

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В УКРАИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА И УЧЕТ»

22 ноября 2011г., состоялся Международный круглый стол «Интеллектуальная собственность в Украине и за рубежом: правовое регулирование, оценка и учет», организованный ВОО «Федерацией оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности» и Киевской Торгово-промышленной палатой. Мероприятие собрало более 80 специалистов в сфере интеллектуальной собственности, патентных поверенных, юристов, представителей бизнеса из Украины, Болгарии, России для обсуждения наиболее актуальных тем развития ИС.



Как отметила **Татьяна Павлюк, президент Федерации оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности**, открывая работу круглого стола: «У большинства предприятий на балансе в графе «нематериальные активы» нет ничего кроме программного обеспечения, что конечно же не соответствует действительности. Эти активы, безусловно, существуют, но умышленно не отображаются. За рубежом, например, к этому относятся серьезнее. Кроме того, актуальность темы интеллектуальной собственности для Украины подчеркивает и статистика. По результатам опроса проведенного адвокатской компанией Arzinger, за последние 3 года около 82% предприятий сталкивались с конфликтами в сфере интеллектуальной собственности».

В рамках круглого стола интерес вызвала тема **Бенатова Данила, партнера бюро «Др. Емил Бенатов и Партнеры»**, который говорил об использовании украинскими заявителями «Мадридской» системы международной регистрации товарных знаков. Существование «Мадридской» системы обеспечивается рядом документов, основным из которых является Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 1891 г. Управление Мадридской системой осуществляет Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария). Благодаря продуманному механизму, Мадридская система предлагает владельцам товарных знаков возможность охраны принадлежащим им товарных знаков в нескольких странах (Члены Мадридского союза) путем простой подачи одной заявки непосредственно в национальное или региональное ведомство по товарным знакам. Зарегистрированный таким образом международный знак представляет собой эквивалент заявки или регистрации этого знака, осуществленной непосредственно в каждой из стран, указанных заявителем. Если в течение определенного срока ведомство по товарным знакам указанной страны не отказывает в охране знака, то она осуществляется на тех же условиях что и другие товарные знаки, зарегистрированы в этом ведомстве. Участниками Мадридского соглашения являются 85 стран мира, что дает хорошие возможности для развития бизнеса за рубежом. За период с 1.01.1992 по 20.11.2011г. из Украины было подано 1648 международных заявок с указанными классами: на первом месте - реклама, на втором - продукты питания, и на третьем - фармацевтика. Если у вас есть бизнес и вы хотите выйти на международный рынок, говорит г-н Бенатов, то в большинстве стран вам придется обращаться к иностранному патентному поверенному. Это долго, это финансово невыгодно, плюс ко всему в каждой

стране придется проходить одну и ту же процедуру. В отличие от такой «классической» схемы, «Мадридская» система позволяет подать одну заявку, используя одного патентного поверенного (в Украине это можно сделать через Укрпатент, к примеру).

Александр Матвеев, представитель российской патентной компании «George A. Matveyev Enterprise» в своем докладе провел обзор практики охраны различных объектов промышленной собственности в России. Как отметил российский докладчик: «При анализе особенностей правоприменительной практики в России в области охраны интеллектуальной собственности следует, прежде всего, учитывать по крайней мере, три наиболее важных аспекта, влияющих в значительной степени на ситуацию в настоящий момент и возможное её изменение в ближайшем будущем. К этим трём аспектам относятся: вступление в силу с 1 января 2008 года в действие четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК), ожидаемое в ближайшее время вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и ожидаемое принятие изменений в Гражданский Кодекс, в том числе в четвёртую часть. Одной из тенденций, проявившихся в 4 части ГК, является некоторое упрощение ряда процедур и их меньшая формализованность. В частности это коснулось возможности доказывания использования зарегистрированного товарного знака в ходе делопроизводства по досрочному прекращению его правовой охраны в связи с его не использованием», Так же по словам г-на Матвеева, в целом, учитывая то обстоятельство, что по многим аспектам правоприменительная практика в России находится в стадии освоения можно рекомендовать по возможности оформлять документально все действия на территории России, даже если законодательно такое оформление отнесено к факультативным. Это позволит избежать дальнейших издержек или уменьшить их при реализации своих прав на территории России.

Эрикас Саукалас, адвокат адвокатской конторы Redy Zhaboliene "METIDA" (Литовская республика) затронул тему защиты товарных знаков в Европейском сообществе. СТМ - торговая марка, действующая на всей территории Европейского Союза зарегистрированная в Офисе по гармонизации на внутреннем рынке (ОНИМ) в соответствии с условиями Регламента. СТМ действительна в Европейском Союзе в целом. Срок действия - 10 лет с возможным неоднократным возобновлением срока действия. СТМ предоставляет своему владельцу исключительное право защиты от несанкционированного использования торговой марки без его/ее согласия. Более того, владелец вправе запретить неуполномоченным третьим лицам: размещать торговую марку на своих товарах или упаковке; предлагать товары, помеченные зарегистрированной маркой, торговать ими на рынке; предлагать или предоставлять услуги с использованием зарегистрированной маркой; импортировать или экспортировать товары и использовать марку в деловых документах и в рекламных целях.

Алексей Васильев, к.э.н., эксперт по ОИС, директор Ассоциации «Информатио-Консорциум» остановился на проблеме практике анализа патентных портфелей предприятий. Докладчик отметил аспекты, на которых стоит обращать внимание при анализе патентного портфеля предприятия. Среди них:

- изменение названия предприятия не всегда юридическая формальность;
- Действие патентов на ОИС - критерий актуальности портфелю патентов;
- Соответствие промышленной политики структуре патентного портфеля - фактор политики охраны ОИС;
- Место патентов, принадлежащих изобретателям индивидуалам. (Или переданы права предприятию - Лицензионные договоры передачи прав) – важный момент, на который крайне необходимо обратить внимание.

Елена Кияшко, патентный поверенный Украины, оценщик, член ФОБИС, выбрала тему своего доклада «Способы оптимизации налогообложения прибыли предприятий при помощи ОИС. Роль оценщика». По мнению докладчика, «налоговый менеджмент является неотъемлемой частью деятельности современной бизнес-структуры, независимо от сферы ее деятельности. Известно, что в Украине налоговой базой признается денежное выражение прибыли как объекта налогообложения. Оптимизация прибыли связана, главным образом, с формированием себестоимости реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и суммы других расходов отчетного налогового периода. Если мы рассматриваем пути оптимизации прибыли за счет интеллектуальной собственности (ИС), то расходы отчетного периода могут пополниться расходами, которые связаны с использованием в хозяйственной деятельности именно этих объектов. Сегодня трудно представить себе предприятие которое не использует в своей деятельности ИС. Поможет выявить и идентифицировать права на ОИС такая услуга как - аудит ИС. Основные виды затрат, которые могут сформироваться за счет ИС: Амортизация нематериальных активов общепроизводственного (цехового, участкового, линейного) назначения (ст. 138.10.1); Амортизация нематериальных активов общехозяйственного использования (138.10.2); Расходы по начислению роялти и приобретение нематериальных активов (кроме подлежащих амортизации) (140.1.2.).».

Богдан Полюлях, старший консультант ООО "Эрнст энд Янг Украина" раскрыл тему: «Оценка интеллектуальной собственности при РРА (Purchase price allocation)». Как рассказал докладчик: «Объем слияния и поглощения снизился за последние годы из-за отсутствия кредитных рынков и недавних финансовых потрясений. Тем не менее, слияние и поглощение остается стратегией роста для компаний, в особенности после недавней частичной стабилизации экономики и восстановления рынков. С учетом сложной экономической обстановке, передача стоимости на нематериальные активы и Гудвил особенно важна для сохранения доверия инвесторов. Пересмотр норм бухгалтерского учёта призван пересмотреть систему измерения справедливой стоимости, что приводит к возникновению новых проблем для оценщиков. Правление Комитета по Международным стандартам финансовой отчётности и Совет по стандартам финансового учёта выпустили новую версию стандарта объединения компаний (IFRS 3R and FAS 141R). Три направления будут иметь значительное влияния на Гудвил, которые также будут требовать обязательного проведения оценочных процедур: возможная компенсация, постепенное приобретение, измерение не контрольного пакета акций».

Наталья Науменко, Аудитор АКФ «Компас» остановилась на теме «Новый налоговый кодекс: Особенности работы с нематериальными активами». Докладчик отметила, что «Приобретенный или полученный нематериальный актив отображается в балансе, если существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с его использованием, и его стоимость может быть достоверно определена. Нематериальный актив, полученный в результате разработки, следует отображать в балансе при условиях, если предприятие имеет: намерение, техническую возможность и ресурсы, для доведения нематериального актива до состояния, в котором он пригоден для реализации или использования; возможность получения будущих экономических выгод от реализации или использования нематериального актива; информацию для достоверного определения расходов, связанных с разработкой нематериального актива». Что касается срока полезного использования нематериального актива и метода его амортизации, то они пересматриваются в конце отчетного года, если в следующем периоде ожидаются изменения срока полезного использования актива или изменения условий получения будущих экономических выгод. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования в конце каждого года также оцениваются на наличие признаков неопределенности ограничения срока их полезного использования и при отсутствии таких

признаков предприятием устанавливается срок полезного использования таких нематериальных активов.

Виктория Остапчук, управляющий партнер Патентно-юридического агентства «Синергия», раскрыла довольно интересную тему безопасности торговой марки и коммерческого наименования в сети Интернет, которая вызвала немалый интерес среди участников круглого стола. Более подробно Виктория остановилась на вопросах и методах защиты ТМ: административной, гражданско-правовой, привлечения к административной ответственности, уголовно-правовой. «Одной из проблем в процессе защиты ТМ в Интернете является установление лица нарушителя. Часто лицо, указанное на сайте, которое продает товары либо предоставляет услуги с нарушением прав на ТМ или КН не указывается на сайте. Лицо – регистрант доменного имени – указано в базе WHOI, но при этом регистраторы часто закрывают информацию о регистранте по желанию клиента в базе WHOIS в таком случае указывается: доменное имя зарегистрировано от имени и в интересах клиента. При чем на запросы правообладателей о лице-регистранте домена регистраторы и администраторы по установленной практике не отвечают». Как бороться с такой проблемой? По мнению управляющего партнера Патентно-юридического агентства «Синергия», вариантов несколько. Во-первых, обращением в суд общей юрисдикции с заявлением об обеспечении доказательств – с целью получения постановления суда об истребовании у регистратора данных о лице-регистранте доменного имени. Во-вторых, обращением в суд к регистратору доменного имени. В процессе судебного рассмотрения истребовать доказательства о лице-регистранте и осуществить замену ответчика. И третий вариант – это обращение в органы милиции или к государственным инспекторам по вопросам интеллектуальной собственности с заявлением о незаконном использовании торговой марки либо коммерческого наименования в интернете. В процессе проверки заявления указанные органы могут установить лицо-нарушителя, составить протокол об административном правонарушении и направить материалы в суд. В качестве примеров были приведены судебные прецеденты из украинской практики, а так же опыт России в отношении правила регистрации доменных имен в домене .RU.

Васько Вадим, управляющий партнер ЮК «Васько и Назарчук» рассказал о наиболее актуальных аспектах арбитражной оговорки в договорах по передаче ОИС с иностранными контрагентами. Как правило, во многих юрисдикциях, как отметил юрист, определенные правоотношения уголовного права, ценных бумаг, антимонопольного права и прав интеллектуальной собственности не могут решаться путем арбитражного (третейского) разбирательства. Так согласно пункту 4 части 1 статьи 77 Закона Украины «О международном частном праве» «1. Подсудность судам Украины является исключительной в таких делах с иностранным элементом: ... 4) если спор связан с оформлением права интеллектуальной собственности, которое требует регистрации или выдачи свидетельства (патента) в Украине. " Возникает вопрос: что делать, если арбитражная оговорка отсылает на рассмотрение спора в Украину (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины) по украинскому праву, а право страны контрагента не разрешает арбитраж относительно договора о передаче ОИС. В таких случаях есть существенный риск отказа судами страны контрагента в признании украинского арбитражного решения на основании принципов публичного порядка.