ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Т. В. ПЕТРОВА,
директор Патентной конторы «ПАТРИС»,
патентный поверенный РФ, эксперт- оценщик
СРО «НКСО», Санкт-Петербург

В оценке имущества различного вида имеют значение различные факторы, показатели, применяемые методики. Нематериальные активы (НМА) представляют собой специфический объект оценки, который обладает рядом принципиальных особенностей и для которого правовые аспекты играют очень важную роль. В отличие от имущества, обладающего вещественным характером (недвижимость, земля, оборудование, транспорт и т. д.), НМА нельзя увидеть, потрогать, т. к. они носят нематериальный характер, и оцениваются не сами НМА, а права на их использование. При этом различные НМА, а ими, как правило, являются объекты интеллектуальной собственности (ОИС), имеют разный правовой режим охраны и оценщик должен хорошо знать законодательство в области интеллектуальной собственности, чтобы правильно применить ту или иную методику для определения стоимости конкретного ОИС.

Участие автора данного доклада в судебных процессах привело к выводу, что незнание или неправильное толкование оценщиками правовых аспектов охраны НМА, и в том числе ОИС, приводит при их оценке к большим ошибкам в расчетах, исчисляемым иногда в десятки раз.

Иногда оценщик не может четко определиться с объектом оценки.

В одном отчете об оценке был приведен перечень оцениваемых НМА, в котором в качестве НМА были включены: оборудование (новые станки), квалификация персонала (образование, ученые степени и звания), товарный знак и ноу-хау (без какой-либо конкретизации).

В качестве другого примера может служить следующая ситуация. К нам обратилась фирма с просьбой о внесении изменений в патент на изобретение (ИЗ) «Способ получения медицинского препарата». На этот патент была предоставлена исключительная лицензия и был составлен отчет об оценке цены лицензии. После ознакомления с представленными документами было установлено, что, во-первых, в отчете произведена оценка не способа получения медицинского препарата (т. е. технологии), а самого препарата (вещества определенного состава), т. е. произошла подмена объекта оценки. А во-вторых, лицензионный договор был со-

ставлен юристом этой фирмы, подписан обеими сторонами, но в Роспатенте не регистрировался, т. е. с юридической точки зрения является недействительным. Однако оценщик в своем отчете сослался на этот договор, как на правомерный.

Еще один показательный пример.

К нам обратились с просьбой составить договор уступки на ОИС и зарегистрировать его в Роспатенте для внесения уступаемых прав в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого предприятия. В подтверждение цены такого договора уступки был представлен соответствующий отчет об оценке, который назывался: «Отчет об оценке права пользования на нематериальный актив в виде конструкторской документации, охраняемой в режиме конфиденциальности (полезная модель установки, защищенная патентом №…).

Уже в названии отчета указаны два объекта НМА, которые имеют абсолютно разные, взаимоисключающие системы правовой охраны и регулирования. Патент представляет собой юридическую монополию, когда благодаря его публикации все знают, как «это» сделать, но в силу закона в течение установленного законом срока не имеют на это права. А ноу-хау – это фактическая монополия, дающая преимущество его владельцу в силу того, что его секрет неизвестен никому, и действующая до тех пор, пока он (владелец, фирма) сохраняет свой секрет в тайне. Это значит, что один и тот же объект нельзя охранять и патентом, и в качестве коммерческой тайны. Поэтому обозначение объекта оценки одновременно как коммерческой тайны с пояснением в скобках – патент, является недопустимым, т. к. противоречит законодательству.

И в самом отчете теоретические главы посвящены конструкторской документации и ноу-хау, а расчетная часть – патенту, в связи с чем не совсем понятно, что же передается на самом деле в уставный капитал вновь организуемого предприятия. В том случае, если передаются права на патент, то требуется техническое переоформление указанного Отчета об оценке с изменением его названия и изъятием глав о конструкторской документации и ноу-хау. В случае же, если передается все-таки конструкторская документация, охраняемая в режиме коммерческой тайны, нужно проводить новую оценку именно этого объекта. А это, естественно, – дополнительное время и дополнительные деньги!

Корни многих ошибок лежат в непонимании нематериального характера объектов оценки, которые воплощаются в конкретных материальных объектах, в путанице между ОИС и этими материальными объектами (экземплярами ОИС), хотя отождествлять ОИС с этими материальными объектами нельзя.

При оценке материального объекта или нанесенного ему ущерба вопрос о наличии самого объекта оценки не вызывает затруднений, так как его можно увидеть и сфотографировать, а перед осуществлением

процедуры оценки НМА требуется, как правило, устанавливать факт использования охраняемого законом ОИС в конкретных материальных объектах техники, продукции, в используемой технологии. При оценке ущерба, нанесенного неправомерным использованием ОИС в контрафактной продукции, также требуется установление факта использования охраняемого ОИС в этой продукции либо по результатам ее контрольной закупки, либо при ее изъятии правоохранительными органами.

Проверка использования ОИС, имеющего нематериальный характер, в конкретном материальном объекте является достаточно сложной юридической процедурой, в связи с чем вопрос о наличии или отсутствии факта использования ОИС в материальных объектах может разрешить только специалист в области интеллектуальной собственности, в частности патентный поверенный. Поэтому при оценке НМА, в т. ч. ОИС, либо оценке ущерба, нанесенного неправомерным использованием ОИС в контрафактной продукции, к отчету об оценке должно быть приложено заключение специалиста или эксперта по установлению такого факта использования.

В силу того, что оцениваемые ОИС и материальные объекты, в которых они воплощаются, не являются тождественными между собой, существенной особенностью оценки ОИС является необходимость выделения приходящейся на сам ОИС доли дохода (прибыли) от реализации продукции, в котором использован ОИС, в случае применения доходных методов оценки, либо выделение доли расходов на создание ОИС в рамках НИОКР и затрат на рекламу соответствующей продукции, в случае применения затратных методов оценки.

Непонимание указанной особенности природы ОИС приводит к тому, что в некоторых отчетах об оценке убытков от неправомерного использования ОИС при определении упущенной выгоды за период нарушения патентных прав оценщиками была взята полная стоимость контрафактной продукции без выделения доли, приходящейся на нарушенный патент, что, естественно, сильно исказило рассчитанный размер убытков в сторону его увеличения.

При оценке товарных знаков затратным методом оценщики, как правило, калькулируют по годам использования все затраты на рекламу продукции (услуг) под определенным товарным знаком и приводят эти затраты к дате оценки, не выделяя из них доли, приходящейся на сам товарный знак, что также искажает результат оценки, сильно увеличивая его.

Другой важной особенностью ОИС является ограниченный во времени срок их охраны. При этом для каждого из ОИС (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, компьютерных программ и т. д.) в соответствии с действующим законодательст-

вом определен момент начала охраны, установлен свой срок (период) и порядок охраны, определены условия прекращения охраны.

Можно привести следующие примеры, когда в процессе оценки эти особенности ОИС не были учтены или были просто проигнорированы,

В одном отчете об оценке патента на изобретение при расчете доходным методом был приведен прогноз по выпуску и реализации продукции с использованным в ней изобретением на 7 лет, в то время как срок действия оцениваемого патента по закону истекал через 4 года.

В другом отчете по расчету убытков, нанесенных патентообладателю нарушением и незаконным введением в хозяйственный оборот промышленного образца, защищенного патентом, оценщик неправильно определил период нарушения патентных прав. К периоду использования промышленного образца после выдачи на него патента и публикации сведений об этом, что составляло 6 месяцев, оценщик прибавил период «временной правовой охраны» в 9 месяцев. При этом оценщик не обратил внимание на то, что в письме-уведомлении будущий патентообладатель указал потенциальному нарушителю только номер заявки на получение патента и не привел изображения патентуемого промышленного образца, т. е. не раскрыл его сущность, в связи с чем такое уведомление не могло быть признано должным в смысле ст. 22 Патентного закона РФ, и, следовательно, временная правовая охрана в данном случае не могла быть признана наступившей. Поэтому начало периода нарушения патентных прав должно исчисляться с даты публикации сведений о выдаче патента, а не с даты отправки указанного письма. Таким образом, в указанном отчете период нарушения патентных прав на промышленный образец для расчета убытков был неправомерно увеличен в 2,5 раза.

Еще в одном отчете по оценке корпоративного товарного знака, достаточно известного на рынке соответствующих товаров (лакокрасочные материалы), при расчете стоимости доходным методом был построен трендовый прогноз по использованию этого знака на 3 года, т. к. через три года истекал его второй 10-летний период регистрации. То есть оценщик не учел, что срок регистрации товарного знака может продлеваться на 10 лет сколь угодно раз, в связи с чем применил дисконтирование денежных потоков прибыли от использования знака за неправомерно ограниченный период времени в 3 года, вместо того чтобы применить для расчета формулу с бесконечным сроком дисконтирования, т. е. с учетом постпрогнозного периода (реверсии).

С нематериальным характером объектов интеллектуальной собственности (ОИС) связана еще такая особенность, что при передаче (уступке) прав на ОИС, сам ОИС (как техническое решение в изобретении, полезной модели, дизайнерское решение в промышленном образце, слово или образ в товарном знаке и т. д.) окончательно не передается другому владельцу (как это происходит при передаче вещи), а остается в

головах своих создателей, на материальных носителях бывших правообладателей (в частности, в документации). Из этого следует, что, несмотря на отчуждение прав на ОИС, бывший правообладатель фактически также имеет возможность использовать уступленный ОИС. Или в случае нарушения прав на ОИС этот объект, как правило, используют одновременно и правообладатель и нарушитель. Поэтому при оценке убытков от незаконного использования ОИС оценщики очень часто при расчетах используют экономические показатели не того лица.

Так, в одном отчете об оценке размера убытков при нарушении патентных прав был применен метод расчета убытков через прибыль, полученную нарушителем. Однако в основу расчета были положены стоимостные данные не нарушителя, а патентообладателя.

В другом отчете об оценке товарного знака, этот знак на дату оценки в соответствии с договором отчуждения, зарегистрированным должным образом в Роспатенте, полностью уже 11 месяцев принадлежал правопреемнику, который этот товарный знак не использовал. При этом оценщик в основу расчета стоимости товарного знака для его уступки третьему лицу доходным методом взял финансовые показатели, включая прогнозные, не предполагаемого будущего третьего правообладателя, а первоначального правообладателя, который, несмотря на зарегистрированный договор отчуждения прав на этот знак, продолжал его использовать и являлся фактически нарушителем. Т. е. расчет стоимости товарного знака для уступки был проведен, опираясь на прогнозные показания нарушителя!

Таким образом, от оценщика ОИС требуется не только хорошее знание, но и глубокое понимание законодательных норм. В противном случае, неграмотно проведенный расчет стоимости ОИС или убытков от неправомерного использования ОИС может ввести в заблуждение заказчика работ по оценке, других заинтересованных лиц, правоохранительные органы, суд.

В заключение хочется сказать еще об одной правовой проблеме, которая иногда возникает при оценке НМА, в частности ОИС. Согласно закону «Об оценочной деятельности в РФ» и Федеральным стандартам отчет об оценке является документом, содержащим сведения доказательственного значения в суде. А в соответствии с п. 2 ст. 55 ГПК РФ доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. Кроме того, согласно п. 5 ст. 67 ГПК РФ при оценке письменных доказательств (каким, в частности, является отчет об оценке ОИС), суд обязан убедиться в том, что они исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, и подписаны управомочным лицом.

Поэтому в случае, когда заказчиком оценки выступает правообладатель ОИС, который предоставляет данные о затратах по созданию

оцениваемого объекта, объемах производства и реализации продукции с использованием ОИС в прошлые годы и в будущем (прогноз), эти данные указываются в задании на оценку, подписываются уполномоченными лицами и скрепляются печатью организации. Такие данные, подкрепленные обзором экономической ситуации в стране, регионе, в отрасли производства соответствующих товаров (услуг), и анализом оценщика, являются правомерными.

Однако, когда заказчиком оценки выступает лицо, не являющееся правообладателем ОИС, представление оценщику данных о финансовой деятельности правообладателя (затратах по созданию оцениваемого объекта и прогноз по его использованию), иногда подкрепляемых фотокопиями документов правообладателя, может свидетельствовать о недобросовестных действиях отдельных работников (или бывших работников) правообладателя ОИС либо о промышленном шпионаже со стороны заказчика такой оценки. В любом случае такие сведения не должны браться оценщиком в основу расчетов, как полученные с нарушением закона, т. е. неправомерно полученные.

Поэтому, в случае необходимости оценки НМА целесообразно обращаться только к оценщикам - специалистам в области ОИС!