

ЛЕКЦИЯ 1

Интеллектуальная собственность как право на результаты творческой деятельности

План

1. Понятие интеллектуальной собственности
2. Эволюция интеллектуальной собственности.
3. Место и роль интеллектуальной собственности в экономическом и социальном развитии государства.

1. Понятие интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность в широком понимании означает закрепленные законом права на результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной отраслях.

Интеллектуальная деятельность – это творческая деятельность, а творчество – целеустремленная умственная работа человека, результатом которой является что-то качественно новое, что отличается неповторимостью, оригинальностью, уникальностью.

Для человека характерные два вида творчества – художественная и техническая.

Результатом художественного творчества являются литературные и художественные произведения. Результатом технического творчества – изобретения, торговые марки, коммерческие тайны и тому подобное.

Результаты художественного творчества используются в гуманитарной сфере для обогащения внутреннего мира человека, формирования его мировоззрения. Результаты же технического творчества, способствуют повышению технического уровня общественного производства, его эффективности, и обеспечивают конкурентоспособность выработанных товаров и услуг, применяются преимущественно в сфере производства товаров и предоставления услуг.

По сформированной исторической традиции результаты технического творчества называют объектами права промышленной собственности, или „промышленной собственностью”.

К интеллектуальной собственности относят только те результаты творческой деятельности, которые не противоречат нормам морали и гуманности.

Интеллектуальная собственность как право.

Интеллектуальной собственностью считается не результат творческой деятельности, как таковой, а право, на этот результат. Особенностью права интеллектуальной собственности является то, что оно состоит из двух групп прав: имущественных и неимущественных.

К имущественным правам относятся права: на использование объекта интеллектуальной собственности; исключительное право позволять использование и препятствовать неправомерному использованию объекта интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое использование. К неимущественным – право на авторство, право на

неприкосновенность произведения и тому подобное. Имущественное право на объект права интеллектуальной собственности по большей части ограничено во времени. Неимущественное право во времени не ограничено, то есть оно вечно. Право интеллектуальной собственности и право на вещь не зависят друг от друга. Переход права на объект права интеллектуальной собственности не означает переход права на вещь, и наоборот.

Право интеллектуальной собственности относится к группе неимущественных активов со всеми последствиями, что из него вытекают.

2. Эволюция интеллектуальной собственности.

Интерес к интеллектуальной собственности заключается в том, что она может приносить прибыль или другую пользу. Но до того, как будет получена прибыль от объекта права промышленной собственности, сначала нужно вложить значительные средства на его создание, приобретение прав и доведения до рабочего состояния. Недобросовестный конкурент, который воспользуется готовым объектом промышленной собственности, будет иметь конкурентные преимущества перед правообладателем, поскольку он не несет расходов на создание и поддержание действия указанного объекта.

Очевидно, впервые на это обстоятельство обратили внимание в Англии в период быстрого развития мануфактуры. Уже в начале XIV века королевской властью выдавались особые привилегии лицам, которые занимались созданием новых производств. Такая поддержка приняла форму дарования лицу, которое внедрило новую технологию, исключительного права пользования этой технологией в течение времени, достаточного для ее освоения. Исключительное право давало разработчику преимущество в конкурентной борьбе. Королевство, в свою очередь, получало новую технологию производства, что содействовало укреплению его экономического положения.

Такие права закреплялись документом, который назывался патентной грамотой. В 1628 году был принят статус о монополии. В соответствии с этим статусом, теряли силу все монополии, дарования и льготы, за исключением „каких-либо патентных грамот и грамот на привилегии на срок, который равен 14 годам или меньше, что должны от этого времени выдаваться на исключительное право на изготовление любого вида новых изделий в пределах этого королевства действительному и первому изобретателю таких изделий, которым никто другой со времени выдачи таких патентных грамот и грамот на привилегии не должен был использовать.

Понятно, впоследствии система патентного права была во многом усовершенствована. Но изобретения как объекты промышленной собственности используются доныне.

Другим объектом промышленной собственности, история которого выходит из глубины веков, являются торговые марки (знаки). Такие знаки в виде символов изображались ремесленниками на товарах, которые изготовлялись ими, или ставились скотниками как „клеймо” на животном.

Однако, невзирая на уважаемый возраст, эти знаки реализовали важный элемент законодательства о торговых марках, что действует донныне, а именно: фиксировали связь между товаром и производителем.

Эволюция авторского права и смежных прав.

После изобретения Гуттенбергом в XV веке печатного станка резко вырос объем продаж, а, следовательно, и доход печатников и продавцов. Поэтому авторы книг затронули вопрос о защите своих прав. В результате этого в Англии в 1709 году парламентом был принят известный Устав королевы Анны – первый закон об авторском праве. Закон обеспечивал автору исключительное право печатать и публиковать книгу на протяжении 14 лет от даты первой публикации, а также передавать это право продавцу.

В конце XVIII века был заложенный фундамент французской системы авторского права. В отличие от английской системы, во французской права автора интерпретируются как авторские права, которыми автор пользуется всю жизнь. Однако и в Англии и во Франции авторские права рассматривались, в сущности, как имущественные права.

Следующий импульс развития авторского права прибавили философы Германии, в частности Эммануил Кант. Они видели в авторском праве не просто форму собственности, которая обеспечивает экономическую выгоду для автора, а что-то большее – часть своей личности. В конечном итоге, эта идея привела к созданию системы неимущественных или моральных прав, то есть интеллектуальной собственности.

Эволюция интеллектуальной собственности в Украине

До 1991 года в Украине, как и во всем прежнем Советском Союзе, из-за преимущества общественной формы собственности и господствующей социалистической идеологии, не было специальных законов об охране интеллектуальной собственности, а правовая регуляция отношений в этой сфере обеспечивалась, в основном, подзаконными актами. Исключением были раздел IV – „Авторское право” и раздел VI „Изобретательское право” Гражданского кодекса УССР, а также „Положение, об открытии, изобретениях и рационализаторских предложениях”, утвержденное приказом КМ СССР от 21.03.1973 г.

Общее законодательство закрепляло возможность широкого использования результатов творческого труда граждан в интересах государства и общества.

После провозглашения в 1991 году независимости Украины началось формирование специального законодательства, которое регулирует правоотношения в сфере интеллектуальной собственности.

Принципиальным моментом в перестройке законодательства об интеллектуальной собственности стало принятие в 1996 году Конституции Украины, которая провозгласила: „Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами интеллектуальной, творческой деятельности”.

За годы независимости создано 10 специальных законов Украины по вопросам интеллектуальной собственности. Много норм, которые

регулируют правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, содержатся в общих законах.

Финальным аккордом в перестройке законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности стало принятие в 2003 году Верховной Радой Украины Гражданского кодекса Украины, книга IV которого имеет название „Право интеллектуальной собственности”.

Международные конвенции и договоры, к которым присоединилась Украина, – это также важный источник права интеллектуальной собственности.

3. Место и роль интеллектуальной собственности в экономическом и социальном развитии государства

Яркие всплески в развитии цивилизации наблюдались тогда, когда государство эффективно поощряло творческую деятельность своих граждан. Примером может служить история Древней Греции, Римской империи, или эпоха Возрождения в Европе.

В настоящий момент, как государственные деятели, так и обычные граждане все чаще отдают себе отчет в том, что первоосновой экономического и культурного развития общества являются результаты интеллектуальной деятельности человека. Поэтому государство, которое стремится к лидерству, должно обеспечивать своим гражданам максимально благоприятные условия для творческой работы.

В современном мире наиболее развитые страны возводят в ранг государственной политики высокий творческий потенциал нации. Да, в США и Японии действуют тщательным образом продуманные программы развития творчества граждан, начиная с дошкольного возраста.

В отличие от природных ресурсов: земли, нефти, угля, и тому подобное, запасы, которых имеют определенный предел, интеллектуальная собственность является неисчерпаемым ресурсом, потому в последние десятилетия она быстро заменяет традиционные материальные активы и становится ведущей силой экономического и культурного развития общества.

Роль промышленной собственности в экономическом развитии

В условиях рыночной экономики выживает тот, кто способен завоевать место на рынке. Для этого необходимо производить конкурентоспособную продукцию. А последнее возможно только на основе результатов технического творчества таких как: изобретения, промышленные образцы, торговые марки, коммерческие тайны, и тому подобное.

Изобретения стимулируют научные исследования, они являются катализаторами новых технологий, которые дают дополнительный доход в производстве или могут коммерциализироваться по лицензии.

Примером удачного использования изобретений является история известной фирмы TOYOTA (Япония). В 1896 году Сагаки Тойота получил патент, который совершенствовал известный ткацкий станок. Через 13 лет он получил принципиально новый патент на автоматический ткацкий станок. А

в 1924 году его сын – Кихиро Тойота заключил лицензионное соглашение на исключительное право изготовлять и продавать этот станок. Стоимость лицензии составляла 25 млн. дол. На эти средства Кихиро Тойота учредил известную автомобильную фирму TOYOTA.

Кроме изобретений, большое значение для экономического развития имеют торговые марки, коммерческие тайны и другие, объекты промышленной собственности.

Авторское право и развитие культуры.

Трудно переоценить роль авторского права в развитии культуры общества, особенно в сфере культурного (духовного) развития его граждан. Чрезвычайно важно, чтобы произведения литературы и искусства создавали авторы, которые принадлежат к тому обществу, которому произведения адресованы, а общество, в свою очередь, должно отображаться в этих произведениях.

Использование чужеземных работ в разумных пределах стоит считать оправданным настолько, на сколько это способствует культурному обмену и взаимному обогащению идеями. Развитие национального творчества не имеет перспектив, если автору не гарантировано авторское вознаграждение за его творческий труд. Поэтому охрана авторского права и смежных прав предполагает не только выплату справедливого вознаграждения авторам, но и надлежащую защиту прав издателей и исполнителей.

Хорошо организованная защита авторских прав выгодна авторам и государству, потому что, устраняя недобросовестную конкуренцию, способствует пополнению казначейства за счет налогов. Однако для этого необходимо создать соответствующую административную инфраструктуру, которая обеспечивала бы суровое соблюдение авторских прав.

Объекты авторского права и смежных прав, которые содействуют культурному развитию государства, могут иметь и существенное экономическое значение как для авторов, которые их создали, так и для государства в целом. Да, самой богатой женщиной Британии у 2002 г. была признанная писательница Джоанна Кэтлин Роулинг, которая подарила миру Гарри Поттера. Только за один год она получила от продажи прав на издательство своих книг и их экранизацию 77 млн. евро. Известная фирма Майкрософт, используя такой объект авторского права, как компьютерная программа, за короткое время вышла на первое место в мире по объему капитала, а ее основателя – Билла Гейтса – считают самым богатым человеком мира.

ЛЕКЦИЯ 2

Система интеллектуальной собственности

План

1. Составляющие системы. Объекты права интеллектуальной собственности. Субъекты права интеллектуальной собственности.
2. Законодательные акты Украины об интеллектуальной собственности.
3. Государственная система управления интеллектуальной собственностью.
4. Международная система интеллектуальной собственности.

1. Составляющие системы. Объекты права интеллектуальной собственности. Субъекты права интеллектуальной собственности.

Система интеллектуальной собственности состоит из пяти подсистем и связей между ними. Рис. 1.



Рис. 2.1 Система інтелектуальної власності

Рисунок 1 - Система интеллектуальной собственности

Классификация объектов права интеллектуальной собственности. На рис.2 приведенная классификация объектов права ИС, которые определены таким образом в Гражданском кодексе Украины.

Для удобства все объекты разделены на три группы: объекты промышленной собственности, нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, объекты авторского права и смежных прав.



Рис. 2.2 Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності

Рисунок 2 – Классификация объектов прав ИС

Объекты промышленной собственности

Изобретение (полезная модель) – это результат интеллектуальной собственности человека в любой сфере технологии. Изобретение (полезная модель) может быть секретным, если содержит информацию, отнесенную к государственной тайне. Если изобретение (полезная модель) создано работником в связи с выполнением служебных обязанностей по поручению работодателя или при условии, что трудовым договором не предусмотрено другое, или с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя, то оно считается служебным изобретением (полезной моделью).

Промышленный образец – это результат творческой деятельности человека в отрасли художественного конструирования.

Под торговой маркой понимают обозначение, по которым товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц.

Географическое обозначение – это название географического места, которое используется для обозначения товара, который происходит из этого географического места и имеет определенные качества, репутацию или другие характеристики, в основном predetermined характерными для данного географического места естественными условиями или человеческим фактором или сочетанием этих естественных условий и человеческого фактора. Сущность фирменного наименования вытекает из самого названия этого объекта. Но, в отличие от предыдущих объектов, пока еще не существует закона, который бы охранял права на него.

Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.

Сорт растений – это отдельная группа растений (клоны, линия, гибрид первого поколения, популяция) в рамках более низкого из известного ботанического таксона.

Под породой животных обычно понимают селекционные достижения в животноводстве.

Зафиксированное на материальном носителе пространственно геометрическое размещение совокупности элементов интегральной микросхемы и соединений между ними определено законом как топография интегральной микросхемы.

Коммерческая тайна – это техническая, коммерческая, организационная и другая информация, которая способна повысить эффективность производства или другой социально необходимой деятельности или обеспечить положительный эффект.

Открытием признается установление неизвестных ранее закономерностей свойств и явлений материального мира.

Рационализаторским предложением является признанное юридическим лицом предложение, которое содержит технологическое (техническое) или организационное решение в любой сфере деятельности.

Объекты авторского права и смежных прав

Эти объекты права интеллектуальной собственности, в свою очередь делятся на две группы – собственно объекты авторского права: произведения литературы и искусства, компьютерные программы, компиляции данных (базы данных) и объекты, смежные с авторскими правами, к которым относятся исполнения произведений, фонограммы и видеogramма, программы (передачи) вещания.

Перечень объектов права интеллектуальной собственности, приведенные на рис.2, не являются исчерпывающими. С развитием человеческой цивилизации будут появляться все новые и новые объекты права интеллектуальной собственности, в первую очередь в области информационных технологий, геномной инженерии и тому подобное. Важно, чтобы они были новыми, оригинальными и не противоречили принципам морали и гуманности.

Субъекты права интеллектуальной собственности.

Субъектами права интеллектуальной собственности являются: создатель (создатели) объекта права интеллектуальной собственности (автор, исполнитель, изобретатель, и тому подобное) и другие лица, которым принадлежат по завещанию или по договору личные неимущественные и (или) имущественные права интеллектуальной собственности.

Субъектами права на изобретение, полезные модели, промышленные образцы являются авторы или физические или юридические лица, к которым право автора перешло по договору или завещанию.

Субъектами права на торговые марки, указания происхождения товаров могут быть юридические лица, а также физические лица, если они осуществляют предпринимательскую деятельность.

Субъектом правоотношений, которые возникают в процессе создания и использования сортов растений, может быть любое юридическое или физическое лицо.

Субъектом права на рационализаторское предложение является рационализатор, который создал его своим творческим трудом.

Исходя из того, что коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством признают, в основном, ведомства, которые касаются предпринимательской деятельности, субъектами права на коммерческую тайну (ноу-хау) являются лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью, это могут быть как физические, так и юридические, лица.

К субъектам авторского права относятся:

- авторы произведений;
- наследники и другие правопреемники;
- организации, которые руководят имущественными правами авторов на коллективной основе.

Авторами считаются лица, творческим трудом которых создано произведение. Авторами считаются не только создатели оригинальных произведений, но и создатели производных (зависимых) произведений, таких как: переводы, переработки, копии произведений искусства, и тому подобное. Рядом с физическими лицами, правообладателями авторских прав, могут быть юридические лица, которые приобрели отдельные авторские полномочия по договору с автором или получили их по завещанию или в других случаях.

Субъектами авторского права после смерти автора становятся его наследники. Наследование авторских прав осуществляется или по закону, или по завещанию. При наследовании по закону наследниками могут стать только граждане, которые являются законными наследниками. При наследовании по завещанию авторские права могут быть переданы любому гражданину.

Субъектами авторского права могут быть также издательства, театры, киностудии и другие организации, которые занимаются использованием произведений. Организации, которые руководят имущественными правами автора на коллективной основе, не являются владельцами авторских прав. В отношениях с третьими лицами они выступают как представители авторов и действуют от их имени и их интересах. Это сравнительно новое явление для Украины и до конца законодательно оно не урегулировано.

В соответствии с Гражданским кодексом Украины субъектами права интеллектуальной собственности являются создатели объекта права интеллектуальной собственности (авторы, исполнители, изобретатели, и тому подобное) и другие лица, которым принадлежат личные неимущественные и имущественные права интеллектуальной собственности.

2. Законодательные акты Украины об интеллектуальной собственности.

Правоотношения в сфере интеллектуальной собственности в Украине регулируются отдельными положениями Конституции Украины (ст. 41, 54), нормами Гражданского кодекса Украины (Книга IV "Право интеллектуальной собственности"), Криминального, Таможенного кодексов Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в Украине действуют 10 специальных законов в сфере интеллектуальной собственности. Это законы Украины:

- „Об охране прав на изобретения и полезные модели”,
- „Об охране прав на промышленные образцы”,
- „Об охране на знаки для товаров и услуг”,
- „Об охране прав на сорта растений”, „Об охране прав на указание происхождения товаров”,
- „Об охране прав на топографии интегральных микросхем”,
- „Об авторском праве и смежных правах”,
- „О защите экономической конкуренции”,
- „О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм”,
- „Об особенностях государственной регуляции деятельности субъектов ведения хозяйства, связанных с производством, экспортом, импортом дисков, для лазерных систем считывания”.

Отдельные нормы, которые касаются интеллектуальной собственности, содержатся во многих других законах Украины. В случае, когда необходимо урегулировать споры относительно прав на объекты интеллектуальной собственности между физическими или юридическими лицами Украины и иностранных государств, верховенство перед национальными законами имеют международные договоры, к которым присоединилась Украина. На сегодня Украина является участницей 18 многосторонних международных договоров в этой сфере.

3. Государственная система управления интеллектуальной собственностью.

За годы независимости в Украине перестроена Государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности (рис. 3).



Рис. 2.3 Структура державної системи правової охорони інтелектуальної власності

За осуществление политики в сфере интеллектуальной собственности в Украине отвечает Министерство образования и науки Украины. Выполнение конкретных функций в этой сфере Министерство образования и науки Украины делегировало Государственному департаменту интеллектуальной собственности, который подчинен Министерству образования и науки Украины и является правительственным органом государственного управления, который уполномочен представлять, регистрировать и поддерживать на территории Украины права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки, географические указания, топографии интегральных микросхем, а также осуществлять регистрацию объектов авторского права: произведений литературы и искусства, компьютерных программ, баз данных и тому подобное.

Государственный департамент ИС проводит единую государственную политику в сфере охраны объектов ИС. Он совершенствует законодательную и нормативную базы, международное сотрудничество в сфере ИС, обеспечивает условия для введения ИС в хозяйственный оборот, подготовке и повышению квалификации специалистов, в сфере ИС, взаимодействует с общественными организациями и тому подобное.

К сфере управления Государственного департамента ИС включено: Украинский институт промышленной собственности, Украинское агентство по авторским и смежным правам, Институт интеллектуальной собственности и права, Государственное предприятие „Интелзахист”. В структуре Государственного департамента ИС есть также подразделение государственных инспекторов по вопросам ИС.

Главной функцией Украинского института промышленной собственности (Укрпатента) является осуществление экспертизы заявок на объекты промышленной собственности. Именно его эксперты проводят экспертизу поданных заявителями материалов на предмет соответствия условиям правовой охраны и предоставляют экспертный вывод. Но охранный документ – патент или свидетельство – выдает Государственный департамент ИС. Укрпатент имеет филиал – Украинский центр инноватики патентно-информационных услуг, который осуществляет патентный поиск, предоставляет информационные услуги.

Главной функцией Украинского агентства по авторским и смежным правам (УААСП) является коллективное управление правами авторов. УААСП по желанию автора осуществляет подготовку к государственной регистрации объектов авторского права и смежных прав и к выдаче автору охранного документа – свидетельства. Важной функцией УААСП является предоставление помощи авторам относительной защиты прав в случае их нарушения.

Институт ИС и права выполняет функцию подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, в сфере ИС. Он готовит специалистов и магистров по специальности „ИС”, а также повышает квалификацию патентных поверенных, профессиональных оценщиков прав

на объекты ИС, государственных служащих, преподавателей, и тому подобное.

Государственное предприятие „Интелзахист” занимается вопросами борьбы с нарушениями прав на объекты ИС, причем в большей степени – смежными правами. Главным заданием государственных инспекторов по вопросам ИС является предупреждение правонарушений в сфере ИС. Инспекторы – это полномочные представители Государственного департамента ИС в регионах Украины.

На рис.3 представлены также общественные организации, которые непосредственно проникаются вопросами ИС и с которыми тесно сотрудничает Государственный департамент ИС. Всеукраинская ассоциация ИС имеет межведомственный характер. Она способствует доведению основных проблем, которые существуют в сфере ИС, к сведению законодательной ветвей власти.

Особенное место занимает Всеукраинская ассоциация патентных поверенных Украины. По действующему законодательству именно через патентных поверенных осуществляется патентование отечественных изобретений за рубежом и наоборот. Патентные поверенные предоставляют также квалифицированные услуги физическим и юридическим лицам по вопросам правовой охраны, использования и защиты прав, на объекты ИС.

Общество изобретателей и рационализаторов Украины занимается популяризацией изобретательской деятельности, оказывает изобретателям и рационализаторам посильную помощь в их деятельности. Украинская ассоциация владельцев товарных знаков заботится об интересах правовладельцев знаков.

4. Международная система интеллектуальной собственности.

Основой международной системы ИС на конец 2004 года является 22 договора, 14 из которых регулируют правоотношения в сфере промышленной собственности, 8 – относятся к авторскому праву и смежным правам. Украина присоединилась к восьми договорам и продолжает работу относительно присоединения к другим.

Перечень международных договоров.

Договоры о защите ИС:

- Бернская конвенция о защите литературных и художественных произведений.
- Брюссельская конвенция о распространении сигналов, которые несут программы через спутник.
- Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воссоздания их фонограмм.
- Мадридское соглашение о санкциях за неправдивые и неправильные обозначения происхождения изделий.
- Найробский договор об охране олимпийского символа.
- Парижская конвенция об охране промышленной собственности.
- Договор о патентном праве (LTP).

- Международная конвенция об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм, и организации вещания.
- Договор о законах на торговые марки.
- Договор о международной регистрации аудиовизуальных произведений.
- Вашингтонский договор об ИС относительно интегральных схем.
- Договор о ВОИС о исполнении и фонограммах.
- Договор о ВОИС об авторском праве.

Глобальные договоры системы охраны:

- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов с целью патентной процедуры.
- Гаазское соглашение о международной регистрации промышленных образцов.
- Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации.
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.
- Договор о патентной кооперации.

Договоры о классификациях:

- Локарнское соглашение об образовании международной классификации промышленных знаков.
- Соглашение Ниццы о международной регистрации товаров и услуг для регистрации знаков.
- Страсбургское соглашение о международной патентной классификации.
- Венское соглашение об образовании международной классификации изображающих элементов.

Администрирует настоящие договоры Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), которая была основана в 1967 г. на Дипломатической конференции в Стокгольме. В 1974 г. ВОИС получила статус одной из 16-ти специализированных организаций ООН. На сегодня членами ВОИС является 179 государств, в том числе и Украина.

Главным заданием ВОИС является:

- улучшение взаимопонимания и развитие сотрудничества между государствами в интересах их взаимной пользы на основе уважения к их суверенитету и равноправию;
- поощрение творческой деятельности, содействия к охране ИС, во всем мире;
- модернизация и повышение эффективности административной деятельности международных соглашений, которые созданы в сфере охраны промышленной собственности, а также охрана литературных и художественных произведений.

Контроль за выполнением Соглашений осуществляют руководящие органы ВОИС. Конвенция, которая учреждает ВОИС, предусматривает наличие четырех органов: Генеральной Ассамблеи, Конференции, Координационного комитета и Международного Бюро ВОИС (секретариата).

Генеральная Ассамблея ВОИС, членами которой являются государства – члены ВОИС при условии, что они также являются членами Ассамблеи Парижского и Бернского Союзов, а также Швейцарской Конфедерации – страны места пребывания ВОИС, является верховным органом ВОИС. В отличие от Генеральной Ассамблеи, в Конференции принимают участие все государства, которые являются членами ВОИС. Членами Координационного комитета являются 72 страны, в том числе Украина. Координационный комитет – это исполнительный орган Генеральной Ассамблеи и Конференции, которая выполняет консультативные функции.

Генеральная Ассамблея и Конференция сзываются на дежурные сессии каждые два года, Координационный комитет – ежегодно. Возглавляет ВОИС Генеральный директор, который избирается Генеральной Ассамблеей на 6 лет. Секретариат ВОИС имеет название „Международное Бюро” и находится в Женеве (Швейцария).

ЛЕКЦИЯ 3

Правовая охрана интеллектуальной собственности

План

1. Цель и принципы правовой охраны.
2. Охрана прав на объекты промышленной собственности.
3. Охрана прав на нетрадиционных объекты интеллектуальной собственности.
4. Охрана объектов авторского права и смежных прав.
5. Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности за границей.

1. Цель и принципы правовой охраны.

Любая собственность нуждается в охране. ИС не является исключением. Однако способы охраны прав ИС отличаются от таких прав для материальных объектов. Если материальный объект собственности достаточно поместить под „замок” или приставить к нему охранника, то для охраны объектов права ИС такие средства непригодны. Основным способом охраны в этом случае является выдача автору или другому субъекту права ИС охранного документа – патента или свидетельства на объект права ИВ, которое охраняется.

Охрана, которая предоставляется ИС законами Украины, способствует увеличению количества изобретений и рационализаторских предложений, росту инвестиций, развития научно-исследовательской деятельности, которая приводит к техническому прогрессу, улучшению качества промышленной продукции, повышению культурного уровня граждан.

Суть охраны права ИС заключается в том, что автор (разработчик) объекта ИС, или другое признанное законом лицо, получает от государства исключительные права на созданный объект на определенный период времени. Эти права регламентируются охранным документом, который выдается собственнику объекта ИС - патентом или свидетельством.

Автор, который получил охранный документ, например патент на изобретение, чувствует себя уверено, поскольку его права охраняются законом. Теперь он может раскрыть свое изобретение для широкого круга лиц на предмет использования ими этого объекта на законных основаниях. Если бы автор не имел охранного документа, то он, скорее всего, не раскрыл бы данное изобретение, никто не смог бы воспользоваться им и предмет изобретения остался бы неизвестным. Кроме того, закрепленные охранным документом присвоения личных (неимущественных), а также имущественных прав способствует использованию объекта ИС, и это, по-видимому, единственный способ получения выгоды автором через использование объекта права ИС самостоятельно с получением преимуществ над конкурентами или путем разрешения третьим лицам использовать ОПИС за вознаграждение.

Часто охрану ИС отождествляют с ее защитой и пользуются термином „защита прав ИС”. Мы будем различать понятие „правовая охрана” и „правовая защита”. Основанием для этого служит то, что, во-первых, эти два

действия выполняют разные задания, а, во-вторых, выполняются разными организационными структурами. Охраной (приобретением) прав с выдачей охранного документа занимаются патентные органы, а защитой (в случае нарушения этих прав) – административные и судебные органы. Хотя, если рассматривать этот вопрос с научной точки зрения, то "правовая защита" в этом смысле является составляющей более широкого понятия "правовая охрана".

Основные принципы правовой охраны:

1) принцип охраноспособности (объект правовой охраны должен отвечать определенным законом требованиям. Например, изобретение отвечает условиям патентоспособности, если он является новым, имеет изобретательский уровень и является промышленно пригодным);

2) принцип признания за правообладателем исключительного права на объект права ИС;

3) принцип соблюдения прав не только правообладателей, но и действительных разработчиков (авторов, изобретателей);

4) принцип соблюдения баланса интересов правообладателя с одной стороны и общества – с другой путем ограничения монополии на объект права, например, установлением разумного срока действия охранного документа.

2. Охрана прав на объекты промышленной собственности.

Охрана прав на эти объекты регламентируется законами Украины: „Об охране прав на изобретения и полезные модели”, „Об охране прав на промышленные образцы”, „Об охране прав на знаки для товаров и услуг”, „Об охране прав на указание происхождения товаров”, а также рядом подзаконных актов – положений, правил, инструкций.

Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец, охраняется государством и удостоверяется патентом.

Патент – это технико-юридический документ, выданный заявителю на изобретение, полезную модель или промышленный образец, который отвечает условиям патентоспособности и подтверждает авторство, приоритет и право собственности, на указанные объекты.

Изобретение отвечает условиям патентоспособности, если он является новым, имеет изобретательский уровень и является промышленно пригодным. Критерий новизны заключается в том, что изобретение не является частью уровня техники, которая определяет сведения, которые стали общедоступными в мире к дате представления заявки в Государственный департамент ИС (далее Учреждения) или, если заявлен приоритет – до даты приоритета.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста он не является очевидным, то есть не выплывает явно из уровня техники.

Промышленная пригодность определяется тем, что изобретение может быть использовано в промышленности или в другой сфере деятельности.

Для каждого объекта ИС существуют свои критерии охраноспособности, определенные в соответствующих законах Украины.

Для оформления прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, необходимо подать соответствующим образом оформленную заявку в Учреждение. Для этого заявка посылается по адресу Государственного предприятия „Украинский институт промышленной собственности”, подчиненного, Учреждению, где проходить экспертизу (см. рис. 1).



Рис. Принципова схема процесу правової охорони права об'єктів промислової власності

Рисунок 1 – Принципиальная схема процесса правовой охраны права объектов промышленной собственности

Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Учреждение осуществляет государственную регистрацию патента, для чего вносит в реестр соответствующие данные. Выдача патента осуществляется Учреждением в течение месячного срока после регистрации патента.

Право на подачу заявки, в первую очередь, имеет автор. В установленных законом случаях это право имеет работодатель.

В Украине действуют два вида патентов на изобретение: патент со сроком действия 20 лет, что выдается после проведения квалификационной (в сущности) экспертизы, и декларационный патент – разновидность патента, который выдается по результатам формальной экспертизы и экспертизы на локальную новизну заявки на изобретение.

Сроки действия патента принято считать от даты представления заявки в Учреждение. Если заявка сначала была подана в одной из стран Парижского Союза, а затем в Украине, то срок действия патента считается от даты ранее поданной заявки, которая называется конвенционным приоритетом.

Правовая охрана других объектов промышленной собственности в целом осуществляется по схеме (см. рис. 1), с теми или другими особенностями. Основные характеристики относительно правовой охраны этих объектов приведены в таблице.

Таблица 1 – Характеристика объектов промышленной собственности

Таблиця

Характеристика об'єктів промислової власності				
Об'єкт промислової власності	Об'єкт правової охорони	Критерії охороноздатності	Охоронний документ	Термін правової охорони, роки
1	2	3	4	5
Винахід	<ul style="list-style-type: none"> • продукт • процес • нове застосування відомого продукту чи процесу 	<ul style="list-style-type: none"> • новизна • винахідницький рівень • промислова придатність 	патент	20 або 6*
Корисна модель	форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу	<ul style="list-style-type: none"> • новизна • промислова придатність 	патент	10
Промисловий зразок	результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання	новизна	патент	10
Торговельна марка (знак для товарів і послуг)	будь-яке позначення (слова, літери, шифри тощо) або будь-яка комбінація позначень	відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі	свідоцтво	10**
Географічне зазначення	назва географічного місця, яка вживається для позначення товару	правдивість	свідоцтво	10**

* прийом заявок на 6-річні деклараційні патенти припинено з 01.01.2004 р.;

** термін правової охорони може бути продовжений ще на 10 років після закінчення попереднього терміну

Действие охранного документа на объект промышленной собственности может досрочно прекращаться полностью или частично на основе таких соображений:

- по заявке владельца патента;
- из-за несвоевременной уплаты годового сбора на поддержание действия охранного документа.

3. Охрана прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.

Права на сорта растений охраняются Законом Украины „Об охране прав на сорта растений” (2001р.). Охранным документом, который закрепляет права субъекта права на сорт растений, является патент.

Правительственный орган государственного управления, которое действует в составе центрального органа высшей исполнительной власти по вопросам сельского хозяйства и продовольствия, на основании позитивного решения экспертного органа по результатам экспертизы на патентоспособность сорта, вносят его в Государственный реестр сортов Украины. После регистрации сорта Правительственный орган в течение одного месяца выдает автору свидетельство об авторстве на сорт, а заявителю – патент.

Срок действия патента составляет 25 лет от даты поступления заявки. Для сортов деревьев, кустарниковых культур, – 30 лет.

Права на топографии интегральных микросхем охраняются законом Украины „Об охране права на топографии интегральных микросхем” (1997р.). Охранным документом, который подтверждает регистрацию

Учреждением топографии интегральных микросхем и удостоверяет право собственности на данную топографию, является свидетельство. Регистрация осуществляется путем занесения Учреждением топографии в Государственный реестр Украины топографий интегральных микросхем. Свидетельство действует в течение 10 лет от даты подачи заявки в Учреждение или от даты первого использования топографии.

Коммерческая тайна выполняет важную функцию в обеспечении конкурентоспособности товаров и услуг. Поэтому правообладатель, безусловно, имеет право на защиту ее от неправомерного использования. Но, невзирая на высокую и постоянно растущую значимость этого объекта права ИС на сегодня отсутствует его прямая правовая охрана. На это время нет закона Украины об охране коммерческой тайны. Основным препятствием для разработки закона является то, что информация о коммерческой тайне в результате ее конфиденциальности не подлежит регистрации. По этой причине охранные документы на нее никто не выдает. К тому же, обнаружить неправомерное использование такой информации почти невозможно, установить нарушение и нарушителя – очень сложно. Поэтому основным способом охраны такой информации может быть применение мероприятий, которые гарантируют сохранение ее конфиденциальности. Условия конфиденциальности, в частности, могут охраняться договором.

Источником права относительно охраны рационализаторских предложений является „Временное положение о правовой охране объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений”, утвержденное Указом Президента Украины от 18 сентября 1992 года. Порядок оформления прав на рационализаторское предложение регламентирован „Методическими рекомендациями о порядке составления, подачи и рассмотрения, заявления на рационализаторское предложение”, утвержденные приказом Государственного патентного ведомства Украины от 27 апреля 1995 года. Новый Гражданский кодекс Украины, который вступил в силу с 1 января 2004 года, дает более широкое, в сравнении с предыдущей редакцией, толкования понятия рационализаторского предложения. Это признанное юридическим лицом предложение, которое содержит технологическое или организационное решение в любой сфере ее деятельности.

Для оформления прав на рационализаторское предложение автор подает заявку на нее тому предприятию, направлением деятельности которого отвечает предложение. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на рацпредложения по форме, утвержденной Государственным комитетом статистики Украины. На предприятии предложение проходит своеобразную экспертизу в сущности. Если предложение признается рационализаторским, то она принимается для использования. По окончании месяца, после принятия позитивного решения автору выдается охранный документ-свидетельство установленной формы. Свидетельство подписывается руководителем предприятия и закрепляется

печатью. Это свидетельство закрепляет за автором неимущественные и имущественные права. К последним относится право на вознаграждение.

Что касается таких объектов, как породы животных и научные открытия, то в данный момент еще не приняты законы Украины относительно их правовой охраны.

4. Охрана объектов авторского права и смежных прав.

Источники права

Авторские права и смежные права охраняются законом Украины „Об авторском праве и смежных правах”. Данный закон охраняет личные (неимущественные) и имущественные права авторов и их правопреемников, связанных с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), а также прав исполнителей, производителей фонограмм, и организаций вещания (смежные права). Кроме того, неимущественные и имущественные права владельцев авторского права и смежных прав охраняются нормами других законов Украины.

Этот вопрос нашел свое отображение также в Конституции Украины, Гражданском кодексе, указах президента Украины, постановлениях Кабинета Министров Украины, в ряде постановлений Верховной Рады Украины и нормативных актах ДП „Украинское агентство по авторским и смежным правам” (далее УААСП).

По общему правилу произведение может быть использовано третьими лицами только с разрешения владельца авторского права. Наиболее распространенными является права: копировать или иным способом воспроизводить произведение; осуществлять звукозапись исполнения произведения; исполнять перед публикой произведения, в частности музыкальные, драматические или аудиовизуальные; осуществлять публичный показ произведений по телевидению или радио, другим способами трансляции; переводить литературные произведения другими языками; осуществлять прокат, особенно произведений, записанных на носитель и компьютерные программы; экранизировать произведения и, в частности создавать на их основе аудиовизуальные произведения.

Охрана объектов авторского права

В отличие от объектов промышленной собственности, на которые авторы получают охранные документы в форме патентов или свидетельств и где существуют суровые процедуры для этого, возникновение и осуществление авторских прав не требует соблюдения каких-либо формальностей. Одна из форм охраны заключается в том, что владелец авторского права для оповещения о своих правах может использовать знак охраны авторского права, которое содержится на каждом экземпляре произведения и состоит из латинской буквы "С" в кругу имени собственника авторского права и года первого опубликования произведения. Например, С Институт ИС и права, 2005.

Если за публичное использование литературно-художественных и музыкальных произведений авторов – граждан Украины – предусматривается

авторское вознаграждение, то авторы для получения гонорара регистрируют эти произведения в ДП „Украинское агентство по авторским и смежным правам” в порядке, обусловленном „Инструкцией о порядке учета авторов, регистрации произведений, и распределению гонорара”, что утверждено приказом УААСП от 19 февраля 1997 №10. Авторы, которым выплачивается лишь договорные и другие одноразовые суммы, в Учреждении не регистрируются. Их права, конечно, охраняются договорным правом. Владелец авторского права для получения свидетельства об авторстве на обнародованное произведение в любое время в течение срока охраны авторского права может его зарегистрировать в официальных государственных реестрах. Государственная регистрация осуществляется в соответствии с установленным порядком УААСП, который составляет и периодически выдает каталоги всех регистраций.

После регистрации прав автору выдается свидетельство. В случае возникновения спора регистрация признается судом как юридическая презумпция авторства, то есть считается действительной, если в судебном порядке не будет доказано другое.

Стоит учитывать то обстоятельство, что авторское право на произведение, созданное по договору с автором, который работает за наймом, принадлежит автору. А вот исключительное право на использование такого произведения принадлежит лицу, с которым автор имеет трудовые отношения, если другое не предусмотрено договором.

Охрана имущественных прав авторов в Украине действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Действие срока охраны начинается с первого января года, который наступает за годом, в котором имели место юридические факты. Бессрочно охраняются законом право авторства, право на имя и право противодействовать перекручиванию или другому изменению произведения или любому другому посягательству на произведение, которое может нанести вред чести и репутации автора.

Охрана объектов смежных прав

Закон Украины „Об авторском праве и смежных правах” охраняет права исполнителей, производителей фонограмм и видеogramм, а также организаций вещания. Охрана смежных прав осуществляется без создания вреда охране произведений авторским правом.

Исполнители осуществляют свои права при условии соблюдения ими прав авторов произведений, которые исполняются. Производители фонограмм и видеogramм, а также организации вещания должны придерживаться прав авторов и исполнителей. Организации вещания должны придерживаться прав производителей фонограмм, авторов и исполнителей.

Оформление смежных прав также не требует выполнения каких-либо формальностей. Производители фонограмм и видеogramм для объявления о своих правах могут на всех экземплярах фонограмм и видеogramм или на их упаковках проставлять знак охраны смежных прав, которая состоит из латинской буквы Р в кругу, имени владельца смежных прав и года первой публикации фонограммы.

Личные (неимущественные) права исполнителей охраняются бессрочно. Имущественные права исполнителей, производителей фонограмм и видеogramм, а также организаций вещания охраняются в течение 50 лет. Срок охраны начинается с первого января года, который наступает за годом, в котором имели место юридические факты.

5. Охрана прав на объект интеллектуальной собственности за границей.

Охрана прав на объекты промышленной собственности

Законодательство Украины регулирует отношения в сфере промышленной собственности только своей страны. Поэтому патент, полученный в Украине, имеет силу только на территории Украины. Если же заявитель хочет получить правовую охрану в других странах, он должен получить ее в каждой из этих стран.

Для того, чтобы облегчить получение правовой охраны на объекты промышленной собственности своим гражданам и юридическим лицам в зарубежных странах, в 1883 г. 11 стран подписали Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности и создали Международный союз по охране промышленной собственности.

Любой гражданин Украины имеет право запатентовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, в других странах. Для этого к подаче заявки на получение охранного документа за рубежом заявитель обязан подать заявку в Учреждение и информировать ее о своем намерении осуществить такое патентование. Если в течение трех месяцев от даты подачи заявки не поступит запрещение на патентование, то заявку можно подать к соответствующему органу другого государства.

Граждане Украины также имеют право зарегистрировать торговую марку за рубежом. Одним из условий регистрации торговой марки за рубежом соответственно Мадридского соглашения о международной регистрации знаков есть подача заявки через собственное национальное патентное ведомство.

При патентовании за рубежом следует придерживаться норм международных соглашений в сфере промышленной собственности, к которым присоединилась Украина. Патентование за рубежом осуществляется, как правило, через посредника – патентного поверенного Украины.

Охрана права на объекты авторского права и смежных прав.

Охрана авторских прав за рубежом осуществляется в соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений (1886р), к которой присоединилась Украина. В основу Бернской конвенции положено три принципа.

Принцип национального режима заключается в том, что произведения, созданные в одной стране-участнице, должны получать в других странах-участницах такую же охрану, которая предоставляется в этих странах произведениям своих граждан.

Принцип автоматической охраны означает, что охрана по национальному режиму предоставляется автоматически без любых формальных условий регистрации и тому подобное.

Принцип независимости охраны заключается в том, что охрана предоставляется в странах-участницах независимо от наличия охраны в странах происхождения произведения.

Международно-правовая охрана смежных прав осуществляется на основании Римской конвенции 1961 года. Согласно этой Конвенцией охраняются права исполнителей (противодействие фиксации и прямой передаче в эфир или доведению до общего известия их выполнений без согласия исполнителя), права производителей фонограмм (позволять или запрещать воссоздание фонограмм, а также ввоз и распространение экземпляров, без их разрешения), права организаций вещания (позволять или запрещать ретрансляцию).

Основным принципом Римской конвенции является принцип национального режима. Так, исполнение охраняется по национальному режиму страны-члена, если оно имело место в другой стране, которая договаривалась. Охрана фонограммы предоставляется по национальному режиму страны-члена при условии, если производитель фонограммы является гражданином другой страны, которая договаривалась; первая запись звука сделана в другой стране, которая договаривалась; фонограмма впервые опубликована в стране, которая договаривалась. Каждая страна, которая договаривается, предоставляет организации вещания национальный режим по условиям, если штаб-квартира организации вещания находится в другой стране-члене или, если передачу в эфир осуществлено с помощью передатчика, который находится в другой стране – члене Римской конвенции.

Если международным договором, участником которого является Украина, установлены другие правила охраны, нежели те, которые содержатся в Законе Украины „Об авторском праве и смежных правах”, тогда используются нормы международного договора.

ЛЕКЦИЯ 4

Защита прав интеллектуальной собственности

План

1. Система защиты прав ИС и ее назначение.
2. Категории споров.
3. Формы защиты права ИС
4. Способы защиты прав ИС.

1. Система защиты прав ИС и ее назначение

Нет смысла в создании сложной системы охраны права, которая нуждается в значительных расходах, и распространении информации об охранных документах на объект права ИС, если владельцы этих прав не смогут должным образом защитить свои права. Чтобы в последующем предотвратить нарушение прав и компенсировать расходы, которые возникают в результате их нарушения, они должны иметь возможность защищать свои права.

После того, как объект права ИС (ОПИС) создан и права на него закреплены охранным документом, наступает важный этап в его жизненном цикле – включение в хозяйственный оборот. Именно на этом этапе ОПИС приносит правообладателю прибыль или другую пользу – собственно то, ради чего он и создан. Однако, как только информация об ОПИС становится известной недобросовестным конкурентам, у них могут возникнуть искушение использовать его в своих интересах. При этом нарушитель права находится в более выгодных условиях, чем правообладатель, поскольку не несет расходы на создание и охрану ОПИС. Кроме того, он может иметь готовую производственную базу для использования объекта ИС, в то время, как правообладатель должен еще потратить время и ресурсы на ее создание. Поэтому нарушитель права может быстрее выпустить новую продукцию и продвинуть ее на рынок по низшей цене, чем правообладатель. Такое развитие событий не только нарушает права конкретного правообладателя, но и имеет серьезные последствия для общества в целом, замедляя его социальное и экономическое развитие и усложняя цивилизованное сотрудничество с другими странами.

В наше время защита прав приобретает особенно важное значение, потому что в связи с быстрым развитием технологий, появилась возможность нарушения права в таких объемах, которые были невозможны ранее. Поэтому без надлежащей правоохранительной инфраструктуры, которая обеспечивает как защиту прав, так и ограничение возможности получения аналогичных прав, другими, рассмотренная нами раньше система правовой охраны ИС не может быть эффективной.

Действия, которые признаются нарушением права ИС

Перечисленные ниже действия, совершенные без разрешения владельца патента на изобретение или полезную модель, признаются нарушением его прав:

- изготовление продукта с применением запатентованного изобретения (полезной модели), применения такого продукта, предложение его на продажу, в том числе через Интернет, импорт и другое введение, его в гражданский оборот или хранение такого продукта в каких-либо целях;

- применение процесса, который охраняется патентом, или предложение его для применения, если лицо, которое предлагает этот процесс, знает о том, что его применение запрещено без согласия владельца патента.

Нарушением прав признается изготовление изделия с применением запатентованного промышленного образца, применения такого изделия, предложения на продажу, импорт и другое введение его в гражданский оборот или хранение такого изделия в каких-либо целях. Продукт признается изготовленным с применением запатентованного промышленного образца, если при этом использованы все существенные признаки промышленного образца.

Относительно географического обозначения происхождения товара, то нарушением прав признается:

- нанесение его на товар или этикетку;
- нанесение его на упаковку товара, применения в рекламе;
- запись на бланках, счетах и других документах, которые сопровождают товар.

Кроме того, нарушением прав владельца свидетельства на использование зарегистрированного квалифицированного обозначения происхождения товара является:

- использование зарегистрированного квалифицированного указания происхождения товара лицом, которое не имеет свидетельства о праве на его использование;

- использование зарегистрированного обозначения географического происхождения товара, если этот товар не происходит из зарегистрированного для этого обозначения географического места, даже если настоящее место происхождения товара или географическое обозначение его происхождения используется в переводе или сопровождается словом: „вид”, „тип”, „стиль”, „марка”, „имитация”, и тому подобное;

- использование зарегистрированного квалифицированного обозначения происхождения товара или подобного обозначения отличного от описанных в реестрах однородных товаров, если такое использование вводит в обман потребителей относительно происхождения товара и его особых свойств или других характеристик, а также для неоднородных товаров, если такое использование приносит вред репутации зарегистрированного обозначения или является неправомерным использованием его репутации;

- использования зарегистрированного квалифицированного указания происхождения товара как видового названия.

Нарушением прав владельца свидетельства на торговую марку признаются действия, совершенные без его разрешения, а именно:

- нанесение знака на любой товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с отмеченным нанесением знака с целью предложения на продажу, импорт и экспорт;

- применение его во время предложения и предоставления любой услуги, для которой знак зарегистрирован;

- применение его в деловой документации или рекламе и в Интернете, в том числе в доменных именах.

Знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, что отличает его от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличия знака.

Неправомерное использование произведений является нарушением прав автора. Ссылка пользователя на его низкий художественный или научный уровень, на цель использования произведения, небольшой объем использования произведения и тому подобное не могут браться во внимание при решении вопроса об ответственности пользователя.

Считается нарушением личных неимущественных прав автора предания огласке произведения без указания имени автора, иллюстрация произведения, искажение произведения, изменение произведения, и тому подобное.

Любое воссоздание или использование произведения без разрешения автора, без выплаты ему вознаграждения, является нарушением его исключительных имущественных прав.

Использование исполнения произведений путем публичного сообщения исполнения, фиксации их на носителе и распространения зафиксированных исполнений, без разрешения исполнителя является нарушением его прав.

2. Категории споров

Субъект, права которого нарушены, может требовать:

- признания этого права;
- признание праводействия недействительным;
- прекращения действия, которое нарушает право;
- возобновление положения, которое существовало до нарушения;
- принудительное исполнение обязательств;
- изменения и прекращения правоотношений;
- возмещение убытков и другие способы возмещения имущественного вреда;
- возмещение морального (неимущественной) вреда;
- признание незаконным решений, действий или бездействия органа государственной власти или органа местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.

Суд также может защитить право интеллектуальной собственности и охраняемые законом интересы другим гражданско-правовым способом, который установлен договором или законом.

Споры относительно ИС разделяются на две группы.

К первой относятся споры о признании (или непризнании) результата интеллектуальной деятельности объектом права ИС.

Относительно объектов промышленной собственности это споры:

- связанные с отказом в выдаче патента;
- по требованию третьих лиц против выдачи патента;
- о признании патента недействительным.

Ко второй группе относятся споры, которые касаются нарушения прав:

- о запрете действий, которые нарушают права на патент;
- о возмещении вреда, причиненного нарушителем патентных прав;
- о признании действий, которые не нарушают патент;
- о после использования изобретений, связанное с заключением или использованием лицензионных соглашений;
- о предоставлении принудительной лицензии;
- о выплате вознаграждения автору работодателем;
- о компенсации за использование изобретения государством и тому подобное.

3. Формы защиты права ИС

Существует две формы защиты прав ИС: юрисдикционная и неюрисдикционная (рис.1). Неюрисдикционная форма предусматривает защиту права ИС своими силами, без обращения за помощью к государственным или другим компетентных органов, то есть самозащита. Например, это может быть отказ осуществить определенные действия, предусмотренные заключенным договором о передаче (уступку) имущественных прав на ИС или лицензионным договором; отказ от выполнения недействительного договора и тому подобное. Избранные средства самозащиты не должны быть запрещенными законодательством и не должны противоречить моральным устоям общества.

Юридические формы применяют два порядка защиты: общий (судебный) и специальный (административный). Общий порядок защиты осуществляется в судах. Специальный порядок защиты прав осуществляется в органах государственного управления или в органах Антимонопольного комитета Украины, или в органах государственной таможенной службы Украины.



Рис. 4.1 Форми і порядки захисту прав інтелектуальної власності

Рисунок 1 - Формы защиты права ИС

4. Способы защиты прав ИС:

1. Административно-правовой способ защиты прав

Административный способ заключается в рассмотрении и решении спора органом государственного управления. Процедура рассмотрения является намного проще, чем в гражданском судопроизводстве. Правовой основой является Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также законы Украины: „О защите от недобросовестной конкуренции”, „Об авторском праве и смежных правах”, „Об охране права на изобретения и полезные модели”, „Об охране прав на промышленные образцы”, „Об охране прав на марки для товаров и услуг”, „Об охране прав на сорта растений” и т.д.

В рамках авторского права и смежных прав административный способ защиты прав предусматривается только за публичный показ, нарушение условий публичного демонстрирования и тиражирования кино- и видеофильмов, без прокатного удостоверения. Касательно объектов промышленной собственности этот способ защиты прав предусматривает наложение штрафов за неправомерное использование фирменных наименований, торговых марок, и тому подобное. Средством защиты в этом случае является жалоба, которую в определенном административном законодательством порядке подают в соответствующий орган государственного управления.

Действия, обусловленные законодательством Украины как недобросовестная конкуренция, влекут наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафов, а также административную и гражданско-правовую ответственность.

К таким действиям принадлежат:

- неправомерное использование чужого имени, фирменного наименования, торговой марки;

- введение в оборот под своим обозначением товара другого производителя;

- воссоздание внешнего вида изделия другого субъекта хозяйственной деятельности и введения его в хозяйственный оборот;

- неправомерный сбор, разглашение и использование коммерческой тайны, а также другие противоправные действия.

То есть Антимонопольный комитет Украины рассматривает жалобы относительно действий, которые случились после введения объектов права ИС в хозяйственный оборот.

Типичными видами административных взысканий могут быть: предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест, и тому подобное.

Так, незаконное использование объекта права ИС, присвоение авторства на такой объект или другое преднамеренное нарушение права ИС тянет за собой наложение штрафа от 10 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции, а также оборудования и материалов, предназначенных для их изготовления.

2. Гражданско-правовой способ защиты прав

Споры, связанные с нарушением прав ИС, подведомственны судам общей юрисдикции и Высшему хозяйственному суду. Если хотя бы одна из сторон в споре является физическим лицом, то указанный спор подведомствен суду общей юрисдикции. В случае нарушения прав пострадавший подает иск – заявление, обращенное к суду, о осуществлении правосудия с целью защиты личных или имущественных прав. В исковом заявлении указывается форма защиты (запрещение выполнять любое действие, возмещение убытков и др.), размер нанесенного ущерба, приводятся доказательства обоснованности требований.

По общему правилу гражданского судопроизводства конкретное гражданское дело, как правило, рассматривается по месту пребывания ответчика. В любом судебном разбирательстве о нарушении прав ИС взвешиваются два основных вопроса. Первое связанное с установлением или не установлением факта использования ОПИС, которое охраняется. Второе – с определением размера убытков, которые подлежат взысканию с ответчика в интересах истца.

Владелец прав на ОПИС имеет право требовать от нарушителя:

- признание прав владельца;

- возобновление положения, которое существовало до нарушения права;

- прекращение действий, которые нарушают право или создают угрозу его нарушению;

- возмещение убытков, включая потерянную выгоду и тому подобное.

Если в результате незаконного использования ОПИС нарушитель получил доход, пострадавший имеет право требовать возмещения потерянной выгоды в размере не меньшем, чем сумма такого дохода.

Если одновременно с нарушением имущественных прав нарушены личные неимущественные права автора, то он может затребовать имущественной компенсации за нанесение ему морального ущерба, размер которого определяется судом. Нарушением прав авторства является присвоение результатов чужого творческого труда и попытка выдать эти результаты за собственную разработку.

Общий суд, хозяйственный суд, имеют право принять решение о запрещении выпуска произведения, использования фонограммы, передачи в эфир или по проводам, о прекращении его распространения, изъятия, конфискации всех экземпляров произведения, если будет достаточно данных о нарушении авторского права и смежных прав.

Применение гражданско-правовых санкций за нарушение прав на ОПИС возможно в пределах общего срока иска, то есть в течение трех лет с даты, когда владелец права узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

В Великобритании, Германии и в других странах для рассмотрения таких споров существуют специализированные патентные суды. Это позволяет сконцентрировать опыт решения патентных споров, создать условия для правильного и одинакового применения нормативных актов, сократить количество инстанций, которые рассматривают эти споры.

В Украине пока еще нет патентного суда, но существует практика создания судебных коллегий по ИС, например, при Высшем хозяйственном суде Украины. В таких коллегиях работают судьи, которые имеют специальную профессиональную подготовку по ИС и потому могут компетентно решать споры относительно ИС.

3. Криминальная ответственность за нарушение прав ИС

Рядом с нормами гражданско-правовой защиты прав на ОПИС действующим законодательством предусмотрена также криминальная ответственность. Криминальная ответственность наступает только тогда, когда материальный вред в 200 и больше раз превысил необлагаемый минимум доходов граждан. Если материальный вред считается причиненным в особенно большом размере. Так, незаконный выпуск под своим именем или присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства, а также незаконное воссоздание или распространение такого произведения, присвоение авторства, на чужие объекты промышленной собственности или разглашение содержания без согласия автора изобретения, полезной модели или промышленного образца, на официальную публикацию о них – признается уголовным преступлением.

Законодательство Украины предусматривает также криминально-правовые санкции за незаконное посягательство на коммерческую тайну. Уголовным преступлением является незаконный сбор с целью использования сведений, которые составляют коммерческую тайну (промышленный шпионаж), если это наносит большой материальный убыток субъекту предпринимательской деятельности. Как наказание, предусматривается

применение к нарушителю штрафа в размере от 200 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы от 2-х до 5-ти лет.

Привлечение к криминальной ответственности конкретных виновников преступления не исключает требований о возмещении причиненного ущерба.

Особенный случай – защита прав на ОПИС при пересечении границы. Таможенным кодексом Украины (ст.74) товары и другие предметы, изготовленные с нарушением прав ИС, не могут, как импортироваться, так и экспортироваться через таможенную границу Украины.

В судебной процедуре решения споров важное место занимают доказательства. Различают три формы доказательств: „документальное доказательство” – доказательство, предоставленное в письменном виде или виде любого документа; „вещественное доказательство” – доказательство, которое существует в виде предметов; „свидетельское показание” – устные свидетельства эксперта. Наличие охранного документа – патента или свидетельства, - это важное документальное доказательство.

ЛЕКЦИЯ 5

ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРАВА ИС

План

1. Сущность и причины передачи прав.
2. Виды договоров относительно распоряжения имущественными правами ИС.
3. Содержание договоров относительно распоряжения имущественными правами ИС.

1. Сущность и причины передачи прав.

Передача прав на объекты права ИС являются одним из наиболее действенных способов их коммерциализации. Передача может осуществляться двумя вариантами. По первому варианту передаются исключительные имущественные права, то есть они отчуждаются. После такой передачи прав в правоохранительном документе, например патент на изобретение, изменяется владелец. Это значит, что у предыдущего владельца не остается исключительных имущественных прав. Но более распространенной является выдача лицензий, которая осуществляется по лицензионному договору.

Наблюдается тенденция роста объема мировой торговли лицензиями опережающими темпами в сравнении с торговлей обычными товарами (рис. 1). Например, 80% объема торговли между США и Японией – это торговля лицензиями на изобретения, полезные модели, торговые марки, технологии, ноу-хау и другие, объекты права ИС.

При торговле правами на ОПИС под лицензией понимается разрешение, в соответствии с которым одно лицо (владелец исключительных прав на ОПИС), – это лицензиар предоставляет другому заинтересованному лицу – лицензиату разрешение на использование этого объекта.

Форма торгового договора по продаже лицензии должна обеспечивать монопольное право использования ОПИС только для партнеров этих соглашений и не допускать использования этого права конкурентами. Торговля лицензиями обеспечивает ускорение научно-технического и социального развития общества.

Продажа лицензий преследует такие цели:

- получение гарантированной прибыли без вложения капитала и создание собственного производства или освоение рынка;
- завоевание рынка;
- сокращение сроков освоения новых технологий;
- привлечение партнеров для совместной деятельности;
- компенсация расходов на создание ОПИС и тому подобное.

Еще одним преимуществом лицензионной торговли является то, что она может служить альтернативой торговли материальными товарами, если в силу определенных обстоятельств такая торговля становится невыгодной. Международный опыт свидетельствует, что доходы от международной лицензионной торговли растут значительно быстрее, чем от прямого вложения капитала.

Продажа лицензии позволяет лицензиару решить свои проблемы при:

- внезапном ухудшении конъюнктуры рынка;
- возникновение сложностей в экспорте товаров через протекционистскую политику правительства страны-покупателя;
- значительном превышении спроса над объемом собственного производства продукции, а также в других случаях.

Приобретение лицензии позволяет лицензиату:

- освоить производство продукции, которая имеет спрос, при существенной экономии материальных и трудовых ресурсов;
- снизить себестоимость выпускаемой продукции;
- повысить производительность труда и конкурентоспособность товаров на внешнем рынке;
- получить преимущества перед конкурентами и тому подобное.

Важно учитывать также временной фактор. Если стоимость лицензии и стоимость аналогичной разработки собственными силами одинаковые, то более выгодно купить лицензию, поскольку значительно сократится время до начала выпуска продукции.

Ярким примером успешного ведения патентно-лицензионной политики является Япония, которая после Второй мировой войны за 15 лет приобрела 2500 лицензий, на основе которых быстро развила производство конкурентоспособной продукции, показав миру экономическое чудо.

Во многом благодаря этому Япония вышла на одно из первых мест в мире по экономическому могуществу.

Опрос многих организаций выявил основные причины, по которым организациям стоит заниматься лицензионной торговлей:

- доход от роялти – 61%;
- развитие делового преимущества – 54%;
- максимизация производственной прибыли – 44%;
- повышение технической квалификации – 32%;
- оборона от конкурентов – 20%;
- сдерживание других конкурентов – 13%.

2. Виды договоров относительно распоряжения имущественными правами ИС.

Все виды договоров относительно распоряжения имущественными правами ИС (лицензионные договоры) заключаются в письменной форме.

Лицензия на использование объекта права ИС может быть оформлена как отдельный документ или быть составной частью лицензионного договора. Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть исключительной, единичной, неисключительной, а также другого вида, что не противоречит закону.

Исключительная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права ИС в сфере, ограниченной этой лицензией, и выдаче, им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

Единичная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права ИС в сфере, ограниченной этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере.

Неисключительная лицензия не исключает возможность использования лицензиаром объекта права ИС в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдаче, им другим лицам лицензий на использование этого объекта в определенной сфере.

По лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права ИС (лицензию) согласно условиям, определенным по взаимному согласию сторон с учетом требований Гражданского кодекса Украины и других законов.

В случаях, предусмотренных лицензионным договором, может быть заключен сублицензионный договор, согласно которому лицензиат предоставляет другому лицу (сублицензиату) сублицензию на использование объекта права ИС. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если другое не предусмотрено лицензионным договором.

В лицензионном договоре определяются: вид лицензии, сфера использования объекта права ИС (конкретные права, которые предоставляются по договору, способы использования определенного объекта, территория и срок, на которых предоставляются права и тому подобное), размер, порядок и сроки выплат, за использование объекта права ИС, а также другие условия, какие стороны считают целесообразным включить в договор. Считается, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия, если другое не установлено лицензионным договором. Предметом лицензионного договора не могут быть права на использование объекта права ИС, которые на момент заключения договора не действовали. Права на использование объекта права ИС и способы его использования, которые не определены в лицензионном договоре, считаются такими, которые не предоставлены лицензиату. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о территории, на которое распространяются предоставленные права на использование объекта права ИС, действие лицензии, распространяется на территорию Украины.

Лицензионный договор заключается на срок, установленный договором, который должен заканчиваться не позже окончания срока действия исключительного права на определенный в договоре объект права ИС.

Лицензиар может отказаться от лицензионного договора в случае нарушения лицензиатом установленного договором срока начала использования объекта права ИС. Лицензиар или лицензиат могут отказаться от лицензионного договора в случае нарушения противоположной стороной других условий договора.

В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о сроке договора он считается заключенным на срок, который остался к окончанию срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект права ИС, но не более чем на пять лет. Если за шесть месяцев до окончания указанного пятилетнего срока ни одна из сторон не сообщит в письменном виде другой стороне об отказе от договора, договор считается продолженным на неопределенное время. В этом случае каждая из сторон может в любое время отказаться от договора, письменно сообщив об этом другой стороне за шесть месяцев до расторжения договора, если больший срок для сообщения не установлен по договоренности сторон.

К вступлению в силу новой редакции Гражданского кодекса в Украине осуществлялась государственная регистрация лицензионных договоров согласно действующему на то время Гражданскому кодексу Украины. По новому Кодексу Украины лицензия на использование объекта права ИС не подлежит обязательной государственной регистрации. Но такая регистрация может осуществляться по требованию лицензиара или лицензиата в порядке, установленным законом.

Отсутствие государственной регистрации не влияет на действие прав, предоставленных по лицензии или другому договору, и других прав, на соответствующий объект права ИС, в частности на право лицензиата на обращение в суд за защитой своего права.

Факт передачи исключительных имущественных прав ИС, которые в соответствии с Гражданским кодексом Украины или другого закона действуют после их государственной регистрации, подлежит государственной регистрации.

Если автор передает другому лицу свои имущественные права на использование объекта авторского права, то заключается авторский договор.

Различают такие виды авторских договоров:

- договор об издании и переиздании произведений в оригинале (издательский договор);
- договор о публичном выполнении неопубликованных произведений (учредительный договор);
- договор об использовании неопубликованного произведения в кинофильме, на радио или в телевизионной передаче;
- договор о создании произведения изобразительного искусства с целью публичного показа;
- договор об использовании в промышленности неопубликованного произведения декоративно-прикладного искусства;
- а также другие договоры о передачи произведений литературы, науки и искусства, для использования любым другим способом.

Содержание авторского договора должно отвечать общим положениям гражданского права относительно содержания договора.

Но в отличие от обычного хозяйственного договора, в нем должны быть тщательным образом прописаны существенные условия авторского договора, способы использования произведения, срок действия договора и

использования произведения, размер и порядок выплаты вознаграждения. Особенное внимание следует уделить пунктам передачи имущественных прав.

3. Содержание договоров относительно распоряжения имущественными правами ИС.

Невозможно дать универсальный рецепт подготовки такого договора. Специфика его предмета, позиции сторон, законодательство и другие факторы, существенно влияют на его структуру и содержание.

С усложнением техники и технологий стало очевидным, что для реального использования разработок одного лишь разрешения на использование прав на объект права ИС недостаточно. Необходима передача технической документации, знаний, опыта продавца (лицензиара), который обеспечит покупателю (лицензиату) возможность фактического производства продукции по лицензии.

Законодательство большинства стран не регламентирует структуру и содержание лицензионного договора. В то же время, лицензионный договор является документом, который регулирует права и обязанности сторон относительно использования ОПИС, взаимные расчеты сторон и их материальную ответственность. Поэтому в договоре необходимо пытаться как можно шире и точнее отображать правовые, технические и экономические аспекты, базируясь на взаимных интересах.

Лицензионный договор имеет постатейную структуру и содержит такие разделы:

- 1) преамбула;
- 2) определения сроков, которые используются в тексте;
- 3) предмет договора;
- 4) права и обязанности сторон договора;
- 5) техническая документация;
- 6) гарантии и ответственность;
- 7) платежи;
- 8) техническая помощь;
- 9) пошлины и налоги;
- 10) конфиденциальная информация и документация;
- 11) реклама;
- 12) информация и отчетность;
- 13) технические усовершенствования и права на новые объекты;
- 14) защита прав, которые передаются;
- 15) срок действия и условия расторжения договора;
- 16) последствия прекращения действия договора;
- 17) форс-мажорные обстоятельства;
- 18) арбитраж (решение споров, условная подсудность);
- 19) другие условия.

Договор начинается с его названия, которое должно указывать на вид лицензии, а также на объект ИС, разрешение на использование которого предоставляется по договору.

Преамбула является мотивированной частью лицензионного договора, которая отображает общие цели сторон. Невзирая на декларативный характер, она имеет существенное юридическое значение, поскольку стороны, которые подписали договор, несут юридические обязательства относительно выполнения его условий в соответствии с действующим законодательством.

Раздел „Сроки” является определяющим относительно точного понимания текста договора сторонами. Особенно следует обратить внимание на определение терминов „продукция по лицензии”, „специальная продукция”.

Предмет договора относится к существенным (по закону) условиям договора и из юридической точки зрения является основной для определения объема прав лицензиата, установления правовых пределов, в которых лицензиат может использовать полученные по договору права, а также является основанием для выплаты лицензиару лицензионного вознаграждения.

Права и обязанности сторон договора. В этом разделе определяются роль прав и обязанностей лицензиара и лицензиата. К основным обязанностям лицензиара принадлежат:

- обеспечение лицензиату права использования ОПИС во время действия лицензионного договора;
- обеспечение возможности реального осуществления переданных по лицензионному договору прав.

Прежде всего лицензиар имеет право требовать от лицензиата использования объекта лицензии в обусловленных пределах и не передавать предмет лицензии третьим лицам, если другое не предусмотрено договором; не разглашать секреты производства (ноу-хау), которые являются объектом лицензии и тому подобное.

К основным правам лицензиата следует отнести его право на использование объекта ИС в своих интересах и в пределах, обусловленных лицензионным договором. К обязательствам лицензиата принадлежат:

- выплата лицензионного вознаграждения лицензиару;
- использование предмета лицензии;
- обеспечение обусловленного качества произведенной продукции;
- рекламирование лицензионной продукции;
- сдержка ограничений, предусмотренных договором;
- защита переданных ему прав от нарушений со стороны третьих лиц и тому подобное.

Техническая документация. Часто лицензионные договоры предусматривают передачу технической документации: чертежей, технологического регламента и тому подобное. Следует иметь в виду, что настоящие документы защищаются авторским правом. Такая защита намного более слабая, чем защита патентным правом.

Важной частью договора является раздел, который предусматривает гарантии и ответственность сторон. Естественно, что при заключении

договора лицензиат стремится получить максимальные гарантии относительно всех статей договора, а лицензиар пытается ограничиться минимальными. Найти взаимовыгодное для обеих сторон решение, „золотую середину”, – как правило, нелегко. Но в любом случае лицензиар должен нести ответственность за права, которые он передает лицензиату и которые должны обеспечить возможность их использования для указанной в договоре цели, а лицензиат – за выплату лицензионных платежей лицензиару и соблюдения условий использования прав.

Платежи. Одним из важнейших существенных условий лицензионного договора есть условие о вознаграждении. Определение размера вознаграждения является самостоятельным и достаточно сложным заданием. Важное значение имеет также вид платежа: роялти, паушальный или комбинированный. От вида платежа зависит не только его размер, но и распределение рисков, между лицензиаром и лицензиатом.

Территория. Лицензиат может просить разрешения на право использования передаваемого объекта по лицензионному договору в Украине и в тех странах, где есть охрана ОПИС, права за использование которого предоставляются по лицензионному договору.

Срок действия лицензионного договора и условия его прекращения. Практически все лицензионные договоры заключаются на какой-то определенный срок, однако у них, по общему правилу, содержатся предостережения, которые предусматривают возможность досрочного прекращения действия договора при определенных обстоятельствах. В договорах также предусматривается возможность пролонгации договора по окончании основного срока его действия. В случае появления форс-мажорных обстоятельств действие договора может быть прекращено досрочно. При этом суммы лицензионных платежей, выплаченные лицензиатом лицензиару, не будут возвращены.

Условие о сохранении конфиденциальности. В лицензионных договорах, которые содержат коммерческую тайну или ноу-хау, существенным является условие о сохранении конфиденциальности, которая носит взаимный характер.

Главным обязательством сторон есть сохранение информации в тайне. Исходя из этого, лицензиар должен указать в договоре, что информация, которая им передается, является конфиденциальной, и обязать лицензиата предусмотреть в трудовом договоре со своими работниками сохранения известной им информации в тайне.

Поскольку такой договор возлагает соответствующие обязательства личного характера, у лицензиара должно быть предусмотрено право на прекращение действия лицензионного договора в случае слияния с другим предприятием или переуступкой лицензиатом прав и результатов, полученных при выполнении лицензионного договора, другому юридическому или физическому лицу без согласия на это лицензиара.

ЛЕКЦИЯ 6

МАРКЕТИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

План

1. Понятие маркетинга ИС.
2. Маркетинг ИС на разных этапах жизненного цикла инновационного товара.
3. Отбор новых идей.
4. Прогнозирование новых технологий.
5. Маркетинг в лицензионной торговле.
6. Экономическая оценка инновационных проектов.

1. Понятие маркетинга ИС.

Маркетинг в переводе с английской значит "рыночная деятельность". Сначала маркетинг рассматривали как экономическую деятельность, которая заключается в продвижении товаров или услугах от производителя к пользователю. В дальнейшем функции маркетинга расширились на весь жизненный цикл товара, начиная от его идеи и заканчивая послепродажным обслуживанием.

В отличие от плановой экономики, основным заданием которой является производство определенного количества товаров и услуг, в рыночных условиях акцент сместился из их производства на продажу, успешность которого обеспечивается, прежде всего, конкурентоспособностью товаров на рынке. В свою очередь, конкурентоспособность зависит от качества объектов права ИС (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, торговых марок, коммерческих тайн и тому подобное), на основе которых разработан новый товар и технология его производства.

На сегодня существует хорошо развитая теория и практика маркетинга обычных товаров, но наблюдается значительное отставание теории маркетинга ИС. Причина отставания, на наш взгляд, заключается не только в сравнительной новизне рынка ИС, но и в том, что специфика объектов права ИС, что выступают на рынке в качестве нематериальных объектов, скрывает экономическую сущность этих объектов и усложняет проведение маркетинговых исследований.

Согласно теории Ф. Котлера жизненный цикл любого товара (ОПИС не является исключением) имеет пять этапов (рис.1).

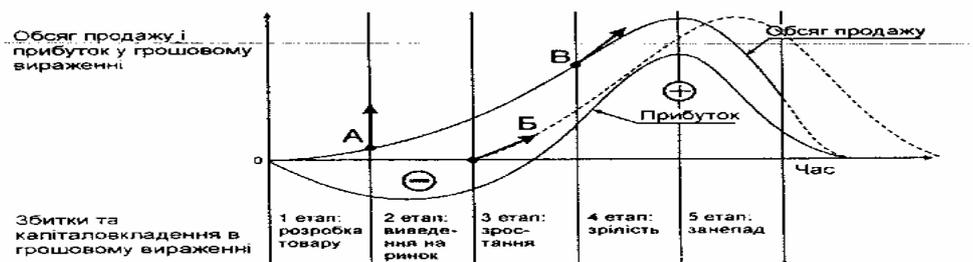


Рис. 6.1 Жизненный цикл товара

Рисунок 1 – Жизненный цикл товара

Специфика маркетинговых исследований при коммерческом использовании ОПИС проявляется в разных подходах к созданию и сбыту ОПИС и традиционных товаров. Если производство товаров с самого начала ориентировано на рынок, то необходимость продажи ОПИС не настолько очевидна. Сначала ОПИС создаются не для продажи, а для использования в собственном производстве. И только позже, когда это будет выгодно, они могут быть проданы по лицензионному соглашению.

Таким образом, можно рассматривать два варианта маркетинга ОПИС.

Согласно первому варианту ОПИС рассматривается как самостоятельный товар, разработка которого заканчивается уже на первом этапе жизненного цикла товара по Ф. Котлеру (рис. 1, А). После этого его (а точнее - права на него) можно продать, например, по лицензионному договору. Второй вариант маркетинга исходит с того, что ОПИС рассматривается как составляющая инновационного товара на всех этапах его жизненного цикла.

По Ф. Котлеру наиболее полные результаты дает комплекс маркетинга, или 4P- маркетинг (Product - товар, Price - цена, Promotion - продвижение, Place - место). Инструментами этого маркетинга являются соответствующие виды маркетинговой политики, схематически изображенные на рис. 2.

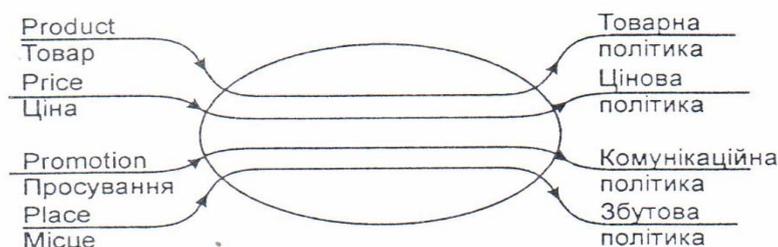


Рис. 6.2 Схема 4P-маркетингу

Рисунок 2 - Схема 4P-маркетинга

Все четыре вида политики распространяются и на ОПИС.

2. Маркетинг ИС на разных этапах жизненного цикла инновационного товара.

Товары, созданные без использования ОПИС, и товары, созданные на основе изобретений и других объектов промышленной собственности в своем развитии проходят те же этапы жизненного цикла товаров, которые проиллюстрированы на рис.1. Основные отличия между ними наблюдаются на первом этапе - этап разработки нового товара. Первый этап жизненного цикла инновационного товара складывается, по крайней мере, из таких семи стадий: предыдущие маркетинговые исследования; патентные исследования; научно-исследовательские работы; опытно-конструкторские и технологические работы; приобретение прав на ОПИС; создание прототипа товара; промышленное освоение товара.

Прежде чем перейти к стадии предыдущих маркетинговых исследований необходимо сначала ответить на вопрос: "Которым должен быть товар, чтобы иметь спрос на рынке в будущем, возможно, через несколько лет"? И только затем стоит начинать его разработку. Маркетинговые исследования должны обеспечить выявление факторов конкурентоспособности ОПИС, которая складывается на рынке конъюнктуры, и перспектив реализации продукции, которая изготавливается с использованием ОПИС.

При определении стратегии фирмы, относительно разработки ОПИС, их правовой охраны и дальнейшего использования неоценимую пользу предоставляют патентные исследования, которые проводятся на основе патентной информации. Патентные исследования позволяют определить технический уровень разработки, выявить факторы, которые являются ключевыми в обеспечении конкурентоспособности будущих изделий, а также спрогнозировать перспективы развития в этой отрасли.

При позитивном решении о создании инновационного товара по результатам маркетинговых и патентных исследований формируются разные идеи относительно товара, выбирается наилучшая из них, разрабатывается и проверяется замысел создания товара в процессе научно-исследовательских работ (НИР). Результаты НИР могут привести к позитивному или негативному решению относительно разработки инновационного товара. В мировой практике известно много примеров создания известными фирмами новой продукции, которая не нашла спроса на рынке, в результате чего фирмы понесли значительные потери. Да, по данным западных экспертов, на рынке товаров широкого потребления неудачи терпят 40% всех предлагаемых новинок, на рынке товаров промышленного назначения - 20% и на рынке услуг - 18%.

Стадия опытно-конструкторских работ (ОКР) включает работы по воплощению замысла в реальный товар. На этой стадии даются ответы на вопрос: поддается ли идея нового товара воплощению в изделие? Рентабельно ли его производство с технической и коммерческой точек зрения?

Приобретение прав на ОПИС (правовая охрана) осуществляется в тех случаях, когда в новом товаре предусмотрена реализация ОПИС, которые отвечают условиям патентоспособности. Для изобретения - это новизна, изобретательский уровень и промышленная пригодность. Под патентованием имеется в виду комплекс мероприятий для обеспечения правовой охраны ОПИС в разных странах, что включает отбор изобретений для патентования, выбор страны и процедур патентования, а также осуществление необходимых действий оформления заявок и получения патентов в патентных ведомствах соответствующих стран. Проведение этих мероприятий должно основываться на маркетинговых исследованиях, выполненных как на первых двух стадиях этапа разработки нового товара, так и при определении целей патентования. Предложенный для патентной охраны объект должен иметь, как правило, высшие технико-экономические

показатели по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами.

Стадия создания прототипа товара означает физическое воплощение замысла товара и получения одного или нескольких образцов товара, которые:

- удовлетворяют требования и потребности потребителей, выявленные в результате маркетинговых исследований;
- безопасные и надежные при использовании при обычных условиях;
- по себестоимости находятся в рамках расчетных сметных расходов производства.

Созданный прототип поддается проверке и функциональным испытаниям, проведенным в лабораториях и в эксплуатационных условиях, после чего проводятся испытания прототипа в рыночных условиях.

Стадия промышленного освоения завершает первый этап жизненного цикла и означает подготовку производства и развертывание процесса коммерческой реализации нового товара. Она связана с большими расходами, потому программа маркетинга на этой стадии должна включать вопрос своевременности выхода на рынок, указание территории сбыта товара и последовательность их освоения. Мероприятия для развертывания коммерческого производства новых товаров должны учитывать сформированную общехозяйственную и отраслевую конъюнктуру на территориях стран реализации нового товара, а также тенденции развития рынка.

По завершении первого этапа жизненного цикла созданный товар на основе изобретения получает две альтернативы его коммерческого использования. В первом случае, при использовании его разработчиком в собственном производстве, он продолжает путь своего развития в соответствии с этапами жизненного цикла традиционного товара (рис. 1), во втором случае разработанный и защищенный объект права ИС может стать самостоятельным товаром и выйти на рынок уже после первого этапа жизненного цикла. Для этого между владельцем разработки и заинтересованным лицом должны быть заключены лицензионный договор или соглашение об уступку прав на ОПИС. Разработки на этапе промышленного освоения представляют наибольшую ценность для покупателей.

Любой товар рано или поздно будет вытеснен с рынка. Со временем он будет заменен на более совершенный товар. Поэтому на следующих этапах жизненного цикла маркетинговые усилия должны развиваться по таким направлениям. Первый - улучшить качество товара за счет создания ОПИС, что совершенствуют его. Это позволит продолжить пребывание товара на рынке (рис. 1, В). Но эффективнее является другой вариант, когда сразу после выхода товара на рынок начинается разработывание принципиально новых ОПИС, на основе которых будет создан новый конкурентоспособный товар вместо старого (рис. 1, Б).

3. Отбор новых идей.

Поиск, отбор и генерирование как можно большего количества идей для создания нового продукта является важнейшей исходной предпосылкой успешного инновационного проекта. Где взять новые идеи? Для этого есть два пути. Первый - найти уже существующие идеи и отобрать из них наиболее перспективные. Второй - генерировать новые идеи, адекватные поставленной цели. Логическим было бы начать с реализации первого пути потому, что, во-первых, можно выиграть время. Во-вторых, предприятие не всегда имеет человеческие и технические ресурсы для генерирования новых идей.

При отборе идей речь идет не просто о технической идее, которую можно получить в результате научных исследований, а об идее бизнеса, направленной на получение прибыли, генерирующей с помощью объектов права ИС.

Отбор коммерчески значимых идей из огромного количества подобных является сложным и ответственным. На этом этапе необходимо разрушить миф о том, что именно эта разработка является наилучшей. В действительности это не так. Как пример приведем кривую отсева идей при создании нового лекарственного препарата фирмой ЗМ по методике компании OXFORD INNOVATION (рис. 3).

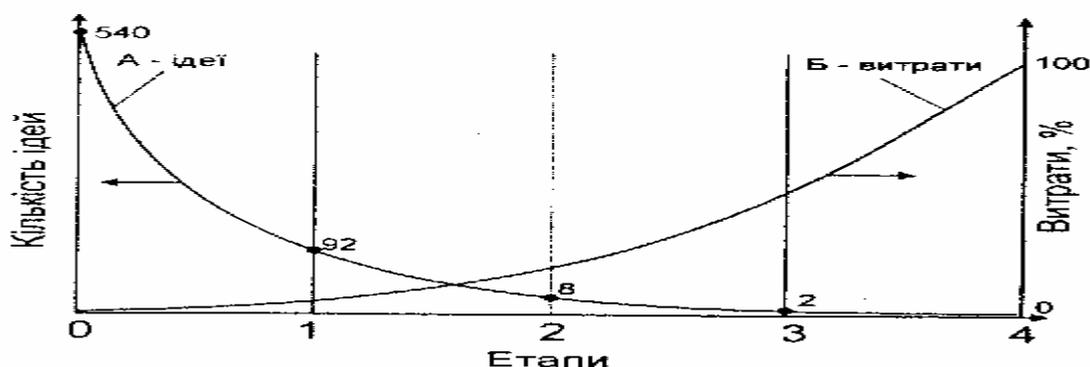


Рисунок 3 – Пример отбора идей

После отсеивания (на первом этапе) нежизнеспособных идей, из 540 исходных идей осталось 92, что, как казалось, имели шансы на успех при коммерциализации. На втором этапе эти 92 идеи изучались на предмет их конкурентоспособности на рынке. Качество восьми идей, которые остались, проверялось на опытных образцах, после чего были отобраны две идеи. В дальнейшем эти две идеи испытались рынком, в результате чего была воспринята одна идея.

Расходы на отсеивание идеи на первом этапе представляют 3-5% от общей стоимости работ из отсева, а на заключительном - 60-70%. Отсюда видим, что отбор идей на первом этапе должен осуществляться очень тщательным образом, поскольку незначительная экономия денег в начале может привести к потере более значительных сумм на следующих этапах. Другим результатом является то, что процесс отбора сам по себе создает

более дорогие и более привлекательные для потенциальных инвесторов продукты.

Отсев идей можно осуществить с помощью таких вопросов:

- является ли состоятельной идея с технической точки зрения?
- какие технологические барьеры должны быть преодолены?
- можно ли защитить идею с помощью патента или других средств?
- испытались ли подобные идеи и почему они провалились?
- может ли существующая технология представлять опасность?
- в чем заключается конкурентное преимущество идеи?
- ограничено ли преимущество конкурентными условиями?
- кто еще работает над подобными или смежными идеями?

Анализ ответов на эти вопросы поможет более взвешенно подойти к следующему рассмотрению возможности коммерциализации идеи или же существенно сместить акценты в ее приложении.

4. Прогнозирование новых технологий.

Поскольку целью любой новой технологии или инновационного проекта есть усиление конкурентоспособности, а осуществление технологической разработки часто требует нескольких лет, важно, чтобы к моменту завершения проекта его цель (достижение каких-то определенных конкурентных преимуществ) оставалась как и раньше, актуальной, а достигнутые параметры хранили преимущество в возможной конкуренции.

Таким образом, задания, которые необходимо решать при прогнозировании успеха новой технологии, обычно включают:

- проведение сравнительного анализа (определение технического уровня) запланированной разработки;
- анализ внешних тенденций во время выполнения разработки, которая должна сохранить свою конкурентоспособность на момент ее завершения;
- экспертные выводы о возможных последствиях разработки или продукта для компании и экономики в целом.

Описание результатов технологического прогноза должно содержать четыре обязательных элемента:

1. Обусловленный период (в годах).
2. Прогноз общей ситуации в конкретной отрасли технологий;
3. Прогнозируемые характеристики качества (если возможно - в виде количественных параметров);
4. Вероятность отмеченных изменений к обусловленному времени.

Для прогнозирования технологий существует много методов. Рассмотрим один из них - метод S- кривых. Идея этого метода заключается в том, что зависимость многих процессов от времени имеет S- образный характер: на начальном этапе параметры увеличиваются медленно (идет накопление - так называемый инкубационный период), потом наступает период быстрого роста и, по достижении некоторой величины, скорость процесса уменьшается, асимптотически приближаясь к определенному пределу.

Процедуры построения S- кривой коротко можно описать таким способом:

- определить характеристику товара, в котором нуждается рынок;
- определить технологический параметр или параметры, с помощью которых можно обеспечить эту характеристику;
- собрать информацию о динамике развития этого параметра в прошлом;
- определить естественное ограничение этого параметра;
- построить на основе этой информации S- кривую, которая имеет асимптоту к естественному ограничению;
- определить события и тенденции, которые могут повлиять на будущее развитие технологии.

Схематически это показано на рис.4. Движение кривой к естественному ограничению свидетельствует о приближении новой технологии, которая имеет высшее естественное ограничение, о чем составитель прогноза должны всегда помнить. Подчеркнем, что переход к высшему естественному ограничению возможен, как правило, только с помощью пионерного изобретения или даже открытия.

Этот метод является полезным потому, что он напоминает, что технологические параметры не могут расти бесконечно, предотвращая те же допущению типичной ошибки, когда прогнозирование выходит за пределы линейной экстраполяции.

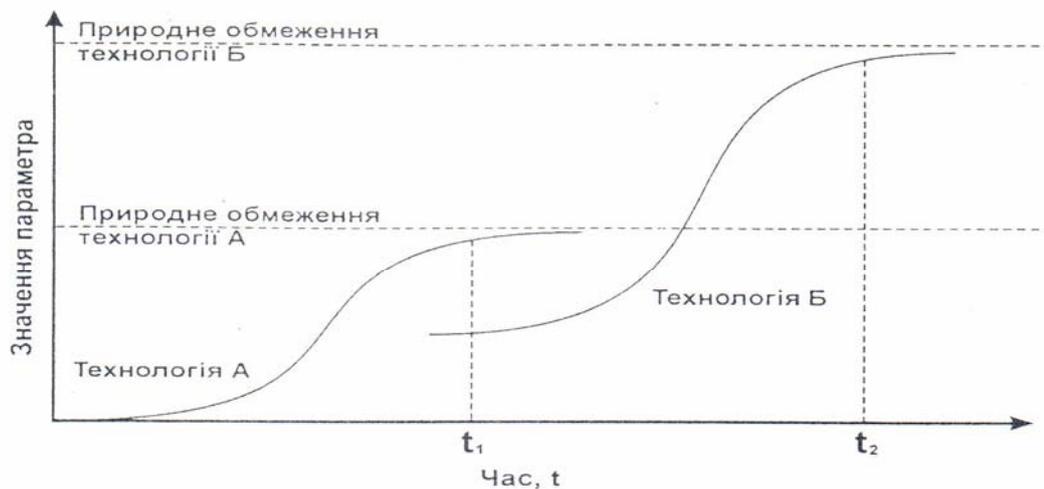


Рис. 6.4 Заміна технологій

Рисунок 4 - Замена технологий

Кроме технических параметров, критериями оценки "перспективности" проекта должны быть такие характеристики, как:

- величина необходимых расходов;
- доказанная "рыночность проекта";
- соотношение рисков и ожидаемых выгод;
- техническая возможность управления проектом.

Типичной ошибкой при прогнозировании технологий является также учет только технических параметров и игнорирования аспектов относительно окружающей среды (рис. 5).

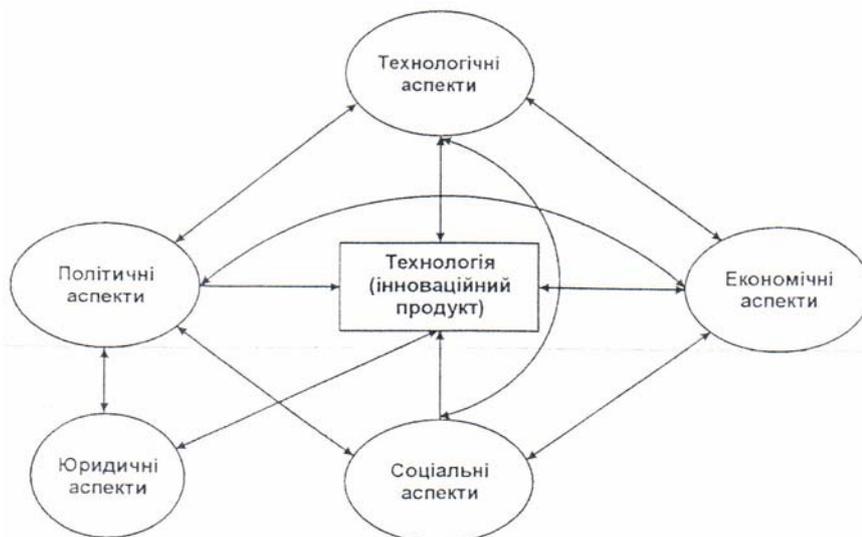


Рис. 6.5 Взаємозв'язок між різними аспектами середовища

Рисунок 5 – Взаимосвязь между разными аспектами окружающей среды

Например для производства трансгенной сои ученые разработали технологию высокого уровня, который обещает большие экономические выгоды. Но население побаивается употреблять в еду продукты, что ее содержат (социальный аспект). Оно может апеллировать к правительству о запрете применения сои в продуктах питания (политический аспект). Правительство, в свою очередь, может инициировать, а парламент принять закон, который запрещает применение трансгенной сои (юридический аспект). Отсюда vyplывает, что технологические аспекты не следует изучать изолировано.

5. Маркетинг в лицензионной торговле.

Одним из способов коммерциализации ОПИС является передача прав на их использование по лицензионному договору. Тенденция является такой, что объем мировой торговли лицензиями растет опережающими темпами сравнительно с торговлей традиционными товарами. Украина не является исключением. Так, в 2003 г. Государственным департаментом ИС было зарегистрировано 952 договора на передачу прав на объекты промышленной собственности.

С одной стороны, продажа лицензии приносит лицензиару дополнительную прибыль, а из другого - приобретение лицензии способствует повышению конкурентоспособности выработанных лицензиатом товаров, активизации экспорта, уменьшению зависимости от импорта.

Сравнительные оценочные расчеты вариантов коммерческого использования изобретений и других ОПИС показывают, что при других одинаковых условиях экономически выгоднее является использование новых разработок в собственном производстве, чем продажа лицензий. Однако, лицензионная торговля может быть выгодной как для лицензиара, так и для лицензиата.

Всесторонние маркетинговые исследования и прогнозирования условий реализации ОПИС на внутреннем рынке лицензий и за рубежом является одним из важнейших аспектов патентно-лицензионной деятельности. Цель подобных исследований заключается не только в обосновании выводов о целесообразности продажи или покупки конкретных лицензий, но и в определении тех оптимальных условий лицензионных соглашений, по которым они взаимовыгодны для продавца и покупателя прав на ОПИС.

При маркетинге лицензий, в первую очередь, следует ответить на три вопроса:

- достаточная ли конкурентоспособность предмета лицензии?
- благоприятная ли конъюнктура рынка лицензий?
- благоприятный ли прогноз на отдаленную перспективу?

При определении конкурентоспособности следует принимать во внимание научно-технические, производственные, правовые, рыночные и торгово-политические факторы.

Под конъюнктурой, обычно, понимают краткосрочную (1-2 годы) рыночную ситуацию. Подход к маркетинговым исследованиям конъюнктуры означает поэтапный подход к проблемам. Во-первых, рассматривается состояние и прогнозируется развитие в целом в тех отраслях, где есть возможность использовать предмет лицензии. Во-вторых, анализируется состояние и прогнозируется развитие товарного рынка продукции, которая производится с использованием лицензии. В-третьих, изучается конъюнктура рынка лицензий, на котором предусматривается реализация конкретной научно-технической разработки. В-четвертых, анализируется значение конкретного предмета лицензии для отраслевых рынков и оптимальные условия реализации лицензий, а также выявляются потенциальные лицензиары и лицензиаты.

Конъюнктурные исследования являются необходимым, но недостаточным условием маркетинга. В то же время необходимо осуществить прогноз на более отдаленную перспективу, во избежание ошибок. Да, в послевоенный период, когда существенно вырос спрос на сталь и цемент, инновационная деятельность в металлургии была направлена на совершенствование мартеновской технологии производства стали, а в цементной промышленности - на "мокрую" технологию его производства. Но в то же время, в США, Японии и Западной Европе появились более прогрессивные технологии производства стали в конверторах и цемента сухим способом. Те фирмы, какие недосмотрели эту тенденцию, очутились в тяжелом положении.

Если в процессе маркетинговых исследований будут получены позитивные результаты относительно конкурентоспособности, конъюнктуры рынка и прогноза на более отдаленную перспективу, - это еще не означает успех в продаже лицензий. Необходимо учесть влияние цикличности развития экономики. Да, в послевоенный период мировая экономика испытала шесть кризисов. В фазе кризиса промышленное производство сокращается, производственные мощности остаются незагруженными, вместе с перепроизводством товаров происходит и перепроизводство научно-технических достижений. Производственные структуры теряют заинтересованность к ним. Поэтому фазы кризиса и депрессии являются наименее благоприятными для лицензионной торговли. И наоборот, переход от депрессии к оживлению, а потом к росту связан с увеличением объема инвестиций и заинтересованности в инновациях, необходимых для замены оборудования, ввода новых технологий в условиях конкурентной борьбы.

6. Экономическая оценка инновационных проектов.

Если после создания объекта права ИС рассматривается перспектива использования его в составе инновационного проекта, то перед его разработкой необходимо ответить на два вопроса:

- следует ли вкладывать инвестиции в этот проект?
- будет ли стоимость продукта ниже, чем у конкурентов?

Ответ на первый вопрос можно получить с помощью критериев экономической эффективности, к которым относятся: чистая действительная стоимость (NPV) период окупаемости (PBP); внутренняя норма отдачи (IRR); индекс прибыльности (PI); средний доход на чистый капитал (BRR).

Чистая действительная стоимость определяется как разница между суммой дисконтированных денежных потоков и начальными инвестициями:

$$NPV = -C_0 + \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{1}{(1+i_t)^t},$$

где: NPV - чистая действительная стоимость;

C_0 - сумма начальной инвестиции;

C_t - будущие денежный поток периода t ;

i_t - норма дисконтирования (ставка дисконта), которое соответствует периоду t .

Будущий денежный поток - это поток денег, который генерируется ОПИС, или с помощью ОПИС. Таким потоком может быть, например, объем продажи инновационного товара или поток прибылей от его продажи. Проект считает эффективным при $NPV > 0$.

Достаточно часто для оценки эффективности инвестиций используют критерий, который измеряет время, необходимое для того, чтобы сумма денежных потоков от использования ОПИС равнялась сумме начальных инвестиций (PBP).

$$PBP = 1 / R_e,$$

где: PBP - период окупаемости;

R_c - коэффициент капитализации собственного капитала.

Этот критерий отвечает на вопрос, через сколько лет вернуться инвестиции.

Внутреннюю норму (IRR) отдачи можно найти по формуле для NPV, если изменить в ней ставку дисконта на IRR, при условии, что $NPV = 0$:

$$NPV = -C_0 + \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{1}{(1 + IRR)^t},$$

Индекс прибыльности (PI) - это отношение действительной стоимости будущих денежных потоков (PV) к начальным инвестициям (C_0):

$$PI = \frac{PV}{C_0}.$$

Правило индекса прибыльности заключается в том, что проекты следует принимать, если $PI > 1$.

Некоторые менеджеры западных фирм принимают инвестиционные решения на основе бухгалтерской или книжной нормы прибыли (book rate of return - BRR). Она высчитывается как отношение средней прогнозируемой прибыли (после отчисления амортизации налогов) к средней бухгалтерской стоимости инвестиций.

Хотя рассмотренный анализ имеет скорее качественный, чем количественный характер, учетывание его результатов способно предупредить большие лишние расходы.

Важным вопросом в пределах ценовой политики является определение цены товара. Один из фундаментальных законов рынка - закон спроса - провозглашает, что чем больше будет цена товара, тем меньшим будет спрос на него. То есть если цена инновационного товара будет превышать цену аналогичного по качеству товара у конкурентов, то выход такого товара на рынок будет проблематичным, или даже невозможным. Поэтому необходимо рассчитать себестоимость производства инновационного продукта и прибавить к ней плановую прибыль. Определяя цену, следует учесть также расходы на продвижение товара на рынок и возможные расходы на судебную защиту ИС от недобросовестных конкурентов. Если рассчитанная цена будет выше, чем у конкурентов, стоит подумать над разработкой следующих ОПИС, способных уменьшить эту цену, например, за счет усовершенствования технологии, замены сырья и тому подобное.

ЛЕКЦИЯ 7

Оценка стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности

План

1. Подходы и методы к оценке ИС.
2. Последовательность и примеры оценки на объекты ИС.

1. Подходы и методы к оценке ИС.

Цели оценки

С точки зрения экономики основное назначение ИС заключается в получении прибыли или другой пользы от использования ОПИС. Для этого необходимо ввести их в хозяйственный оборот, предварительно оценив стоимость прав к ним. После того, как права на ОПИС будут оценены, они фактически превращаются в товар со всеми последствиями, которые вытекают из этого. То есть их можно продавать или обменивать на другие товары.

Учитывая международный опыт стоимость прав на ОПИС оценивают с целью определения:

- налогооблагаемой базы имущества фирмы;
- стоимости ИС, которая вносится в уставной капитал;
- стоимости исключительных прав, которые передаются по договору о передаче прав на ОПИС или лицензионному договору на право использования такого объекта;
- размера компенсации, которую необходимо оплатить в соответствии с действующим законодательством владельцу ИС за нарушение его исключительных (имущественных) прав.

Оценка необходима при постановке ОПИС на бухгалтерский учет предприятия, а также при корпоративных транзакциях (слиянии, отделении, изменении организационно-правовой формы, приватизации и реприватизации, банкротстве предприятий и тому подобное).

Подходы к оценке и методы оценки.

Подходы к оценке

Национальным стандартом Украины №1 "Основные положения оценки имущества и имущественных прав" определены три подхода к оценке ОПИС: затратный, сравнительный (рыночный) и доходный.

Расходный подход предусматривает определение текущей стоимости расходов на воссоздание или замену ОПИС в текущих ценах и следующую корректировку их с учетом суммы амортизации. Чтобы оценить стоимость ОПИС по этому подходу, необходимо знать сумму всех расходов, связанных с ним. Расходный подход является единственным, который можно применять, когда ОПИС не предназначен для получения дохода или, когда из тех или иных причин рыночную стоимость трудно определить двумя другими подходами.

Сущность сравнительного подхода заключается в том, что стоимость прав на ОПИС определяется путем сопоставления цен недавних продаж подобных объектов. Хотя этот подход к оценке, на первый взгляд, выглядит

достаточно простым и прямолинейным, его применение на практике связано с большим количеством трудностей и условностей. Прежде всего наличие таких трудностей предопределено тем, что не существует двух абсолютно одинаковых ОПИС. Кроме того, информация о цене объектов является малодоступной. Таким образом, хотя рынок формирует наиболее объективную цену, при условиях отсутствия развитого рынка ОПИС в Украине этот подход является малоприменимым.

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который свидетельствует о том, что стоимость ОПИС определяется величиной будущей выгоды его владельца. Формализуется этот подход путем перечисления будущих денежных потоков, которые генерируются с помощью ОПИС, в действительную стоимость. В основу доходного подхода к оценке ОПИС положен математический аппарат дисконтирования денежных потоков, который вытекает из первого и второго основных законов финансов, которые отмечают: "Доллар сегодня стоит дороже, чем доллар завтра (I)", и "Безрисковый доллар стоит дороже, чем рискованный (II)".

Сложность этого подхода заключается в том, что оценка ОПИС проводится сегодня, а денежные потоки от его использования получаются в будущем, возможно, через несколько лет. За это время инфляция "съест" часть денежного потока, а риски, то есть непредвиденные события, дополнительно уменьшат его.

Математически это обстоятельство описывается формулой дисконтированного денежного потока:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot K_d$$

где PV - действительная (сегодняшняя) стоимость прав на ОПИС, грн.

t - количество периодов (лет), в которых предусматривается получать доход (прибыль) от использования ОПИС;

C_t - денежный поток (доход, прибыль), который генерируется ОПИС в периоде t;

K_d - коэффициент дисконтирования (уменьшения).

На сегодня этот подход к оценке ОПИС в Украине является наиболее распространенным.

Методы оценки

Каждому из подходов отвечает один или несколько методов. Связь между подходами и методами оценки можно представить таким способом (табл. 7.1).

Метод прямого возобновления исходит с того, что обновленная стоимость актива определяет сумму расходов, необходимых для создания новой точной копии оцениваемого актива. Эти расходы должны

основываться на современных ценах на сырье, материалы, энергоносители и тому подобное.

Метод замещения заключается в определении стоимости ОПИС с дальнейшим вычетом сумм его износа. При оценке актива по методу используется принцип замещения, который показывает, что максимальная стоимость собственности определяется минимальной ценой, которую необходимо заплатить во время покупки актива с аналогичной полезностью или с подобной потребительской стоимостью, но не обязательно копии потерянного ОПИС.

Таблица 7.1 – Связь между подходами и основными методами оценки

Подходы	Методы
Затратный подход	метод прямого возобновления метод замещения метод фактических затрат метод приведенных затрат
Сравнительный подход	метод сравнения продаж
Доходный подход	метод прямой капитализации метод дисконтирования денежных потоков метод избыточной прибыли метод роялти метод освобождения от роялти

Метод фактических затрат чаще всего применяется для определения балансовой (бухгалтерской) стоимости на ОПИС с целью ее внесения в бухгалтерский учет и отражения этой стоимости на балансе как имущества предприятия на дату внесения этого имущества на бухгалтерский учет или на дату введения в эксплуатацию. При определении балансовой стоимости ОПИС обычно используется затратный метод прямого подытоживания фактических расходов без учета времени их осуществления. Обязательным условием использования этого метода оценки является наличие первичных бухгалтерских документов, которые подтверждают фактические расходы.

Метод приведенных затрат заключается, в целом, в перечислении фактических прошлых расходов на создание и подготовку к использованию объекта оценки в текущую стоимость, то есть в его стоимость на дату оценки. Этот метод чаще всего используется для оценки нематериальных активов, которые не берут участия в формировании будущих доходов и не приносят прибыль на это время.

Метод сравнения продаж является основным при рыночном подходе. При наличии соответствующих условий метод позволяет определить самую точную, так называемую справедливую цену. Однако, невзирая на свою простоту, его использование связано с определенными трудностями, свойственными для сравнительного (рыночного) подхода.

Метод прямой капитализации дохода применяется в случае, когда прогнозируется постоянный по величине и одинаковый за периодами

прогнозирования чистой операционной прибыли, получение которой не ограничивается во времени. Капитализация такого дохода осуществляется путем деления его на коэффициент капитализации, которая характеризует норму дохода на инвестированный капитал (собственный или заимствованный) и норму его возвращения.

Расчет стоимости прав на ОПИС по этому методу определяется по формуле:

$$PV = \frac{CF}{K}$$

где PV - текущая стоимость объекта оценки;

CF - денежный поток среднегодового дохода;

K - коэффициент капитализации.

Метод дисконтирования денежных потоков принадлежит к методам непрямой капитализации. В основу метода положена формула дисконтированного денежного потока:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot K_d = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{1}{(1+i_t)^t}$$

где i_t – ставка дисконта: $i_t = i_0 + (i_p - i_0) \cdot \beta$;

i_0 – безрисковая ставка дохода;

i_p – среднерыночная ставка дохода;

β – фактор риска.

Метод избыточной прибыли является разновидностью метода дисконтирования денежных потоков. Отличие заключается в том, что за денежный поток принимается чистая избыточная прибыль, генерирующая ОПИС в периоде t.

Формула для определения цены ОПИС по методу роялти имеет такой вид:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{R_t}{100}$$

где PV – действительная стоимость ОПИС, грн.;

C_t – денежный поток в период t;

R_t – ставка роялти в период t, %

Для приблизительных расчетов обычно принимают $R = 5\%$. Для более точных расчетов самое частое значение R находят в специальных таблицах, в зависимости от отрасли промышленности, вида продукта, серийности производства.

Суть метода освобождения от роялти основывается на предположении, что ОПИС, который используют на предприятии, ему не принадлежит. В таком случае часть прибыли, которую предприятие должно было бы платить в виде вознаграждения владельцам ОПИС, оно в действительности оставляет у себя, потому что собственность принадлежит этому предприятию и потому

генерирует для него дополнительную прибыль, созданную благодаря ОПИС. Стоимость прав на ОПИС определяется по формуле:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{R_t}{100} \cdot K_d$$

K_d – дополнительная прибыль.

2. Последовательность и примеры оценки на объекты ИС.

Оценка стоимости прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки и другие ОПИС осуществляются по схеме (рис. 1).



Рисунок 1 – Алгоритм оценки

Прежде чем начинать оценку, оценщик должен четко определить, что именно является предметом оценки. Вообще объектом оценки может быть любой ОПИС или группа ОПИС, например изобретение, полезная модель, промышленный образец, торговая марка, компьютерная программа и тому подобное, которые входят в состав технологии, которая оценивается.

Поскольку объектом оценки является не результат интеллектуальной деятельности, а право на этот результат, то следует установить, существует такое право и кому оно принадлежит. Например, владелец права не оплатил пошлину за продолжение действия патента вовремя, и с этого момента патент считается не действительным, то есть право на изобретение исчерпано досрочно и исчезает объект оценки.

Целью оценки может быть любая из перечисленных раньше или другая цель, которую поставит заказчик оценки.

В зависимости от идентификации ОПИС и определения цели оценки выбирают базу оценки, то есть вид стоимости, определенный уже упомянутым стандартом №1. Это может быть рыночная или нерыночная (специальная) стоимость.

Выбор подхода к оценке будет определяться предыдущими тремя шагами (рис 7.1). В свою очередь, выбор метода оценки будет зависеть от подхода. Желательно использовать не один, а хотя бы два метода, чтобы повысить надежность оценки.

После определения стоимости ОПИС, результаты расчета должны быть оформлены в соответствующем отчете. Если оценка осуществлена органом государственной власти или органом местного самоуправления самостоятельно, то результаты оформляются актом оценки.

Примеры оценки

1. Оценка прав на изобретения и полезные модели.

Для расчета стоимости прав можно использовать любой из перечисленных ранее методов. Выберем для определения метод исходных затрат, тогда:

$$PV = k_1 \cdot \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{k_{2t}}{k_{\zeta t}}$$

де PV – стоимость прав на дату оценки;

k_1 – коэффициент морального износа ОПИС, обусловленный датой оценки:

$$k_1 = 1 - \frac{t_p}{t_i}$$

де: t_p – реальный юридический срок действия охранного документа на дату оценки;

t_n – номинальный (полный) срок действия охранного документа;

t – периоды (годы), когда были затраты, связанные с объектом оценки, грн.;

C_t – затраты годовые, суммарные за период t , грн.;

k_{2t} – коэффициент индексации, который учитывает изменения индекса в период t в соответствующих отраслях промышленности (определяется по банковской или дисконтной ставке, или по отраслевым индексам цен, или коэффициентами индексации пенсий);

$k_{\zeta t}$ – коэффициент дисконтирования в период t :

$$k_{\zeta t} = \frac{1}{\left(1 + \frac{i_t}{100}\right)^t}$$

де i – банковский процент за использования капитала в период t , %.

При определении Z_t определяются все фактические расходы, связанные с созданием, правовой охраной и введением ОПИС в хозяйственный оборот.

2. Оценка стоимости коммерческой тайны

Для определения стоимости этого ОПИС, как пример, используем метод избыточной прибыли. Под "избыточной прибылью" понимают разницу между прибылью, полученной с использованием ОПИС, и прибылью, полученной от реализации продукции без использования ОПИС. Это ежегодное преимущество в прибыли дисконтируют с учетом предсказуемого периода его получения. Под словом "чистый" понимают прибыль после налогообложения.

Стоимость прав на изобретение или полезную модель по этому методу можно определить по формуле:

$$PV = \sum_{t=1}^n P_t \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{i_t}{100}\right)^t}$$

де: P_t – чистая избыточная прибыль, полученная за счет использования коммерческой тайны в период t , грн.;

i_t – ставка дисконта, %

n – число периодов t , в который предполагается получение избыточной прибыли.

3. Оценка стоимости прав на торговую марку

Стоимость прав на торговую марку можно рассчитать по эмпирическим уравнениям, которые являются комбинацией затратного и доходного подходов:

$$PV = C \cdot K,$$

где: C - себестоимость разработки знака для товаров и услуг, получение правовой охраны и расходов на рекламу и использование, грн.;

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4,$$

где K_1 - коэффициент, который учитывает срок использования торговой марки (с момента начала широкомасштабной рекламы с использованием знака);

K_2 - коэффициент, что учитывает сроки функционирования фирмы (предприятия) на рынке.

K_2 – коэффициент, который учитывает срок функционирования фирмы на рынке.

Годы	1	2	3	...	10 и больше
K_2	1,0	1,2	1,3	...	2,0

K_3 – масштабность использования знака для товаров и услуг в зависимости от размера товарооборота.

Величина товарооборота в місяць, тис. дол	до 10	10-50	50-100	100-500	500- 1000	больше 1000
K ₃	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

K₄ – константа, которая учитывает другие не учтенные в K₁, K₂, K₃ параметры K₄=1,4.

4. Оценка стоимости авторских прав и смежных прав

В большинстве случаев их оценка сводится к определению размера вознаграждения авторам, исполнителям, производителям фонограмм и видеogramм, организациям вещания.

Для оценки прав чаще всего используют метод роялти. В соответствии с методом роялти стоимость прав на объект авторского права и смежных прав, при условии, что вознаграждение за использование прав будет выплачиваться в виде платежей роялти, то есть равными долями в конце каждого периода, может быть определена по формуле:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{R_t}{100}$$

де: t – периоды, на протяжении которых предполагается получить доход от использования прав на эти объекты;

C_t – база роялти за период t, грн.

R_t – ставка роялти за период t, %.

База роялти - это денежный поток от использования ОПИС, например, от продажи книг (авторское право) или от продажи билетов на концерт (смежные права). Особенностью является то, что минимальные значения ставки роялти определяются Постановлением Кабинету Министров Украины от 18.01.2003 г. № 71 (смежные права) и № 72 от 18.01.2003 г. (авторские права).

Если предусматривается выплата вознаграждения в виде паушального (одноразового) платежа, то для расчета стоимости прав можно использовать формулу:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{R_t}{100} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{i_t}{100}\right)^t}$$

Заметим, что ставки роялти не должны быть меньше определенных постановлениями КМУ №71, 72. Но они могут быть больше, при условии согласия пользователя правами.

Одним из объектов авторского права является компьютерная программа. Используем для расчета ее стоимости метод прямого возобновления (затратный подход).

В соответствии с Положением (стандарта) бухгалтерского учета 16 "Затраты" на себестоимость программы могут быть отнесены:

- зарплата основных работников (программистов, постановщиков заданий, дизайнеров - тех, которые испытывают готовую программу, формируют входные базы данных и тому подобное), а также начисление на зарплату;

- прямые материальные расходы: стоимость затраченной электроэнергии и носителей, на которые будут записаны программы;

- другие расходы: на расходные материалы, командировка основных работников, услуги сторонних организаций и тому подобное (табл. 2).

Таблица 2 – Пример расчета себестоимости программы для ЭВМ

№п/п	Статья	Сумма, грн.
1	Зарплата программистов	12000
2	Начисления на зарплату	4440
3	Амортизация программного обеспечения	1000
4	Амортизация технических средств	1500
5	Электроэнергия	600
6	Расходные материалы	300
7	Услуги сторонних организаций	1500
	Всего:	21340

5. Оценка стоимости лицензии

Под лицензией в мировой практике понимают право, которое предоставляет владелец научно-технической разработки другому лицу на использование технических достижений, научных знаний, производственного опыта, а также правовой охраны предмета разработки.

Как правило, передача такого права осуществляется в рамках лицензионного договора - соглашения, по условиям которого владелец разработки из лицензиар на основе определенных выплат предоставляет покупателю - лицензиату возможность на обсужденных условиях использовать право на ОПИС для получения экономических выгод.

В международной практике лицензионной торговли под ценой обычно понимают сумму выплат покупателя лицензии (лицензиата) в пользу продавца ее (лицензиара). Для этого наиболее широко используются два варианта расчета цены лицензии :

- на основе размера прибыли лицензиата;
- на базе роялти.

Если из общей прибыли, которая получает лицензиат, есть возможность вычесть прибыль, которая генерируется предметом лицензии (например, изобретением), цену лицензии можно рассчитать по формуле:

$$PV = П - Д,$$

где П - прибыль, которая генерируется предметом в течение действия лицензии;

Д - часть лицензиара в прибыли лицензиата.

При условии очевидной логичности и простоты приведенной формулы этот метод расчета цены лицензии имеет ограниченное приложение по двум причинам. Во-первых, лицензиат не заинтересован раскрывать лицензиару размер получаемой прибыли. Во-вторых, часто бывает трудно определить часть лицензиара в прибыли лицензиата.

На величину Д влияет ряд факторов. Один из важнейших - стадия разработки предмета лицензии. Часть лицензиара в прибыли лицензиата колеблется, как правило, в диапазоне от 10 до 50%. Если предмет лицензии еще не готов к промышленному или коммерческому использованию, а основную ценность представляет переданное по неисключительному лицензионному соглашению право пользования, то $D = 10-20\%$. А при исключительной лицензии и готовности к производству, часть лицензиара может представлять 35-50%. Если же предмет лицензии готов к производству, но право пользования передается по неисключительной лицензии, то $D = 20-30\%$.

Для расчета стоимости лицензии, в зависимости от вида ОПИС, а также цели оценки - может быть использован любой из рассмотренных ранее методов оценки. Часто для этого используют метод роялти.

По методу роялти цену лицензии рассчитывают по формуле:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{R_t}{100}$$

де PV – действительная стоимость лицензии, которая равняется сумме выплат роялти на протяжении срока действия лицензии, грн.;

C_t – прогнозируемые денежные потоки, которые генерируются предметом лицензии в период t, грн.;

t – расчетный срок действия лицензии;

R_t – ставка роялти в периоде t, %.

6. Оценка стоимости гудвила

Предприятие получает прибыль за счет материальных и нематериальных активов, внесенных на бухгалтерский учет результаты творческой деятельности человека, что образуют так называемый гудвил.

В соответствии с законом Украины "О налогообложении прибыли предприятий": "гудвил - нематериальный актив, стоимость которого определяется как разница между балансовой стоимостью активов предприятия и его обычной стоимостью, как целостного имущественного комплекса, который возникает в результате использования наилучших управленческих качеств, доминирующей позиции на рынке товаров, новых технологий и тому подобное".

Точное определение стоимости гудвила может быть достаточно полезным, поскольку последний все чаще фигурирует в судебных спорах, договорах купли-продажи предприятий, налоговых разбирательствах. Оценка стоимости гудвила является важной для руководителей предприятий,

которые хотят узнать о состоянии их "здоровья", потому что позитивное значение гудвила свидетельствует о дополнительных ресурсах для развития бизнеса, а негативное - может значить, что предприятие направляется к банкротству.

Оценка гудвила необходима также в случае продажи предприятия (бизнеса), поскольку такое предприятие следует оценивать как сумму его активов и гудвила. То есть то предприятие, которое имеет гудвил, стоит дороже, чем то, что его не имеет. Стоимость гудвила определяется после уплаты налогов по формуле:

$$PV = (P_{cp} - P_{ma}) / K$$

де PV – действительная стоимость гудвила;

P_{cp} – среднегодовая прибыль предприятия после налогообложения;

P_{ma} – среднегодовая прибыль на рыночную стоимость материальных активов;

K – коэффициент капитализации.

Дальше приведен пример расчета стоимости гудвила по данным конкретного предприятия (табл. 3, 4).

Таблица 3 - Расчет среднегодовой прибыли P_{cp}

Финансовый год	Прибыль после налогообложения	Поправка	Прибыль, грн.
1	71479	-	71479
2	57616	5692	51924
3	66540	743	65797
4	72920	10791	62129
5	58720	9405	49315
Всего за 5 лет			300644
Среднегодовая прибыль за 5 лет			60129

Таблица 4 – Расчет средней стоимости материальных активов S_{ma} , грн.

Финансовый рік	Стоимость всех активов	Стоимость нематериальных активов	поправка	Стоимость материальных активов, грн
1	477869	37512	74992	365365
2	497257	45165	86721	365371
3	513470	52711	86343	374416
4	640144	61362	190597	388185
5	665152	79605	207560	327987
Всего за 5 лет				1871324
Среднее за 5 лет				374265

Рассчитаем прибыль на материальные активы (при норме 10%):

$$П_{\text{ма}} = 374265 \cdot 0,1 = 37426 \text{ грн.}$$

Рассчитаем стоимость гудвила (с коэффициентом капитализации 0,2):

$$PV = \frac{60129 - 37426}{0,2} = 113515 \text{ грн.}$$

Понятно, что этот метод имеет ограничение, потому что допускает определение стоимости через совокупную прибыль, полученную за счет всех материальных и нематериальных активов, которые находятся на балансе предприятия. Однако, если предприятие не имеет на своем балансе нематериальных активов или их стоимость небольшая, что характерно для Украины, то такая оценка может быть достаточно точной и расчетливой.

ЛЕКЦИЯ №8 КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИС

План

1. Способы коммерциализации.
2. Использование ОПИС в производстве.
3. Передача прав на ОПИС.

1. Способы коммерциализации

Вообще под коммерциализацией понимают подчинение деятельности целям получения прибыли. Касательно объектов права интеллектуальной собственности (ОПИС) под деятельностью, которая подчинена целям получения прибыли, обычно, понимают введения ОПИС в гражданский оборот, - то есть использование прав на ОПИС в хозяйственной деятельности. Это может быть: покупка или продажа (передача) прав на ОПИС другому лицу, внесение ОПИС в уставной капитал, операции по предоставлению или получению лицензий, операции с ОПИС как товаром или инновацией или залогом, введение в эксплуатацию во внутрипроизводственном процессе и тому подобное.

Как правило, эти действия наступают после того, как будут закреплены имущественные права на ОПИС соответствующим охранным документом, что характерно для прав на результаты научно-технической деятельности и коммерческие обозначения. Что касается имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав, то закон не требует обязательной процедуры приобретения прав через получение охранного документа. Считается, что эти права охраняются законом с момента их возникновения. Однако, если предусматривается коммерциализация этих прав, то закон предоставляет возможность получения на них охранного документа - свидетельства в любой момент в течение действия этих прав.

Способы введения ОПИС в гражданский оборот можно разделить на две группы (рис 1):

1. Использование прав на ОПИС в производстве товаров или услуг;
2. Передача прав на ОПИС другому лицу.

Передача прав на ОПИС может быть осуществлена путем:

- передачи (уступки) всех имущественных прав другому лицу;
- внесение прав на ОПИС в уставной капитал предприятия;
- передача прав пользования ОПИС другому юридическому или физическому лицу.

В свою очередь, передача прав пользования ОПИС может происходить по таким вариантам:

- по лицензионному договору;
- по договору коммерческой концессии (франшизы);
- по договору лизинга.

ОПИС могут быть пригодными к коммерциализации, если:

- объем потенциального рынка более чем в 100 раз превышает расходы на разработку и продвижение нового продукта на рынок;

- имеется высокая компетентность персонала;
- существует благоприятное конкурентное отношение: цена/качество;
- продукция отвечает стандартам;
- имеется бренд.



Рисунок 1- Способы коммерциализации ИС

2. Использование ОПИС в производстве.

С точки зрения получения прибыли эта форма коммерциализации является наиболее выгодной, потому что вся прибыль, которая генерируется ОПИС в процессе производства товара или услуг, остается на предприятии.

Поскольку объем выработанной продукции может быть большим, то и прибыль, которая будет приходить от реализации продукции, может во много раз превышать стоимость прав на ОПИС в случае передачи их третьим лицам.

Понятно, что этот способ коммерциализации связан со значительными стартовыми расходами на разработку ОПИС, разработку технологии, ввода продукции в производство и тому подобное. Такие расходы могут быть значительными и во много раз превышать расходы на создание ОПИС, которые используются в этом производстве. Поэтому существует эмпирическое правило, согласно которому приступать к коммерциализации таким способом следует в случаях, когда ожидаемая прибыль от использования ОПИС в производстве в 100 и больше раз будет превышать расходы на создание ОПИС.

Распространены три подхода к коммерциализации ОПИС путем их использования в производстве товаров:

- нерыночный (любительский);
- посреднический (сталкерский);
- предпринимательский.

Любительский подход наиболее распространен в Украине. Как правило, группа ученых, изобретателей, разработчиков технологии, которые

давно работают над идеей, продолжает продвигать свою идею на рынок. Участники этой группы мало осведомлены в маркетинге, экономике и финансах. Конечная цель деятельности ученых - увидеть триумф своей идеи и, в то же время, если выйдет, заработать много денег. Этот подход является наименее эффективным.

Посреднический подход основывается на деятельности "проводников технологий", своеобразных сталкеров. Они или владеют информацией о том, какой фирме нужна та или иная новая технология (при этом им известно, где найти такую технологию) или могут привлечь деньги инвесторов к перспективному (пионерскому) проекту. Сталкеры редко занимаются собственно производством. Чаще их интерес заключается в том, чтобы свести одну сторону с другой и извлечь при этом свою пользу в виде оплаты или части в бизнесе. Роль сталкеров часто исполняют бизнес-брокеры, занятые в сфере покупки-продажи инновационных и венчурных предприятий.

Предпринимательский подход заключается в том, что автор идеи - уже не разработчик, а свободный предприниматель, который нашел технологию, с помощью которой он может наладить выпуск товаров, которые отвечают требованиям определенного сегмента рынка с тем, чтобы опередить конкурента и получить значительную прибыль.

Хотя способ коммерциализации путем использования ОПИС в производстве товаров и услуг может принести наибольшую прибыль среди рассмотренных способов, он связан с наибольшими рисками. Потому что от момента принятия решения о коммерциализации и к моменту выпуска продукции проходит много времени и за это время могут случиться события (производственного, финансового, политического характера), что помешает осуществлению инновационного проекта или даже сделают невозможным его осуществление. Серьезным препятствием для этого способа коммерциализации является то, что он требует значительных начальных инвестиций (внутренних или внешних). Внутренние инвестиции привлечь трудно, потому что процентная ставка за пользование финансов в Украине излишне высокая (более 20% годовых), поэтому инвестиции целесообразно привлекать под проекты, которые обещают очень большие прибыли (революционные проекты), что является само по себе редким явлением. Для внешних (заграничных) инвесторов Украина не является привлекательной, поскольку она еще не признана страной с развитой рыночной экономикой и в ней до сих пор не гарантирована неприкосновенность частной собственности (реприватизация и тому подобное).

Продукция производится по определенной технологии, она, как правило, включает в себе не один, а несколько ОПИС (рис. 2). Новая технология основывается на изобретениях, коммерческих тайнах, технической и технологической документации и тому подобное. В товаре находят также свою реализацию такие ОПИС, как полезная модель и промышленный образец. Товар не будет конкурентным другому товару на рынке, если не имеет соответствующей торговой марки. Таким образом, речь,

чаще всего, идет не о коммерциализации отдельного ОПИС, а о группе ОПИС, которые отображены в товаре.

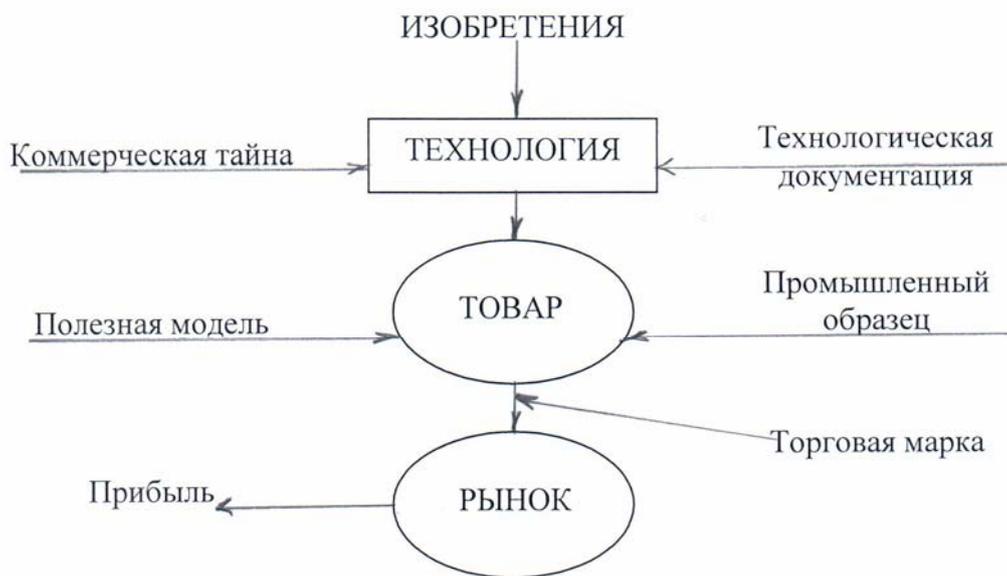


Рисунок 2 – ОПИС в товаре

3. Передача прав на ОПИС

Внесение прав на ОПИС в уставной капитал предприятия.

Статьей 13 Закона Украины "О хозяйственных обществах" (1991) предусмотрена возможность использования нематериальных активов (в том числе ОПИС) при формировании уставных капиталов новых хозяйственных обществ. Следовательно, интеллектуальную собственность можно вносить в уставной капитал вместо имущества, денег и других материальных ценностей, для этого необходима лишь согласие всех основателей. Использование интеллектуальной собственности в уставном капитале позволяет:

- сформировать значительный по своим размерам уставной капитал без отвлечения средств и обеспечить доступ к банковским кредитам и инвестициям, используя интеллектуальную собственность как объект залога наравне с другими видами имущества;

- амортизировать ИС в уставном капитале и заменить ее реальными средствами, включая амортизационные отчисления на себестоимость продукции, то есть капитализировать ИС;

- авторам и юридическим лицам - владельцам ИС - стать основателями (владельцами) при организации дочерних и самостоятельных фирм без отвращения средств.

Внесение прав на ОИС в уставной капитал вместо "живых денег" предоставляет также:

- право на получение части прибыли (дивидендов);
- право на участие в управлении предприятием через общие собрания правления;

- право на получение ликвидационной квоты в случае ликвидации предприятия и тому подобное.

Уступка прав собственности на ОПИС

В том случае, когда владелец права на ОПИС не предусматривает его использования в собственном производстве, или не собирается создавать на его основе новый бизнес или совместное предприятие, - естественным способом коммерциализации является передача прав собственности на ОПИС по договору, который, по существу, является договором покупки-продажи. Стоит иметь в виду, что при этом передаются все имущественные права на ОПИС. Статистика свидетельствует, что в 2004 г. в Украине из зарегистрированных в Госдепартаменте ИС 1005 договоры 623 (62%) касаются самой передачи исключительных имущественных прав на ОПИС.

После передачи имущественных прав у бывшего собственника остается только право на имя, то есть неимущественное право, и полностью отсутствуют имущественные права. Взамен, бывший правообладатель получает как вознаграждение - определенную сумму, которая дополняет стоимость имущественных прав на ОПИС.

Ключевым моментом во время передачи имущественных прав является определение их стоимости. Для этого анализируют факторы, которые влияют на стоимость прав на ОПИС и исследуют рынок ОПИС с целью поиска покупателя.

Передача прав на использование ОПИС по лицензионному договору.

Выдача (продажа) лицензии на использование ОПИС является одним из самых популярных способов их коммерциализации. Так, в 2004 году в Государственном департаменте ИС было осуществлено 340 регистрации (33,8% от общего количества) - выдачи лицензий на использование ОПИС.

Владелец прав на любой объект промышленной собственности (лицензиар) может продать лицензию (выдать разрешение на пользование ОПИС) любому лицу (лицензиату), если он не хочет или не в состоянии использовать соответствующий объект.

Продавая лицензию, ставят цель получить прибыль, не теряя капитал на производство продукции и освоение рынка. Продажа лицензии - это путь внедрения технологии на рынок без продажи товарной продукции. Доходами от продажи лицензий юридические или физические лица покрывают свои расходы на научные исследования.

К лицензированию побуждают такие причины:

- отсутствие у владельца изобретения Возможности финансировать производство продукции, которая основывается на изобретении;
- изобретение, созданное на фирме, не отвечает профилю ее основной деятельности;
- цены, которые устанавливаются продавцом на продукцию, которая выпускается с использованием изобретения, не воспринимаются покупателями;

- заграничный импортер не может получить от компетентных органов своей страны лицензию на закупку продукции, которая основывается на использовании изобретения;

- существуют правительственные запреты или ограничения на импорт определенных видов продукции, к которым относится продукция, которая основывается на изобретении.

Передача прав на ОПИС по договору коммерческой концессии (франшизы)

Владелец пакета может получить дополнительную прибыль от использования своего ОПИС за счет платежей по договору франшизы (в Украине - это договор коммерческой концессии). Франшиза, по определению экспертов ВОИС, - договор, по которому одно лицо (владелец права - франчайзор), которое имеет разработанную систему осуществления определенной деятельности, позволяет другому лицу, - франчайзе использовать эту систему за вознаграждение, в соответствии с требованиями франчайзора. Система при условиях франшизы - это пакет договоров, который охватывает также права на ОПИС, такие как: промышленные образцы, фирменные наименования, торговые марки, технологии, коммерческие тайны (ноу-хау) и тому подобное.

Франчайз не приобретает прав на ОПИС. Эти права ему только лицензируются на определенный срок. За последние годы в странах с развитой рыночной экономикой значительно увеличился объем продажи товаров и услуг при условиях франшизы. Так, в США франшизе предоставлено фактически больше одной трети всей розничной торговли.

По договору франшизы исключительные права предоставляются одной стороной другой стороне на льготной, привилегированной основе. Главное требование владельца права к пользователю - действуя под фирменным наименованием владельца права, обеспечить качество товаров (на его оборудовании в соответствии с его инструкциями) не ниже фирменной. По договору франшизы пользователь платит вознаграждение владельцу права в форме фиксированных одноразовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, которые передаются владельцам права для продажи, или в другой форме, которая предусматривается договором.

Франшиза способствует расширению бизнеса. При условиях использования франшизы фирма быстро растет. Вместо создания дочерних предприятий она заключает лицензионные договоры с уже существующими юридическими или физическими лицами на использование технологии или торговой марки. Франшиза предоставляет право всем другим воссоздавать настроенный бизнес во всех его проявлениях.

Франчайз (пользователь) получает право осуществлять свою деятельность под известной торговой маркой, фирменным наименованием и знаком обслуживания, которые уже имеют популярность и пользуются доброй рыночной репутацией и высоким деловым авторитетом. Он получает технологию, которая отработана, проверена серийно, имеет спрос и приносит

прибыли. Поэтому ему не нужно завоевывать место на рынке в жесткой борьбе с конкурентами, а его риски сводятся к минимуму.

Передача прав на ОПИС по договору лизинга

Под лизингом понимают предпринимательскую деятельность, которая приносит прибыль за счет временной уступки владельцем права (лизингодателя) исключительного пользования объектом собственности третьим лицам (лизингополучателям) за обусловленную плату. Во время действия договора лизинга право собственности на лизинговое имущество принадлежит лизингодателю, а право на пользование - лизингополучателю.

Лизинг является относительно новой формой коммерциализации ОПИС. Владелец прав на изобретение, воплощенное в новой технике, оборудовании, машинах и инструментах, - использует эту форму коммерциализации для получения дополнительной прибыли.

Лизинг содержит две формы организационно-экономических отношений: торговые и кредитные, отдельное содержание каждой из которых полностью не исчерпывает сущность таких специфических финансово-имущественных операций. Лизинговый бизнес позволяет привлечь дополнительные частные инвестиции для развития производственной сферы и поддержки производства всех форм собственности, в первую очередь, занятых малым и средним предпринимательством. Лизинг обеспечивает доступ к новейшей технике, к результатам научно-технической деятельности, которыми является ОПИС. Во время лизинга передаются: разнообразное технологическое оборудование, станки, приборы, строительная техника, автомобили, морские и речные суда, вычислительная техника, которые содержат изобретения, защищенные патентами и другие ОПИС. То есть ОПИС передаются не непосредственно, а в составе оборудования и технологий, в которых они используются.

Выбор такой системы коммерциализации, как лизинг, позволяет предпринимателям-начинающим открывать и расширять свое собственное дело даже при условиях ограниченного стартового капитала. Это позволяет оперативно использовать в производстве достижение научно-технического прогресса.

Сравнение экономической эффективности разных способов коммерциализации ОПИС

Таблица 1 - Экономическая эффективность разных форм коммерциализации

№п/п	Способ коммерциализации	Экономическая эффективность, дол. США
1	Продажа информации о разработке	5000-20000
2	Передача прав на использование ОПИС	15000-50000
3	Использование ОПИС	Вся прибыль остается на предприятии
4	Развитие бизнеса для продажи крупной корпорации	500000-2000000
5	Развитие бизнеса для продажи на фондовой бирже	Більше ніж 10000000

Из таблицы видно, менее эффективным является способ коммерциализации через продажу информации о разработке, то есть, когда продаются результаты интеллектуальной деятельности, права на которые не защищены охранным документом - патентом или свидетельством.

Относительно низкая эффективность такого способа коммерциализации, как передача прав на ОПИС по лицензионным договорам (15-50 тыс.).

Намного более эффективным способы коммерциализации ОПИС является развитие бизнеса на основе ОПИС с дальнейшей передачей ее большой компании или фондовому рынку.

Заметим, что линейная схема коммерциализации ОПИС, которая используется при плановой экономике: разработка ОПИС в опытном центре → передача ОПИС на доработку в НИИ → ввод технологии на промышленном предприятии - при условиях рыночной экономики не срабатывает.

В современных условиях перспективной является схема коммерциализации ОПИС, изображенная на рис. 3. По этой схеме ОПИС разрабатывается в опытном центре (университете, академии наук, научно-исследовательском институте и тому подобное), потом вместе с партнером (посреднической фирмой), который имеет опыт по коммерциализации ОПИС, создается новая компания, которая способна довести идею, разработанную в центре, "под ключ". Партнер также находит промышленную компанию, заинтересованную в использовании новой технологии, и которая может стать инвестором для новой компании. Новая компания выплачивает НИИ лицензионные платежи на использование ОПИС. В случае успеха проекта, новая компания может предоставить НИИ новый заказ на НДДКР и цикл повторяется. Эта модель коммерциализации ОПИС успешно используется в Великой Британии и в США, в первую очередь для коммерциализации ОПИС, созданных в университетах.

Фактически по этой схеме развивается бизнес для продажи ИС крупной корпорации или на фондовой бирже (табл. 1).

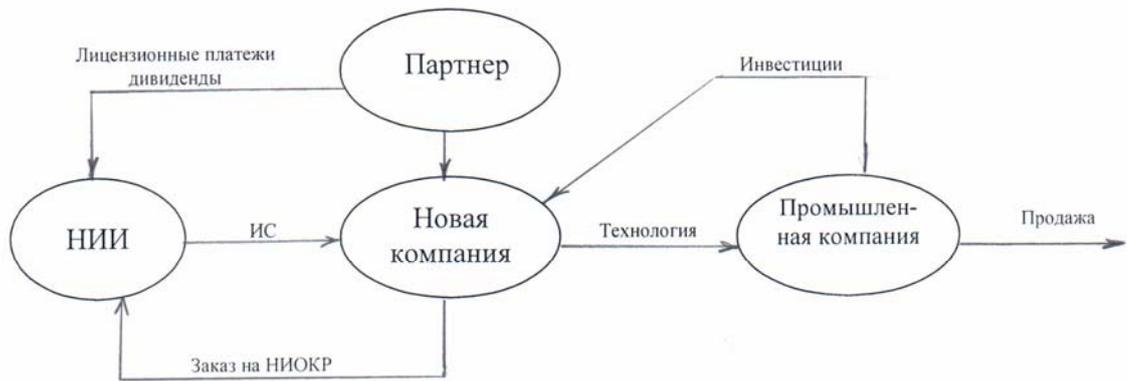


Рисунок 1 – Современная нелинейная схема коммерциализации в университетах и исследовательских центрах