

Передача прав на ноу-хау

Что такое ноу-хау

В основах гражданского законодательства указано, что ноу-хау – это секрет производства (ст. 151)ⁱ Положение о ноу-хау расположено в разделе V «Право на изобретение и другие результаты творчества, используемые в производстве» наряду с объектами промышленной собственности. Таким образом, ноу-хау было отнесено к «другим результатам творчества, используемым в производстве».

В соответствии с законом ноу-хау не относится к объектам интеллектуальной собственности. Дело в том, что ст. 138 ГК РФ дает понятие интеллектуальной собственности, а ст. 139 ГК РФ говорит о служебной и коммерческой тайне. Ноу-хау относится к коммерческой тайне.

Федеральный закон «О коммерческой тайне»ⁱⁱ, говоря о ноу-хау (секретах производства), рассматривает его как разновидность информации, составляющей коммерческую тайну. Информация, составляющая коммерческую тайну – это информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны (ст.3 указанного закона).

В литературе можно встретить положения о том, что ноу-хау относят к объектам исключительных прав и ставят знак равенства между «ноу-хау» и «интеллектуальная собственность», например, «можно выделить следующие группы объектов интеллектуальной собственности:... объекты промышленной собственности (исключительные права на результаты творческой деятельности, используемой в производстве, - изобретения, промышленные образцы, полезные модели, секреты производства (ноу-хау)».ⁱⁱⁱ

Есть также мнение, что «информация, в том числе ноу-хау, являясь нематериальным объектом, представляет собой результат интеллектуальной деятельности человека, как правило, с высоким творческим потенциалом. Вместе с тем... ноу-хау... нельзя отождествлять с объектами интеллектуальной собственности. Российский законодатель не случайно предусмотрел для интеллектуальной собственности и служебной и коммерческой тайны различные статьи в ГК РФ... В перечне объектов гражданских прав... информация и интеллектуальная собственность указаны в качестве самостоятельных объектов».^{iv}

В судебной практике отсутствует единообразие применения термина «ноу-хау». Например, иногда термины разделяют: «объекты интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или «ноу-хау»^v, что говорит о разном смысле данных понятий. При этом, применяя данное постановление суд в некоторых случаях ставит в один ряд данные объекты: «Объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, "ноу - хау" и т.п.)».^{vi}

Тем не менее, к ноу-хау применяют нормы, касающиеся интеллектуальной собственности, считая его особым объектом интеллектуальной собственности. Минфин, говоря о ноу-хау, упоминают, что это «коммерческая информация», тем не менее они в полной мере распространяют положения о

взимании налогов, связанных с интеллектуальной собственностью, на ноу-хау.^{vii} Характерным примером является налог на прибыль.

Передача прав на ноу-хау

Российское законодательство предусматривает передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности на основании договора коммерческой концессии и лицензионного соглашения.

При этом российское законодательство не регулирует вопросы передачи прав на «ноу-хау». Тем не менее, передача прав на «ноу-хау» возможна.

Ст.1027 ГК РФ относит к предмету договора коммерческой концессии комплекс исключительных прав, в том числе на охраняемую коммерческую информацию.

Закон не определяет значение понятия «охраняемая коммерческая информация», но данный термин употребляется в следующем значении: информация, составляющая коммерческую или служебную тайну (ст.138 ГК РФ)^{viii}.

Как уже было сказано, закон о коммерческой тайне относит к информации, составляющей коммерческую тайну, секреты производства («ноу-хау»).

Таким образом, передача права на «ноу-хау» может быть предметом договора коммерческой концессии. Особенность данного договора заключается в том, что по нему передается комплекс прав, тогда как по лицензионным договорам передается право на один объект интеллектуальной собственности. При этом лицензионный договор предусмотрен для передачи прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, например, на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст.13 патентного закона)^{ix}, товарный знак или знак обслуживания (ст. 26 закона о товарных знаках)^x.

Возможность заключения лицензионного договора о передаче «ноу-хау» законодательством не предусмотрена, при этом закон не содержит также запрета на заключение лицензионного договора. Более того, Минфин указал в письме, что «право пользования такого рода объектами осуществляется по специальным (лицензионным) договорам с их обладателями (обладающими правом собственности на эти объекты)»^{xi}.

В ГК РФ указана возможность заключения сторонами договоров как предусмотренных, так и не предусмотренных законом или иными правовыми актами (п.2 ст. 421, п.2 ст. 1), вследствие этого возможно заключение лицензионного договора при передаче прав на «ноу-хау».^{xii}

При этом лицензионный договор и договор коммерческой концессии не требует регистрации в патентном ведомстве, так как на это нет прямого указания закона. Не смотря на это, суды в некоторых случаях придерживаются иного мнения. Такого мнения придерживаются многие специалисты.^{xiii}

В рассматриваемом случае спор велся относительно возможности внесения ноу-хау в уставный капитал.^{xiv}

Суд ссылался на Постановление Пленума ВС и ВАС РФ^{xv}, который указал, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или «ноу-хау». Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством (п.17 Постановления).

Федеральный арбитражный суд оставил данное решение в силу, указав что компаниями не заключался лицензионный договор на право пользования ноу-хау с регистрацией в порядке, установленном законодательством, ссылаясь на указанное Постановление Пленума ВС И ВАС РФ.^{xvi}

Суд при разрешении спора указал, что права пользования "ноу-хау" и иные объекты интеллектуальной собственности должны передаваться правообладателем иным лицам, в соответствии с требованиями ст. 13 Патентного закона (напомним, что данная статья касается передачи прав на патент, а смысл ноу-хау заключается в том, патент или иной удостоверяющий право на соответствующий объект интеллектуальной собственности документ не получают). Таким образом, рекомендации, указанные в Постановлении ВС И ВАС были восприняты буквально. Вследствие этого представленные заявителем договоры на передачу прав пользования "ноу-хау" в контексте приведенных норм права, не могут рассматриваться как лицензионные соглашения, так как не зарегистрированы в порядке, установленном законодательством.

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, его необходимо зарегистрировать по месту регистрации правообладателя (ст. 1028 ГК РФ). Договор коммерческой концессии регистрируется территориальным органом Федеральной налоговой службы, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего в качестве правообладателя по договору^{xvii}.

Следует обратить внимание на то, что информация, относящаяся к ноу-хау, является конфиденциальной, ее режим должен быть соответствующим образом установлен внутренними правилами.

Положения об отнесении информации к конфиденциальной должны быть соблюдены при заключении договора о передаче «ноу-хау».

Существует также точка зрения, что при передаче информации о ноу-хау, если одна из сторон является компанией иностранного государства, заключается особый договор – договор внешней торговли информацией, так как это прямо предусмотрено^{xviii} законом о внешнейторговой деятельности^{xix}. Закон разделяет понятия «внешняя торговля интеллектуальной собственностью» и «внешняя торговля информацией».

Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – это передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу, либо иностранным лицом российскому лицу.

Внешняя торговля информацией – это внешняя торговля товарами, если информация является составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью, если пере-

дача информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях (ст. 2 указанного закона).

Лицензионный договор или договор коммерческой концессии?

Следует обратить внимание, что суд не всегда при разрешении споров считает заключенный договор об использовании «ноу-хау» лицензионным (именно вследствие того, что он не предусмотрен законодательством) и применяет к нему положения о договоре коммерческой концессии, даже если происходит передаче не комплекса прав, а одного права. Это имеет значение вследствие того, что договор коммерческой концессии считается заключенным с момента его государственной регистрации.

Характерным примером является следующее судебное решение^{xx}. А и В (лицензиары) заключили лицензионный договор о передаче ноу-хау с предпринимателем С (лицензиат). Указанный лицензионный договор предусматривал возможность заключения сублицензионного договора.

С заключил с компанией D сублицензионный договор, по которому D были переданы материалы, содержащие информацию о ноу-хау.

Между сторонами сублицензионного договора возникли споры относительно выполнения компанией D своих обязательств.

Компания D обратилась с иском в суд к А, В и С о признании заключенного ими лицензионного договора недействительным. Дело в том, что признание договора недействительным лишает С всех прав, полученных по оспариваемому договору, в том числе и на заключение сублицензионного договора. Таким образом, в случае признания лицензионного договора недействительным, заключенный сублицензионный договор также будет недействительным, что освобождает компанию D от всех обязательств в отношении компании С, чем и определяется ее интерес в данном деле.

Исковые требования компании D основывались на том, что оспариваемый договор относится к договору коммерческой концессии. А и В не обладали правами на заключение такого договора, поскольку они не занимались коммерческой деятельностью на момент подписания договора (согласно п.3 ст.1027 ГК РФ сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей).

Ответчики не были согласны с доводами компании D, ссылаясь на то, что оспариваемый договор договором коммерческой концессии не является, а форма договора соответствует требованиям ГК РФ.

Иск компании D был удовлетворен.

По мнению суда, переданные по договору материалы содержали "коммерческую информацию", права на использование которой были предоставлены лицензиаром лицензиату. Это послужило основанием для сделанного судебными инстанциями вывода о том, что "заключенный между А, В и С. лицензионный договор "О передаче ноу-хау" является договором коммерческой концессии". А поскольку сторонами договора коммерческой концессии могут быть лишь коммерческие организа-

ции либо предприниматели, лицензионный договор, как противоречащий закону, был признан в соответствии со ст. 168 ГК РФ недействительным.

Налогообложения роялти, если лицензиар является юридическим лицом иностранного государства

Правила, касающиеся [налогообложения лицензионных платежей и платежей, поступающих по договору коммерческой концессии \(роялти\)](#), в полной мере применяются к платежам, осуществляемым при передаче прав на использование ноу-хау.

Владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта в соответствии с НК РФ является нематериальным активом (подп. 6 п. 3 ст. 257 НК РФ).

Согласно НК РФ, доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности входят в список доходов, облагаемых налогом у источника выплаты. «Это доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности... в частности платежи любого вида... за предоставление права использования... секретной формулы или процесса, либо использование (предоставление права использования) информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта» (подп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ).

Положение о налогообложении НДС роялти при передаче прав на интеллектуальную собственность распространяются на случаи передачи прав на использование «ноу-хау». Если покупатель услуг находится в РФ, то местом реализации считается территория РФ, так как данное положение распространяется на передачу патентов, лицензий... и иных аналогичных прав (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ). Поэтому у иностранной организации возникает налоговая база по НДС.

Налоговые последствия при заключении договоров о передаче прав на ноу-хау между российскими юридическими лицами

Налог на прибыль

Для лицензиара передача прав на использование ноу-хау является доходом от реализации имущественных прав (п. 2 ст. 249 НК РФ) или внереализационным доходом (подп. 5 абз. 2 ст. 250 НК РФ). В Налоговом кодексе нет критериев отнесения поступивших доходов к той или иной группе. Прибыль облагается налогом по стандартной ставке 24%.

Для лицензиата налоговые последствия приобретения ноу-хау зависят от соответствия приобретенного права правилам, установленным НК РФ.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 257 НК РФ нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).

Стоимость ноу-хау, признанного нематериальным активом, уменьшает облагаемую прибыль лицензиата путем списания амортизации в течение срока использования или 10 лет, если такой срок определить невозможно, но не более срока деятельности налогоплательщика (п. 3 ст. 257 НК РФ).

Если ноу-хау не отвечает хотя бы одному требованию п. 3 ст. 257 НК РФ (например, по условиям договора срок использования ноу-хау составляет менее 12 месяцев), то расходы на его приобретение уменьшают облагаемую прибыль как расходы текущего характера.

Следует обратить внимание на то, что «не подлежат амортизации... приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора» (подп.8 п.2 ст. 256 НК РФ)

Таким образом, в случае передачи прав на ноу-хау на определенный срок даже при соответствии требованиям ст. 257 НК РФ, стоимость прав на ноу-хау не амортизируется.

Статья 264 НК РФ предусматривает, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией продукции относятся периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) (подп.37 абз.2). Таким образом, лицензионные платежи уменьшают налогооблагаемую прибыль.

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость фактически выплачивает российская сторона, выступая в качестве налогового агента.

НК РФ указывает, что передача прав по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии облагается НДС по стандартной ставке.

На практике при передаче прав на ноу-хау возникает множество сложностей, обусловленных его особым статусом. Поэтому при заключении договоров о передаче ноу-хау следует руководствоваться не только общими правилами о передаче интеллектуальной собственности, но и учитывать соблюдение режима конфиденциальности информации, отсутствие правоудостоверяющих документов, сложность при подтверждении использования лицензиатом ноу-хау.

Материал подготовлен компанией Roche & Duffay

тел. (495) 790-2660; 624-1300

ⁱ «Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик» (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1) (ред. от 26.11.2001) (Применяются в части не противоречащей частям первой и второй Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 30.11.1994 N 52-ФЗ; Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ)

ⁱⁱ Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

ⁱⁱⁱ «Интеллектуальная собственность: Учебное пособие» (С.П. Гришаев) (Юристъ, 2004)//КонсультантПлюс

^{iv} «Внешнеторговая деятельность и интеллектуальная собственность» (В.И. Еременко, "Законодательство и экономика", N 11, ноябрь 2004 г.)// Гарант

^v Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

^{vi} Постановление ФАС Московского округа от 01.04.2002 N КА-А40/1697-02

^{vii} Письмо Минфина РФ от 3 января 2002 г. N 04-03-11/01

^{viii} «Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, Части второй (постатейный)» (издание четвертое, исправленное и дополненное) (под ред. О.Н. Садикова) (Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Издательский Дом «ИНФРА-М», 2004)// КонсультантПлюс

^{ix} Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1

-
- ^x Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
- ^{xi} Письмо Минфина РФ от 01.12.2005 N 03-03-04/1/402
- ^{xii} См. также «Коммерческая тайна и ноу-хау» (В. Погуляев) ("ЭЖ-Юрист", N 18, 2004)
- ^{xiii} «Особенности предоставления субъектам хозяйственной деятельности прав на использование товарных знаков и «ноу-хау» (Г. Тюрмина) («Юрист», N 6, 2002)
- ^{xiv} Решение Арбитражного суда Новгородской области от 10 августа 2004 г. N A44-3858/04-С15
- ^{xv} Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
- ^{xvi} Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 января 2005 г. N A44-3858/04-С15
- ^{xvii} Приказ Минфина РФ от 12.08.2005 N 105н «О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2005 N 6997)
- ^{xviii} «Внешнеторговая деятельность и интеллектуальная собственность» (В.И. Еременко, "Законодательство и экономика", N 11, ноябрь 2004 г.)// Гарант
- ^{xix} Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"
- ^{xx} Обзор судебной практики (К. Худенко, К. Ярошенко, Н. Сучкова, В. Литовкин, Т. Левшина, Л. Трахтенгерц, Б. Булаевский, Т. Макарова, В. Ермаков) ("Комментарий судебной практики. Выпуск 10", Юрид. лит., 2004) Комментарий судебной практики по вопросам гражданского права//КонсультантПлюс