество покупателей и продавцов.
- мобильность ресурсов;
- полная информация о рынке.

В условиях открытого
рынка мнения о
стоимости рыночных
агентов сходятся

Рынок НМА (ИС) – рынок несовершенной конкуренции

*Предложение
производителя*

*Предложение
продавца*

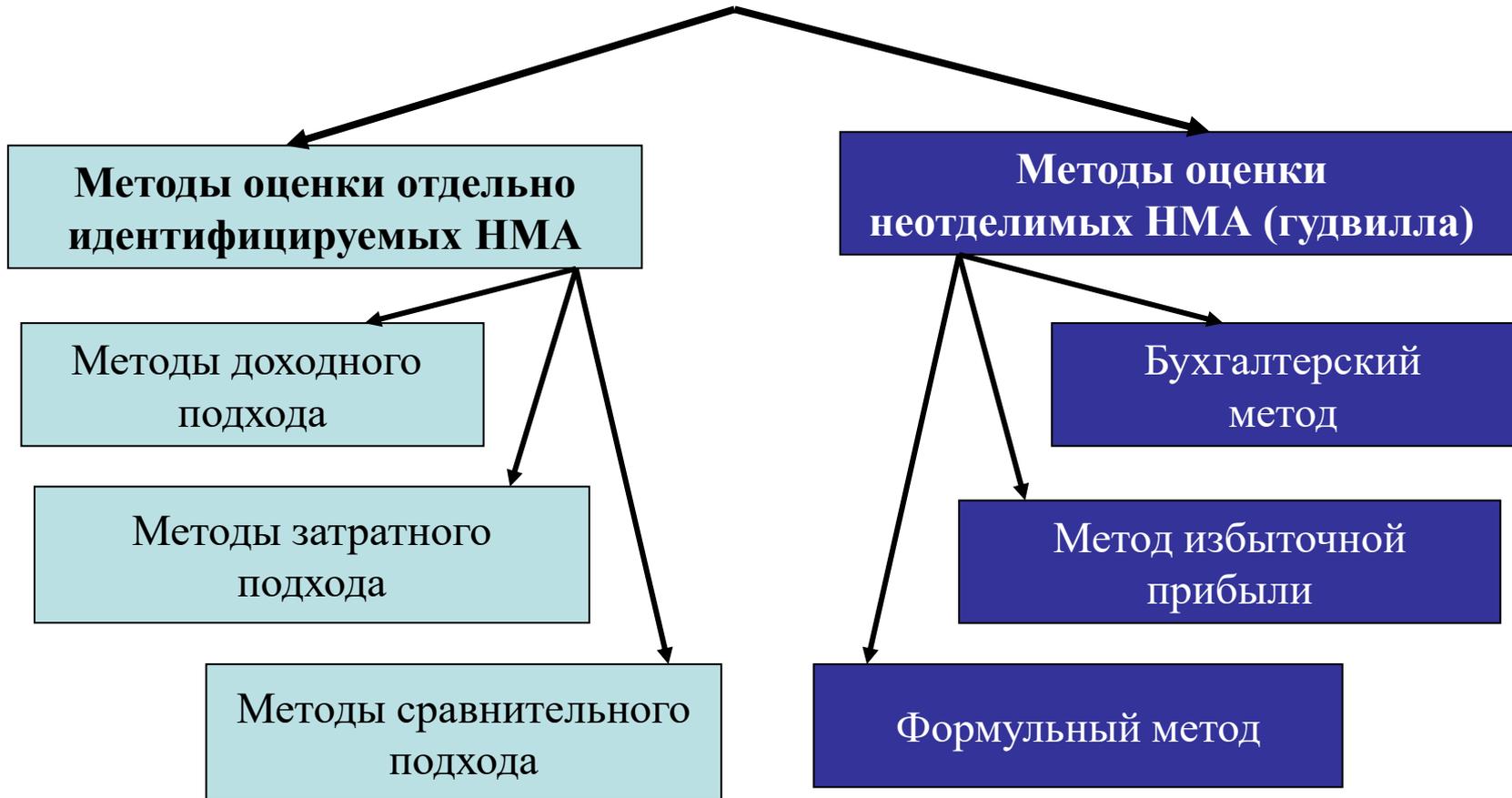


Предложение инвестора



*Согласование результатов оценки –
модель торга между производителем, продавцом,
инвестором*

Методы оценки НМА



Подходы к оценке стоимости прав на объекты ИС

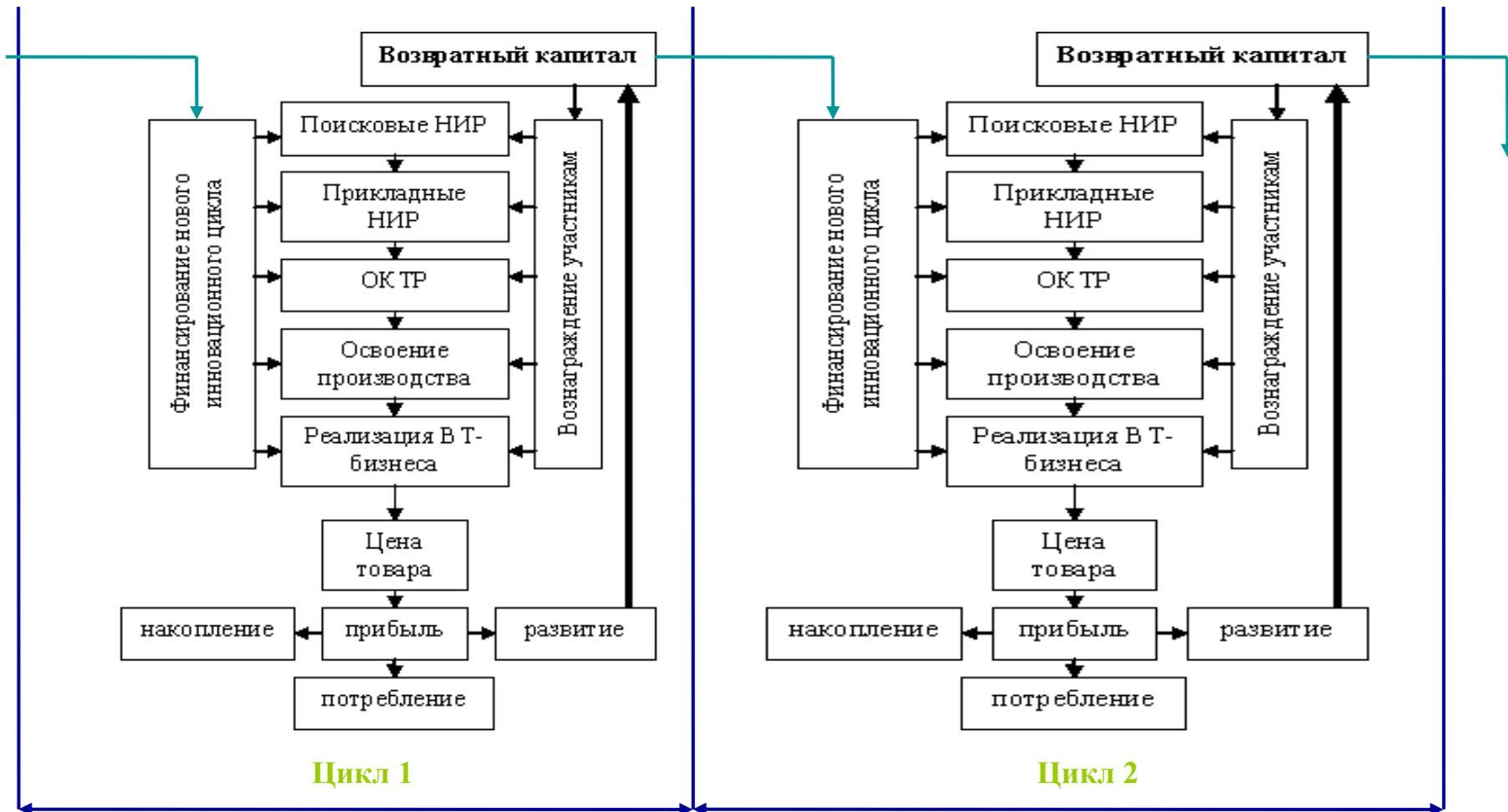
Доходный подход предусматривает дисконтирование денежных потоков (будущих экономических выгод), генерируемых оцениваемым НМА (ИС), или капитализацию годового чистого дохода (выгоды, эффект) от использования оцениваемого НМА (ИС), включая доходы от возможного возмездного предоставления другим лицам доступа к экономическим выгодам от их использования.

Стоимость НМА (ИС) определяется **затратным подходом**, когда существует возможность его воссоздания путем определения затрат на его воспроизводство или замещение.

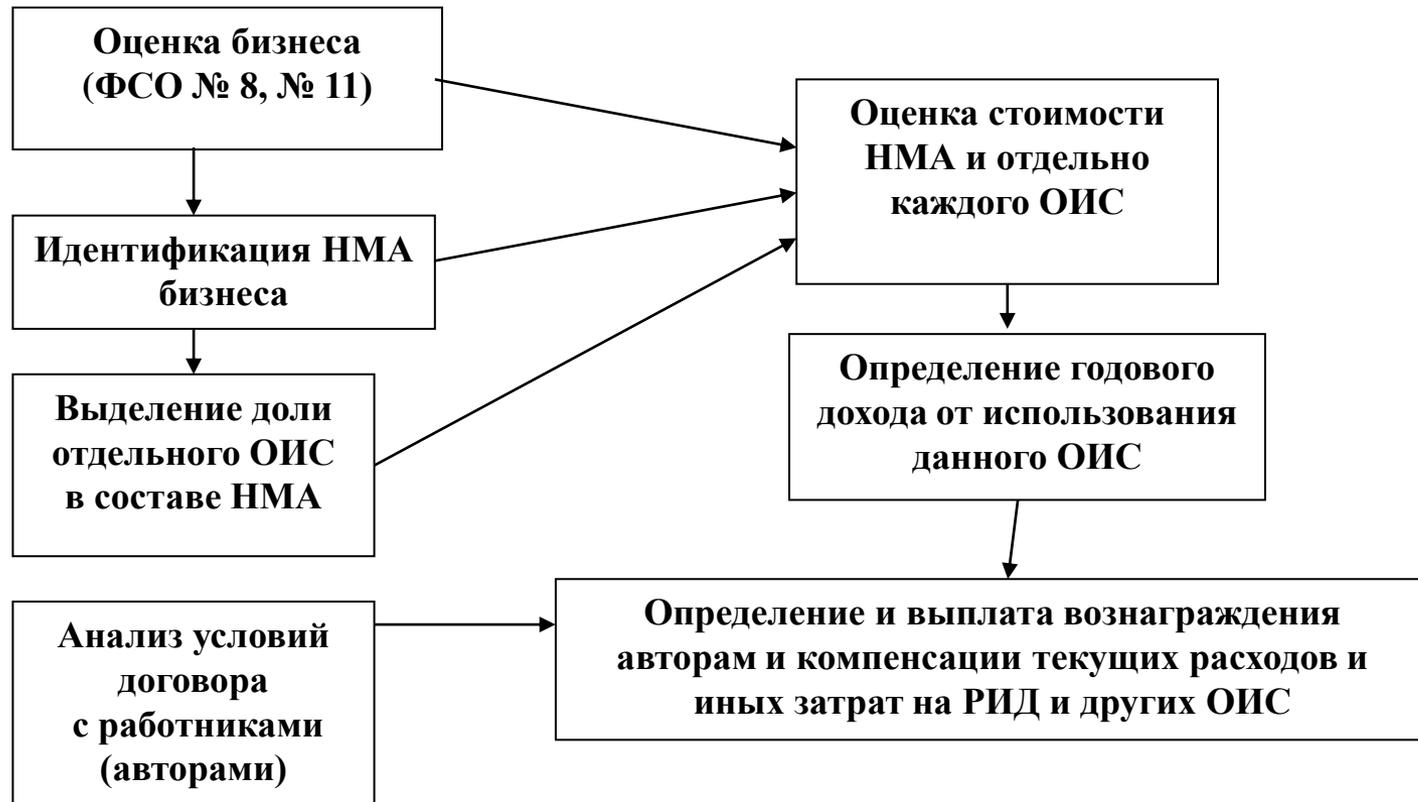
При применении **сравнительного подхода** к оценке НМА (ИС) стоимость определяется оценщиком с использованием следующей информации:

- а) об условиях сделок, а также о предложениях на продажу и покупку объектов-аналогов на рынке по состоянию на дату оценки или по состоянию на дату, предшествующую дате оценки, если по состоянию на дату оценки такая информация доступна;
- б) о влиянии ценообразующих факторов объектов-аналогов на их рыночную стоимость.

Циклы эффективного обновления бизнеса за счет возвратного капитала



Процедура расчета доходов от использование ОИС для компенсации затрат на создание и вовлечение в хозяйственный оборот РИД



Отчет об оценке как документ, содержащий сведения доказательственного значения

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом № 135-ФЗ, признается **достоверной** и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.

В случае наличия **спора** о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, указанный спор **подлежит рассмотрению судом**, арбитражным судом в соответствии с установленной подведомственностью, третейским судом по соглашению сторон спора или договора или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

Суд, арбитражный суд, третейский суд вправе обязать стороны совершить сделку по цене, определенной в ходе рассмотрения спора в судебном заседании, только в случаях обязательности совершения сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к профессиональной компетентности оценщика НМА (ИС)

Из-за сложности в понимании технической, правовой, экономической природы и сущности НМА и ИС, и оценки их стоимости (как и в оценке бизнеса) профессиональные стандарты RICS и Европейские стандарты оценки делают особый упор на квалификацию оценщика (В стандартах этих организаций отсутствуют аналогичные требования в оценке недвижимости, машин и оборудования и т.п.).

В частности, в п.3.2 PS 2 Профессиональных стандартов оценки RICS отмечается: «Члены RICS **обязаны обладать** определенным уровнем профессиональной подготовки и **компетенции**... **членство RICS** или регистрация в качестве оценщика, **сами по себе не означают**, что данное лицо имеет практический опыт в определенном секторе или на определенном рынке: во всех случаях это **необходимо проверять отдельно**».

ЕСО 3 «Квалифицированный оценщик» Европейских стандартов оценки 2012 также отмечает, что «**Оценщики должны быть в состоянии продемонстрировать свои профессиональные навыки, знания и компетентность, соответствующие типу и масштабности проводимых ими оценок, и должны раскрывать любые факторы, которые могут поставить под сомнение объективность оценки**».

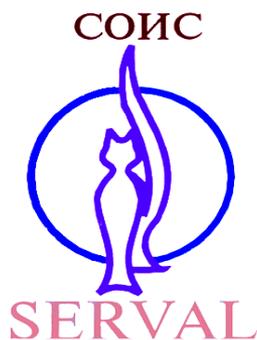
Сертификация оценщиков ИС и НМА

1. Сертификация оценщиков НМА и ИС проводится Российский обществом оценщиков в рамках «Системы добровольной сертификации услуг по оценке имущества» (Свидетельство № РОСС RU.К634.04АИ01) .
Оценщикам, успешно прошедшим сертификацию, присваивается квалификация «Сертифицированный РОО оценщик интеллектуальной собственности и нематериальных активов».
2. Независимая оценка квалификации оценщиков интеллектуальной собственности может проводиться в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации», постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» в рамках Профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «04» августа 2015 г. № 553н).

ВОПРОСЫ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

**ЗАО «Федеральный институт сертификации и оценки
интеллектуальной собственности и бизнеса»**



Тел.: + 7 (499) 976-71-93

Тел./ф: +7 (499) 976-83-03

www. sois.ru

Е-mail: info@sois.ru

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 3, корп. 1