

Риски при секьюритизации права на интеллектуальную собственность

Risks in securitization of intellectual fraud rights

doi 10.26310/2071-3010.2022.281.3.008



Ц. Шу,
аспирант Российской государственной академии интеллектуальной собственности
✉ srstc@mail.ru

J. Shu,
postgraduate student of the Russian State Intellectual Property Academy



А. Т. Волков,
д. э. н., профессор, эксперт центра научной экспертной аналитики Российской государственной академии интеллектуальной собственности
✉ a.volkov@rgiis.ru

A. T. Volkov,
Doctor of Economics, Professor, Expert of the Center for Scientific and Expert-analytical Activities by Russian State Intellectual Property Academy

Статья посвящена анализу соотношений между рисками сделки секьюритизации и специфическими особенностями прав на интеллектуальную собственность. Указаны виды рисков, связанных с патентными правами, правом на товарный знак и авторскими правами при их секьюритизации: юридические риски, связаны с прекращением его действия или признанием его недействительным, лицензионный риск, связанный с лицензией, выданной лицензиаром (инициатором) второму лицензиату, рыночный риск, связанный с нарушением исключительного права, производственный риск, связанный с технологией производства объекта, установленного лицензионным договором и имиджевый риск, связанный с субъектами производства.

The article is devoted to the analysis of the relationship between the risks of securitization transaction and specific features of intellectual property rights. The types of risks associated with patent rights, trademark rights and copyright in their securitization are indicated: Legal risks are associated with termination or invalidation of the license, the license risk associated with the license issued by the licensor (proponent) to the second licensee, the market risk associated with the violation of the exclusive right, the production risk associated with the production technology of the object established by the license contract and the image risk associated with the subjects of the work.

Ключевые слова: риски секьюритизации, нестабильные денежные потоки, риски и право на интеллектуальную собственность.

Keywords: securitization risks, volatile cash flows, risks and intellectual property rights.

Многие создатели интеллектуальной собственности не имеют возможности финансировать процесс охраны интеллектуальной собственности, защиты права на нее либо процесс коммерциализации, даже при помощи кредитования. Однако на практике правообладатели сталкиваются с трудностями при достижении указанной цели путем традиционных способов кредитования или финансирования из-за наличия ограничений. Например, в области банковского кредитования в соответствии с законодательством РФ кредиты, предоставляемые банком, должны обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества [1, ст. 33], но на практике большинство правообладателей интеллектуальной собственности как раз недостаточно используют залог недвижимого и движимого имущества для их использования в качестве залога. Таким образом, им не предоставляется кредит под установленное законом обеспечение и кредитование не происходит. В рассматриваемой ситуации одним из новых способов финансирования является секьюритизация, в связи с чем рассматриваемая проблема представляется актуальной. Несмотря на указанные обстоятельства при использовании механизма секьюритизации патентных и авторских прав появляется возможность исполнения указанной сделки финансирования.

Целью исследования является обобщение имеющегося незначительного опыта секьюритизации и попытке систематизации присущих этому способу финансирования разработок рискам и разработке пред-

ложений по их минимизации. Задача исследования состоит в проведении описания характеристик рисков. Гипотезой исследования является возможность распространения использования секьюритизации для обеспечения финансирования исследований и разработок. Методами исследования послужили сведения публикаций в открытой печати и нормативная база по рассматриваемым вопросам их обобщение и выработка (синтез) новых предложений. Объектом исследования являются организации осуществляющие исследования и разработки и особенности их функционирования. Предметом исследования выступают различные виды финансирования исследований и разработок и возникающие при этом риски.

По мнению авторов статьи основное различие между терминами «залог» и «секьюритизация» состоит в плане терминологии финансов в том, что секьюритизация более сложное понятие с целым комплексом проблем и решений, связанных с эмиссией ценных бумаг. Залог — более простое явление. Причем это относится не только к сфере интеллектуальной собственности, но и в более широком смысле хозяйственных взаимоотношений и сотрудничества.

Целью секьюритизации права на интеллектуальную собственность является необходимость представления правообладателем залога под права на интеллектуальную собственность, осуществляется финансирование путем эмиссии ценных бумаг, обеспеченных секьюритизированными активами. Залог под права на интеллектуальную собственность касается только кредита или финансирования, не связанных

с выпуском ценных бумаг. Иными словами, секьюритизация не затрагивает залога, а предпосылкой ее осуществления является наличие существующих или ожидаемых денежных потоков, генерированных правом на интеллектуальную собственность. Таким образом, что операция залога права на интеллектуальную собственность не относится к сегменту секьюритизации права на интеллектуальную собственность.

Секьюритизация права на интеллектуальную собственность является новым способом привлечения финансирования не только в развивающихся странах, но даже и в развитых странах. Цель ее заключается в проведении финансирования при необязательности предоставления правообладателем залога недвижимого либо движимого имущества. Преимуществом ее для правообладателя является то, что при секьюритизации права на интеллектуальную собственность в принципе невозможна потеря исключительного права правообладателя, и тем более при появлении рисков от сделок, заключающихся в условиях прекращения стабильных денежных потоков.

Несмотря на то, что для правообладателя секьюритизация права на интеллектуальную собственность является удобным способом привлечения финансирования, по сравнению с традиционной секьюритизацией активов она действительно имеет наиболее высокие риски при сделках, которые будут описаны ниже. Только такие риски передаются от правообладателя к инвесторам.

Всем известно, что секьюритизация — это выпуск ценных бумаг под обеспечение специфических активов в различных сферах деятельности, которые, как правило, генерируют стабильные денежные потоки [2]. По аналогии с указанным при секьюритизации права на интеллектуальную собственность ее активы должны быть защищены правом на интеллектуальную собственность, способным генерировать стабильные денежные потоки, а оно в качестве активов обеспечивает выпуск ценных бумаг и своевременное проведение распределения дивидендов инвесторам стабильными денежными потоками. Очевидно, что предпосылкой осуществления секьюритизации является факт, что правом на интеллектуальную собственность должны быть генерированы стабильные денежные потоки. В противном случае будут возможны риски срыва сделок вследствие невозможности проведения своевременного распределения дивидендов инвесторам.

Тем не менее, поскольку интеллектуальная собственность при соответствующей постановке на баланс организации представляет собой нематериальный актив, а право на него имеет особые характеристики, правом на интеллектуальную собственность, безусловно, могут быть генерированы денежные потоки, но при этом не всегда можно гарантировать их стабильность. Иными словами, на практике высока вероятность волатильности денежных потоков при использовании интеллектуальной собственности, обусловленная сложностями при постановке ее на баланс. При этом повышается вероятность рисков таких сделок.

Таким образом, само по себе право на интеллектуальную собственность может генерировать нестабильные денежные потоки. Нестабильность

последних в свою очередь как правило обусловлена рисками использования инноваций и успешности последних. Именно поэтому, на практике в известной степени во избежание возникновения нестабильности денежных потоков, как правило, в качестве объектов секьюритизации права на интеллектуальную собственность используется только авторское право, право на товарный знак и/или патентные права. В данной статье под секьюритизацией права на интеллектуальную собственность авторы имеют ввиду секьюритизацию авторского права, права на товарный знак и/или патентных прав. Необходимо заметить, что использование авторских прав, права на товарный знак и/или патентных прав как объектов секьюритизации не означает, что указанными правами будут в достаточной степени сгенерированы стабильные денежные потоки, но при этом стоимость указанных прав может быть оценена легче других объектов секьюритизации, стабильность денежных потоков, относительно высока по сравнению с другими объектами секьюритизации [2]. В связи с указанным изучение соотношений данных прав с денежными потоками поможет лучше выявить риски при секьюритизации права на интеллектуальную собственность.

Существуют различные модели секьюритизации права на интеллектуальную собственность. Однако традиционные проблемы секьюритизации возникают при инициировании сделки лицензиаром (правообладателем) при секьюритизации права на интеллектуальную собственность. Исследование такой сделки может объяснить в целом соотношение денежных потоков и права на интеллектуальную собственность. В связи с изложенным необходимо обращать внимание на следующие обстоятельства.

1. Юридический риск, связанный с прекращением действия права на интеллектуальную собственность или признанием его недействительным

В отношении секьюритизации права на интеллектуальную собственность в рамках лицензиара (правообладателя) в качестве инициатора после заключения лицензионного договора лицензиар на основании лицензионного договора о предоставлении права использования объекта права на интеллектуальную собственность предоставляет лицензиату право использования его объекта, а лицензиат обязан уплатить лицензиару соответствующее вознаграждение в рассрочку в порядке, предусмотренном лицензионным договором. При этом у лицензиара существуют ожидаемые денежные потоки, возникающие вследствие права на получение лицензиаром вознаграждения (далее — право на доходы) [3].

После того, как лицензиар выступает с инициативой, он должен передать право на доходы, выступающее в качестве актива, от себя к компании специального назначения (special purpose vehicle, далее — SPV). Затем SPV выпускает соответствующие ценные бумаги, передает инициатору (правообладателю) денежные средства, установленные документами при финансировании, и направляет на распределение дивидендов под полученные денежные средства в рассрочку в будущем. Очевидно, что стабильными денежными потоками

должно быть обеспечено отсутствие рисков сделки (выделены на Рис. 1).

Тем не менее, как уже отмечалось выше, поскольку интеллектуальная собственность, поставленная на баланс, является нематериальным активом, стоимость права на интеллектуальную собственность является нестабильной и трудно оцениваемой, то и генерирование денежных потоков с помощью права на интеллектуальную собственность возможно также будет нестабильным. С этой точки зрения одним из факторов, влияющих на стабильность денежных потоков, может стать прекращение действия права на интеллектуальную собственность либо признание его недействительным. (см. на Рис. 1, часть, отмеченная пунктирами).

Так, на основании законодательства РФ право на интеллектуальную собственность после его возникновения может быть прекращено досрочно либо признано недействительным. С точки зрения патентных прав действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть прекращено досрочно на основании заявления, поданного правообладателем, либо при неуплате в установленный срок патентной пошлины [4, ст. 1399]. Вместе с тем патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в соответствующее ведомство, а также при рассмотрении признан недействительным [4, ст. 1398].

Наряду с патентными правами действие авторского права либо права на товарный знак также может быть прекращено досрочно, либо признано недействительным на основании законодательства РФ.

В ходе секьюритизации права на интеллектуальную собственность в случае досрочного прекращения действия права на интеллектуальную собственность

или признания его недействительным, соответствующее право не должно больше выступать в качестве актива секьюритизации в связи с тем, что указанное право уже утратило законную силу после его досрочного прекращения или признания его недействительным. При этом юридический риск заключается в возникновении прекращения действия права на интеллектуальную собственность или признания его недействительным, из-за чего активы, предназначенные для секьюритизации, также могут быть признаны недействительными [5]. Для снижения вероятности досрочного прекращения правовой охраны следует тщательно анализировать возможность коммерциализации объекта секьюритизации.

Таким образом, в случае прекращения действия права на интеллектуальную собственность или признания его недействительным могут появиться два вида рисков сделки:

- во-первых, неполучение инвесторами соответствующих дивидендов, что в свою очередь означает появление нарушения договора при секьюритизации;
- во-вторых, прекращение действия права на интеллектуальную собственность или признание его недействительным, что приведет в свою очередь к недействительности активов, предназначенных для секьюритизации.

2. Лицензионный риск, связанный с исключением выдачи лицензии второму лицензиату

В случае, если лицензиар (правообладатель) как инициатор секьюритизации повторно предоставляет второму лицензиату право использования одного и того же объекта, используемого первым лицензиатом, также возможно возникновение рисков сделки (см. Рис. 1, часть, отмеченная пунктирами), то есть четкого указания, какая лицензия предоставляется:

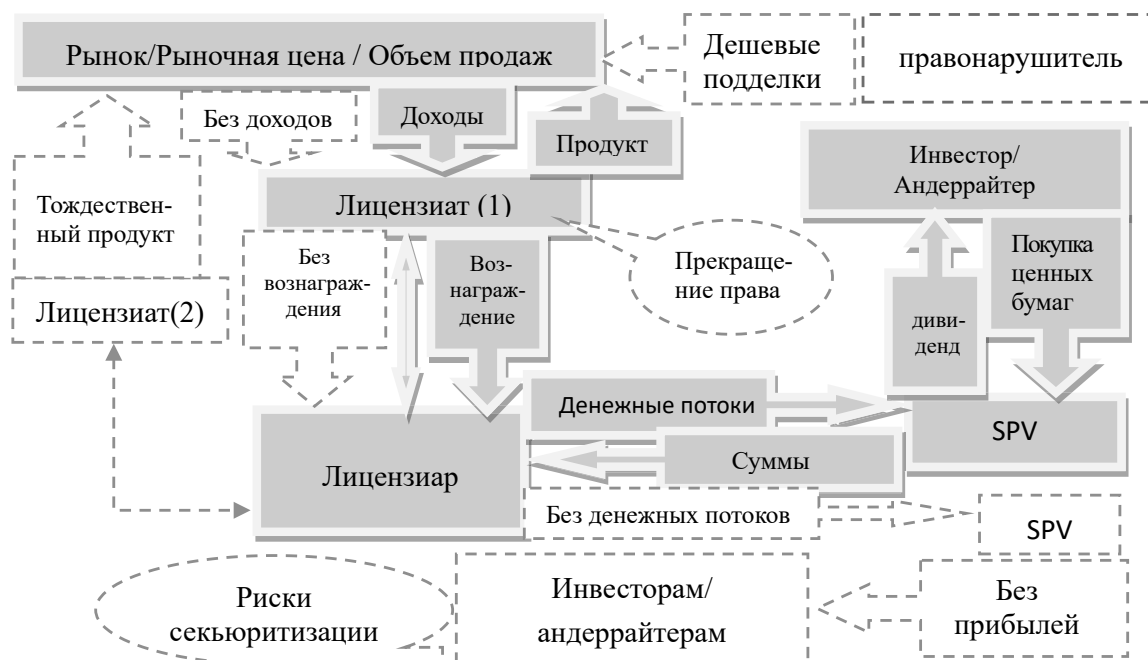


Рис. 1. Схема модели секьюритизации и ее рисков в рамках лицензиара в качестве инициатора

исключительная или неисключительная, а также возможность предоставления sublicензии.

Так, с точки зрения патентных прав при их секьюритизации в случае, если лицензиар повторно предоставляет второму лицензиату право использования одного и того же объекта, используемого первым лицензиатом, на рынке увеличится количество тождественного запатентованного продукта. При этом, когда рыночный потенциал для данного запатентованного продукта является определенным, рыночная цена указанного продукта будет снижаться после выхода на рынок продукта, произведенного вторым лицензиатом и являющегося тождественным запатентованным продуктом. С этой точки зрения у первого лицензиата доходы, получаемые от продажи указанного продукта, будут снижаться из-за увеличения предложений на рынке по сравнению со спросом. Снижение доходов первого лицензиата повлечет уменьшение вознаграждения в виде денежных потоков у лицензиара, если по лицензионному договору вознаграждение зависит от доходов, полученных путем продажи указанного продукта. Вместе с тем у SPV может оказаться недостаточно денежных средств для распределения дивидендов [6].

Таким образом, лицензионный риск выражается в том, что при увеличении предложения над спросом уменьшатся доходы первого лицензиата, полученные путем продажи продукта, что в свою очередь приведет к невозможности распределения дивидендов и к рискам сделки.

Указанный лицензионный риск также может возникнуть в области авторского права или права на товарный знак в рамках их секьюритизации, что также может привести к нестабильности денежных потоков.

Отсюда следует вывод, что при секьюритизации права на интеллектуальную собственность в договоре необходимо отметить, что лицензиар как инициатор не вправе повторно предоставлять второму лицензиату право использования одного и того же объекта, используемого первым лицензиатом.

3. Рыночный риск, связанный с нарушением исключительного права

Как известно, использование объектов права на интеллектуальную собственность без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством [4, ст. 1229]. Но на практике очень часто встречается использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя.

В области патентных прав использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец [4, ст. 1358].

Оконченным незаконным действием, по мнению авторов, должен являться выпуск тождественного

зapatентованного продукта не только лицензиатом, но и нарушителем. Из-за выпуска контрафактного продукта нарушителем на рынок по сниженной цене количество тождественного запатентованного продукта увеличится, а значит и рыночная его цена будет снижаться. При этом у лицензиата неизбежно снизятся доходы от продаж указанного продукта, что в конечном итоге приведет к нестабильным денежным потокам, а значит SPV не сможет получать соответствующие денежные средства от лицензиара для проведения своевременного распределения дивидендов инвесторам [7].

По аналогии с вышеуказанными обстоятельствами и в области авторского права или права на товарный знак использование произведения или товарного знака без разрешения правообладателя также признается незаконным [4, ст. 1270, 1484]. Равным образом в результате совершения подобных действий у лицензиата будут снижаться доходы от продаж продукта или произведения, а значит возникнет и нестабильность в денежных потоках.

Необходимо учитывать, что при нарушении исключительного права:

- во-первых, применительно к патентным правам, как правило, нарушение данного права приводит к увеличению количества тождественного запатентованного продукта на рынке с различными ценами;

- во-вторых, применительно к праву на товарный знак, увеличение количества продуктов на рынке с тождественным товарным знаком при разнице в качестве и ценах;

- в-третьих, применительно к авторскому праву, выпуск на рынок огромного количества пиратской продукции. В такой ситуации на рынке существует не только оригинал с определенной ценой, но и огромное количество контрафактов с низкой ценой.

Таким образом, нарушение исключительного права на рынке может выражаться действием недобросовестной конкуренции в части рыночной цены, в результате которого рыночная цена указанного продукта снижается и у лицензиата снижаются доходы от продаж продукта. Из-за указанных обстоятельств возникает нестабильность денежных потоков [8].

4. Производственный риск, связанный с технологией производства объекта, установленного лицензионным договором.

Как уже отмечалось выше, прежде чем провести финансирование путем секьюритизации права на интеллектуальную собственность, нужно заключить лицензионный договор о предоставлении права использования объекта права на интеллектуальную собственность. По данному договору лицензиат будет производить соответствующий продукт и выпускать его на рынок. После получения доходов от продаж указанного продукта лицензиат на основании лицензионного договора уплачивает лицензиату вознаграждение как денежные потоки, которыми обеспечиваются активы, предназначенные для секьюритизации.

В области патентов на изобретение, ввиду их сложности на практике возможно производство лицензиатом нестандартного продукта по лицензионному договору. Например, это касается технологии произ-

водства запатентованного продукта. В случае, если температура окружающей среды при производстве продукта у лицензиата не соответствует требованиям, установленным технологией производства, либо исходное сырье или технологическое оборудование имеют происхождение от различных производителей, то возможно производство лицензиатом нестандартного продукта. В таком случае уплата лицензиатом вознаграждения может оказаться затруднительной. Последнее обстоятельство безусловно будет оказывать влияние на стабильность денежных потоков.

В области права на товарный знак или авторских прав при производстве продукта либо изготовлении произведения также существует производственный риск. Однако на практике производственный риск главным образом выражается в производстве запатентованного продукта [9].

5. Имиджевый риск, связанный с субъектами произведения

С точки зрения кинематографического произведения его качество в известной степени зависит от известных актеров, которые участвуют в съемках фильма. Тем не менее на практике случаются обстоятельства, при которых кассовые сборы значительно снижаются из-за скандалов, слухов и неразберихи вокруг имен актеров.

Так, в 1963 году в фильм "Клеопатра" с Элизабет Тейлор, Ричардом Бертоном и Рексом Харрисоном в главных ролях было вложено 44 миллиона долларов США. Этот фильм, съемки которого заняли три года и который установил мировой рекорд Гиннеса, является одним из самых дорогих фильмов в истории кино. В итоге фильм получил четыре премии "Оскар" за лучшую фотографию, лучшую художественную режиссуру, лучший дизайн костюмов и лучшие визуальные эффекты, а также девять номинаций, включая саундтрек. Однако данный фильм, который сегодня кажется классическим, вызвал отвращение зрителей в связи со скандалом и неразберихой вокруг имени актера главной роли, что повлекло снижение итогового кассового сбора, составившего всего 26 миллионов долларов США. Бесспорно, что в области аудиовизуальных произведений имидж актеров действительно может повлиять на кассовый сбор. Иными словами, при секьюритизации аудиовизуального произведения в случае наличия скандала вокруг имени актеров возможен имиджевый риск, влекущий нестабильность денежных потоков, а значит и риски сделок секьюритизации.

В случае упоминания лицензиара при маркировке продукции, выпускаемой по лицензии, возможное либо в виде указания, что товар произведен по лицензии, либо использованием товарного знака производителя в случае обусловленной разными причинами отличиями в качестве товара лицензиару может быть нанесен серьезный ущерб. Такая ситуация возможна

как случайная, так и преднамеренная. Так, например, имидж всемирно известного товарного знака «Renault» в Российской Федерации сильно ослаблен по причине выпуска бюджетных автомобилей, в Европе данные модели продаются под дочерней маркой «Dacia». Для исключения подобной ситуации при производстве автомобиля марки «Dacia Logan MCV», давно снятой с производства в Европе, на Волжском автозаводе использована марка «Lada Largus» без упоминания не только «Renault», но и даже «Dacia».

Таким образом, при секьюритизации права на интеллектуальную собственность риски, связанные с правом на интеллектуальную собственность, возможны. В целях их минимизации необходимо учитывать следующие рекомендации:

— во-первых, прежде чем проводить секьюритизацию права на интеллектуальную собственность, действие такого права должно быть признано в установленном порядке соответствующим ведомством по интеллектуальной собственности. Право на интеллектуальную собственность может быть объектом секьюритизации только в случае признания указанным ведомством его действительности;

— во-вторых, соответствующим документом секьюритизации должно быть установлено, что лицензиар как инициатор не вправе повторно предоставлять второму (новому) лицензиату право использования одного и того же объекта, используемого первым (первоначальным) лицензиаром;

— в-третьих, в целях обеспечения наличия стабильных денежных потоков в состав активов, предназначенных для секьюритизации, могут включаться некоторые или различные виды права на интеллектуальную собственность. Например, в состав активов могут включаться патентное право, право на товарный знак и авторское право, либо некоторые виды авторских прав, права на товарный знак или патентных прав. При этом как указывалось выше, подразумевается, что они стоят на балансе организации;

— в-четвертых, лицензионным договором актива, подлежащего секьюритизации, должно быть предусмотрено строгое выполнение технологических параметров и применяемых материалов;

— в-пятых, правообладателем при продаже лицензии должно быть строго оговорено требование контроля качества и объема выпускаемой продукции и условия ее маркировки товарным знаком лицензиара, что может быть предметом отдельной лицензии на использование товарного знака.

Реализация высказанных авторам предложений позволит использовать новые механизмы финансирования внедрения разработок на ранних стадиях исследований, особенно актуальных в случае применения неочевидных в своей коммерческой реализации проектов. Практическая значимость статьи состоит в привлечении внимания к незначительно используемому способу финансирования инновационных разработок.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» с изменениями и дополнениями URL: <https://base.garant.ru/10105800/?ysclid=lbomxh05kv224297274> (дата обращения: 6 декабря 2022 г.).
2. Секьюритизация активов интеллектуальной собственности — новая тенденция // URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/ru/2021/01/article_0003.html (дата обращения: 6 декабря 2022 г.).

3. Финансирование ИС в Японии: проблемы и потенциальные возможности. URL: https://www.wipo.int/sme/ru/news/2022/news_0011.html (дата обращения 6 декабря 2022 г.)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ//СЗ РФ от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 4596.
5. Секьюритизация активов с использованием кондукта//URL: <https://iq.hse.ru/news/177733614.html> (дата обращения: 13 февраля 2021 г.)
6. Лопатина, С. В. Проблемы механизма секьюритизации и их влияние на экономическую безопасность в Российской Федерации/С. В. Лопатина//Инновационное развитие экономики. — 2019. — № 2 (50). — С. 319–331. — EDN NYUJWO.
7. Кредитование под залог права на интеллектуальную собственность//URL: <http://www.okfirst.cn/article/713.htm> (дата обращения: 24 июня 2021 г.)
8. Глазунова К. Д. Секьюритизация как эффективный способ коммерциализации интеллектуальной собственности//Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 19, март 2018, с. 71–74.
9. Цао, Я. Практическое развитие и правовые нормы инвестиционного траста недвижимости в Китае/Я. Цао//Проблемы экономики и юридической практики. — 2022. — Т. 18. — № 3. — С. 195–207. — EDN SGSQYP.

References

1. Federal Law of the Russian Federation No. 395-I of December 2, 1990 «On Banks and Banking Activities» with amendments and additions URL: <https://base.garant.ru/10105800/?ysclid=lbwpxp05kv224297274> (Accessed: December 6, 2022).
2. Securitization of intellectual property assets — a new trend//URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/ru/2021/01/article_0003.html (Accessed: December 6, 2022).
3. IP financing in Japan: Challenges and potential opportunities. URL: https://www.wipo.int/sme/ru/news/2022/news_0011.html (Accessed: December 6, 2022)
4. The Civil Code of the Russian Federation. Part four of December 18, 2006 N 230-FZ//Federal Law of the Russian Federation of December 25, 2006 N 52 (part I) art. 4596.
5. Securitization of assets using a conduit//URL: <https://iq.hse.ru/news/177733614.html> (Accessed: February 13, 2021)
6. Lopatina, S. V. Problems of the securitization mechanism and their impact on economic security in the Russian Federation/S. V. Lopatina//Innovative development of the economy. — 2019. — № 2 (50). — Pp. 319–331. — EDN NYUJWO.
7. Lending secured by intellectual property rights//URL: <http://www.okfirst.cn/article/713.htm> (Accessed: June 24, 2021)
8. Glazunova K. D. Securitization as an effective way of commercialization of intellectual property//Journal of the Court of Intellectual Rights. No. 19, March 2018, pp. 71–74.
9. Cao Ya. Practical development and legal norms of real estate investment trust in China/Ya. Cao//Problems of economics and legal practice. — 2022. — Vol. 18. — No. 3. — Pp. 195–207. — EDN SGSQYP.