

## Тема 4: Коммерциализация объектов ИС

### План лекции:

1. Определение сущности понятия "коммерциализация объектов ИС".
2. Способы (или формы) коммерциализации объектов ИС.
3. Варианты передачи прав на использование объектов ИС.
  - 3.1. Передача права на использование объекта ИС по лицензионному договору.
  - 3.2. Передача права на использование объекта ИС по договору коммерческой концессии.
  - 3.3. Передача права на использование объекта ИС по лизинговому договору.
4. Основные подходы к коммерциализации объектов права ИС при использовании их в производственном процессе.

### 1. Определение сущности понятия "коммерциализация объектов права ИС".

Под коммерциализацией объектов ИС следует понимать введение объектов ИС в гражданский оборот с целью получения прибыли, то есть использование *имущественных прав* на объекты ИС в коммерческой хозяйственной деятельности (в предпринимательстве).

!!! Напомним, что *имущественные права* на объект ИС – это совокупность прав владения, использования и распоряжения объектом ИС.

### 2. Способы (или формы) коммерциализации объектов ИС.

#### Основные способы (или формы) коммерциализации объектов ИС:

- 1) продажа информации о результатах интеллектуальной деятельности, права на которые не защищены охранными документами;
- 2) внесение имущественных прав на объект ИС в уставной капитал предприятия в форме нематериальных активов [см. Закон України "Про господарські товариства", Розділ І, стаття 13 : "Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути ... , а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), ... ."];]
- 3) введение объектов ИС в эксплуатацию, т. е. использование их в производственном процессе (например, внедрение нового технологического процесса или оборудования);
- 4) передача имущественных прав на объект ИС [варианты передачи имущественных прав ИС см. далее];

Если владелец исключительных имущественных прав ИС не собирается самостоятельно использовать объект ИС, то он имеет возможность передать полностью или частично имущественные права собственности на объект ИС другому физическому или юридическому лицу по договору.

Возможны три варианта передачи имущественных прав на объекты ИС:

- 1) Одним из возможных вариантов передачи имущественных прав ИС может быть **использование имущественных прав на объекты ИС в качестве залога**.
- 2) **Передача исключительных имущественных прав на объект ИС другому физическому или юридическому лицу**. Такая передача прав осуществляется на основании договора, который, по сути, является договором купли-продажи. В результате передачи исключительных имущественных прав на объект ИС происходит смена собственника охранных документов на объекты права ИС, а значит, бывший собственник утрачивает все имущественные права на объект ИС, но взамен получает определенную сумму вознаграждения в размере стоимости имущественных прав на объект ИС.

!!! В Украине такие договора подлежат Государственной регистрации в ДДІВ.

**3) Передача права на использование объекта ИС другому физическому или юридическому лицу.** Такой вариант передачи имущественных прав на объект ИС предусматривает, в свою очередь, три разновидности договоров:

- передача прав по лицензионному договору;
- передача прав по договору коммерческой концессии (договор франшизы);
- передача прав по лизинговому договору.

Следует обратить внимание, что в случае передачи права на использование объекта ИС по лицензионному договору, по договору франшизы или по лизинговому договору имущественные права собственности на объект ИС не переходят в собственность лица, которое приобретает права на использование объекта ИС по договору, а предоставляются ему на определенный срок (в соответствии с условиями договора).

Более подробная информация о возможных вариантах передачи прав на использование объекта ИС представлена в **п.3**.

**!!!** Следует обратить внимание, что ключевым моментом при передаче имущественных прав на объекты ИС является оценка их рыночной стоимости.

### **3. Варианты передачи прав на использование объектов ИС.**

Выше было отмечено, что такой вариант передачи имущественных прав на объект ИС предусматривает три разновидности договоров:

- передача прав по лицензионному договору [**см. п.3.1**];
- передача прав по договору коммерческой концессии (договор франшизы) [**см. п.3.2**];
- передача прав по лизинговому договору [**см. п.3.3**].

Цель любого договора на передачу права использования объекта ИС – обеспечить возможность практического использования объекта ИС (либо расширить сферу использования объекта ИС) на тот случай, если владелец исключительных имущественных прав ИС не собирается самостоятельно использовать объект ИС (либо не собирается самостоятельно расширять сферу использования объекта ИС).

#### **3.1. Передача права на использование объекта ИС по лицензионному договору.**

Продажа лицензии на использование объекта ИС является одним из самых распространенных способов коммерциализации объектов ИС.

**Лицензия на использование объекта ИС** – это документ государственного образца, который, по сути, представляет собой разрешение на использование объекта ИС, которое выдает собственник исключительных имущественных прав на объект ИС (лицензиар) другому лицу (лицензиату) на определенных условиях. Эти условия составляют содержание заключаемого ими лицензионного соглашения.

Другими словами, **лицензия на использование объекта ИС** – документ государственного образца, который подтверждает право лицензиата на использование объекта ИС при соблюдении всех условий, указанных в лицензионном договоре.

**Лицензиар** – собственник исключительных имущественных прав на объект ИС, который предоставляет разрешение на использование объекта ИС.

**Лицензиат** – физическое или юридическое лицо, которое приобретает лицензию.

Таким образом, собственник исключительных имущественных прав на объект ИС (лицензиар) может предоставить какому-либо физическому или юридическому лицу (лицензиату) разрешение на использование объекта ИС (лицензию). При этом лицензиат получает право на использование объекта ИС в рамках условий, указанных в лицензионном договоре, а лицензиар получает от лицензиата вознаграждение в форме лицензионных платежей, предусмотренных лицензионным договором.

В Украине лицензионные договора на использование объекта ИС подлежат Государственной регистрации в ДДІВ.

В лицензионных договорах, как правило, указываются:

- вид лицензии (в практике лицензионной торговли различают следующие виды лицензий: простая, исключительная, полная);
- сфера и способы использования объекта ИС;
- срок действия лицензионного договора и условия его прекращения;
- вид лицензионного вознаграждения лицензиару (*роялти, паушальный платеж, комбинированный платеж* и пр.), а также размер, порядок и сроки выплат лицензионного вознаграждения;
- условия о сохранении конфиденциальности;
- и др. условия, которые обе стороны лицензионного договора считают нужным внести в лицензионный договор.

Лицензиар и лицензиат могут отказаться от лицензионного договора в случае нарушения противоположной стороной какого-либо из условий договора.

Основная обязанность лицензиара состоит в обеспечении возможности лицензиату реализовать предоставленные по лицензионному соглашению права. В этих целях лицензиар обычно передает оговоренный объем технической документации, оказывает техническую помощь в освоении лицензии путем обучения специалистов лицензиата на его собственных предприятиях. Зачастую включается условие, согласно которому лицензиар обеспечивает поставку сырья либо комплектующих узлов в течение начального периода освоения лицензии.

**Роялти** – один из возможных видов лицензионного вознаграждения лицензиару, размер которого устанавливается в виде фиксированных ставок (в %) на основе подсчета экономического результата использования лицензии (либо в виде отчислений от продажной цены произведенной по лицензии продукции, либо в форме процента от суммы оборота по продажам или от суммы прибыли, либо в виде сборов с единицы производимой по лицензии продукции), и выплачиваются лицензиатом в пользу лицензиара через определенные промежутки времени в течение всего срока действия лицензионного договора

**Паушальный платеж** – один из возможных видов лицензионного вознаграждения лицензиару, сумма которого твердо зафиксирована в лицензионном договоре в форме единовременной (разовой) выплаты. Иногда условиями лицензионного договора может предусматриваться выплата паушального платежа в рассрочку (при этом схема паушальных платежей может быть следующая: 10 % паушальной суммы – при подписании лицензионного соглашения, 20 % – при передаче всей необходимой документации, остальные 70 % – равными долями в течение нескольких лет).

В практике заключения лицензионных договоров часто встречается использование комбинированной формы лицензионного вознаграждения, которая предусматривает выплату лицензионного вознаграждения в форме сочетания паушального платежа и роялти.

Четкое определение каждого из указанных выше видов лицензионного вознаграждения – см. [Постанова Кабінету Міністрів України від 3.10.2007 р. № 1185 "Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"](#).

### 3.2. Передача права на использование объекта ИС по договору коммерческой концессии.

**Коммерческая концессия** – использование в предпринимательской деятельности прав других субъектов хозяйствования [см. Господарський кодекс України (ГКУ), Глава 36, стаття 366-376].

!!! Ознакомьтесь с содержанием ГКУ, ст. 366-376

В Украине договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации.

В общем случае, **договор коммерческой концессии** (или **договор франшизы**) – это договор, по которому собственник имущественных прав на объект ИС (**франчайзор**), который имеет готовую разработанную систему осуществления определенной деятельности (например, известный и хорошо зарекомендовавший себя на рынке торговый "бренд"), предоставляет разрешение другому лицу (**франчайзи**) использовать эту систему за вознаграждение, в соответствии с условиями и требованиями франчайзора.

При этом франчайзи (пользователь объекта ИС) получает право осуществлять свою деятельность под "крышей" известной торговой марки, использовать фирменные наименования и знаки для товаров/услуг, которые уже хорошо известны потребителю, пользуются спросом на рынке и приносят гарантированные прибыли. То есть франчайзи имеет возможность осуществлять свою деятельность при минимальных собственных рисках, поскольку ему не приходится "отвоёвывать" место на рынке в жесткой борьбе с конкурентами.

По договору коммерческой концессии основные требования собственника прав ИС (франчайзора) к пользователю объекта ИС (франчайзи), как правило, таковы:

- франчайзи должен действовать только под фирменным наименованием собственника имущественных прав ИС;
- франчайзи должен выпускать товары/услуги с использованием технологии франчайзора, на оборудовании, предоставленном франчайзором, с соблюдением всех инструкций и рекомендаций франчайзора, и при этом должен гарантировать обеспечение качества товаров/услуг, которое требует франчайзор;
- франчайзи выплачивает вознаграждение франчайзору в форме фиксированных одноразовых или периодических платежей, отчислений от выручки, или в другой форме, предусмотренной договором франшизы.

В свою очередь, в обязанности собственника прав ИС (франчайзора) входит:

- передать пользователю (франчайзи) техническую и коммерческую документацию, которая необходима пользователю для практической реализации прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также предоставлять пользователю постоянную консультативную поддержку, включая содействие в повышении квалификации сотрудников;
- выдать пользователю (франчайзи) все предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление и регистрацию в установленном законом порядке;
- обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии;
- контролировать качество товаров (работ, услуг), которые изготавливаются (выполняются, предоставляются) пользователем на основании договора коммерческой концессии.

### 3.3. Передача права на использование объекта ИС по лизинговому договору.

В общем случае, **лизинговый договор** – это договор долговременной аренды с последующим выкупом предмета договора.

Особенностью лизингового договора как варианта передачи прав на использование объекта ИС является то, что в данном случае лизинговые договора предполагают передачу в использование (аренду) готовой технологии, технологического оборудования, техники и пр., при разработке кото-

рых были использованы те или иные объекты ИС. Например, лизинговый договор может предусматривать передачу в использование (аренду) оборудования, в состав которого входит устройство, защищенное патентом на изобретение.

#### **4. Основные подходы к коммерциализации объектов права ИС при использовании их в производственном процессе.**

Наиболее распространенными являются три подхода к коммерциализации объектов права ИС при использовании их в производственном процессе:

- 1) нерыночный подход (наименее эффективный с точки зрения возможности получения прибыли);
- 2) посреднический ("сталкерский") подход;
- 3) предпринимательский подход.

**Нерыночный подход** (наиболее распространен в Украине): инициативная группа, в которую входят, как правило, авторы-разработчики объектов ИС, "продвигают" разработанный им объект ИС на рынок. Конечная цель их деятельности – увидеть триумф своей идеи (результат внедрения объекта ИС) и одновременно, если получится, заработать "много денег" ☺. Если участники такой группы не имеют достаточных знаний и опыта в решении вопросов оценки рыночной стоимости имущественных прав ИС и пр., то такой подход к коммерциализации объекта ИС будет малоэффективным (с точки зрения возможности получения прибыли).

**Посреднический ("сталкерский") подход:** основан на деятельности "проводников технологий", которые либо владеют информацией о том, какой фирме нужна та или иная новая технология (при этом им известно, где и у кого купить такую технологию), либо имеют возможность привлечь средства инвесторов для реализации перспективного инновационного проекта. Такие посредники, как правило, сами не имеют непосредственного отношения к производственному процессу. Чаще их интерес заключается в том, чтобы свести вместе заинтересованные стороны (субъектов права ИС, производителей, инвесторов и др.) и получить при этом свою выгоду в виде оплаты "посреднических услуг". Роль таких посредников часто выполняют консалтинговые компании и бизнес-брокеры, занятые в сфере купли-продажи инновационных проектов.

**Предпринимательский подход:** заключается в том, что автор-разработчик объекта ИС, являющийся владельцем имущественных прав на объект ИС, самостоятельно принимает все необходимые решения по реализации инновационного проекта с использованием своих же разработок, привлекая, при необходимости, тех или иных специалистов к реализации своего проекта.