Реферат

на тему:

"Управління процесом набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності"

## **1. Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок**

## **1.1 Стратегія захисту від конкурентів**

Після того, як закінчено розроблення об'єкта права інтелектуальної власності, постає проблема її правової охорони (набуття прав на неї). З одного боку, правова охорона необхідний, щоб запобігти можливому в майбутньому порушенню прав недобросовісним конкурентом. З іншого - відмова від правової охорони на користь охорони прав у режимі комерційної таємниці іноді буває ефективнішим заходом. У цьому разі виникає потреба вибору між двома різними варіантами охорони прав.

Але навіть якщо обрано режим правової охорони, цілі фірми при цьому можуть бути різними. Є кілька стратегій правової охорони:

захист від конкурентів;

напад на конкурентів;

створення іміджу компанії;

оптимізація фінансово-господарської діяльності.

Стратегія щодо конкурентів захищає права через отримання монопольних прав на нову продукцію шляхом набуття їх на об'єкти права інтелектуальної власності, що використовуються у виробництві цієї продукції.

Отримавши виключні права на використання винаходу, підприємство стає монополістом у невеликому сегменті ринку, межі якого визначені формулою винаходу. Чим більше патентів у фірми, тим більше шансів закріпитися в цьому сегменті ринку.

Досвід конкурентної боротьби на ринках наукомістких технологій свідчить, що менше ніж з кількома десятками патентів сподіватись на монополізацію ринку не варто. Це той мінімум, що дозволяє утримувати найскромніші позиції в конкурентній боротьбі. Кілька десятків патентів - це рівень невеликого підприємства з чисельністю в межах 100 осіб і річним обігом не більш як кілька сот тисяч доларів. Де йдеться про ринки місткістю в мільярди доларів, мінімальною кількістю патентів, з якою можна заявляти про свої монопольні права на великий сектор товарного ринку, може бути портфель у кілька тисяч патентів, що відповідає рівневі солідних фірм. У максимальному варіанті - це досить великі корпорації, що отримують пристойні прибутки, скажімо, в кілька сотень мільйонів і навіть мільярдів доларів. Наприклад, світовий лідер комп'ютерної техніки - фірма "ІВМ" щорічно отримує понад тисячу патентів, витрачаючи на це мільйони доларів.

Отже, для того щоб закріпитися на ринку та відстоювати свої позиції на ньому, необхідно подбати про якомога ширшу правову охорону власних товарів шляхом отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо, які використовуються у виробництві та реалізації цих товарів.

## **1.2 Стратегія нападу на конкурентів**

Стратегія нападу може здійснюватися шляхом отримання монопольних прав на результати досліджень і розробок, які доти не мали правової охорони і якими користуються або мають намір користуватися конкуренти. Набуття прав на ці об'єкти спонукає всіх, хто використовує аналогічні, але не захищені об'єкти, придбати в правовласника дозвіл на продовження користування ними. Отже, якщо фірма має право на винаходи, що є основою технології виробництва продукції, то, навіть не випускаючи її, можна на законній підставі контролювати весь ринок і переслідувати конкурентів.

Досить навести приклад використання інтелектуальної власності в корпорації "Texas Instruments\*. У 60-х роках ця компанія складала свій "портфель" інтелектуальної власності винятково задля оборони. Однак до середини 80-х років компанія змінила тактику на наступальну й стала переслідувати компанії, що незаконно використовували її інтелектуальну власність. Врегулювання пред'явлених ризиків допомогло одержати значні прибутки. Загальний прибуток, отриманий компанією від використання інтелектуальної власності, за 1986-1993 р. склав 1,2 млрд. дол.

Однак перш ніж здійснювати це, необхідно продумати наслідки. Ось приклад. Дві фірми виготовляли та встановлювали металеві двері. Попит на таку продукцію стійкий: міцні двері потрібні як для офісів, так і для приватного житла.

Одна з фірм ЗАТ "Прогрес" зуміла отримати патент на особливу конструкцію замка, вмонтованого в двері, та вирішила отримати додатковий прибуток від продажу ліцензії на право використовувати свій винахід, подавши позов на іншу фірму - ТОВ "Клін", яка випускає подібну продукцію.

Однак відповідач у суді вимагав визнати патент недійсним. Основою для таких претензій стала рекламна листівка, яку ЗАТ розповсюджувало на початку своєї діяльності, рекламуючи вдалу схему замка, але не подавши ще заявку до патентного відомства (тобто не було виконано одного з трьох критеріїв патентоздатності - новизни).

Зустрічний позов став повною несподіванкою для ЗАТ "Прогрес", і було вирішено запропонувати "мирову" у формі безоплатної ліцензії, що зберігало патент і дозволяло обом фірмам продовжувати свою діяльність. Однак для ТОВ "Клін" бажання провчити конкурента було дорожче, ніж прорахувати свої можливі втрати.

На переговорах кожна сторона не думала про всі наслідки й стояла на своєму. ТОВ "Клін" намагалося одержати патент самостійно, але деякі вдосконалення були недостатні порівняно з хоч і визнаним недійсним, але опублікованим патентом ЗАТ "Прогрес".

У результаті вдалу конструкцію дверей стали копіювати інші фірми, заборонити їм робити це було неможливо, адже патентування не відбулося.

Ціни на такі двері впали, і обидві конфліктні фірми зазнали збитків. Висновок: для здійснення стратегії нападу необхідне оформлення достатнього обсягу прав, тому що слабкий захист легко обходять конкуренти і досягти переваг на ринку стає проблематично.

## **1.3 Стратегія створення іміджу компанії**

Інформування про правову охорону продукції, що випускається, або про роботу з ліцензією відомого виробника завжди свідчить про унікальності використовуваної технології та, як наслідок, про унікальності виробленої продукції. Цю стратегію вже стали використовувати українські підприємства. Наприклад, ті з них, що починають активно працювати з відомими закордонними фірмами, оформлюють свої права на їхні торговельні марки, зміцнюючи свою позицію на ринку й охороняючи себе від однобічного розриву контракту з іменитим партнером.

Добровільну реєстрацію програм для ЕОМ і баз даних у депозитаріях зі світовою популярністю справедливо оцінюють компанії як вкладення в рекламну кампанію.

Компанії прагнуть бути в списку лідерів за кількістю отриманих патентів, що диктується маркетинговими й рекламними цілями. Це стимулює позитивну оцінку з боку громадськості технологічного рівня кампанії. Патенти важливі як свідчення перевищення цього рівня над світовим технічним рівнем. Важливий також сам факт їхньої наявності, оскільки в закордонній практиці це є основним критерієм оцінки ефективності керівників і символом технічної переваги кампанії над конкурентами. Такі переваги є козирем у конкурсі за замовлення, а також при оцінюванні кредитоздатності.

Кредиторові завжди важлива кількість патентів, якими володіє кампанія. Власний патентний фонд також необхідний при укладанні угоди про співробітництво, при проведенні спільних НДДКР.

Наявність великої кількості об'єктів прав інтелектуальної власності підвищує престиж підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяє розвиткові ділових контактів, збільшує ступінь довіри до підприємства, дозволяє залучати позикові кошти в більшому обсязі.

## **1.4 Стратегія оптимізації фінансово-господарської діяльності**

Набуття правової охорони на об'єкти права інтелектуальної власності можуть бути здійсненими з метою збільшення маси активів підприємства або для зменшення податку.

Зменшення податку на прибуток можливе, якщо знизити базу оподаткування на величину амортизації поставлених на баланс підприємства прав на об'єкти права інтелектуальної власності як нематеріальні активи, а також за рахунок віднесених затрат на створення цих об'єктів на валові затрати підприємства.

Механізм цього такий. За законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", база оподаткування може бути визначена так:

П = Д - 3 - А,

де: П - прибуток, що є базою оподаткування (розмір визначається як 25% від цієї бази); Д - валовий дохід підприємства; З - валові затрати; А - амортизація.

Права на об'єкти права інтелектуальної власності можуть стати нематеріальними активами підприємства від моменту постановки їх на бухгалтерський облік. Тільки-но це відбулося, відповідно до закону включається механізм амортизації цього активу і прибуток, відповідно, зменшується на величину амортизації (А).

Згідно з законом України "Про оподаткування доходів підприємств" [69, ст.3], для цілей оподаткування валовий дохід підприємств зменшується:

"д) на суму витрат по нематеріальних активах у вигляді вартості придбаних патентів, авторських прав, ліцензій, "ноу-хау"; вартості власного патентування, що виключаються з валового доходу методом часткового віднесення цих витрат до собівартості на період використання активів, але не більше десяти років; е) на суму витрат на право використання промислових зразків, товарного знаку, авторського права,... програмне забезпечення обчислювальної техніки"...

Отже, набуваючи права на об'єкти права інтелектуальної власності та ставлячи їх на бухгалтерський облік, підприємство зменшує тим самим базу оподаткування (прибуток підприємства) за рахунок зменшення валового доходу й підвищення обсягу амортизаційних відрахувань.

Однак використання цього механізму має також і недоліки. При постановці на бухгалтерський облік прав на об'єкти права інтелектуальної власності збільшується вартість активів підприємства, тобто виникає додана вартість, що зумовлює згідно з законом податок на додану вартість (20%). Але цього можна уникнути законно, якщо працівник підприємства створить об'єкт права інтелектуальної власності на ініціативній основі, а не за службовим завданням, а потім передасть цей об'єкт підприємству за авторським або ліцензійним договорами як фізична особа.

Другий недолік полягає в тому, що хоча заощаджувані за рахунок зменшення податку кошти осідають на підприємстві у формі амортизаційних відрахувань, одночасно на величину амортизації зменшуються обігові кошти підприємства. Тому перш ніж використовувати цей механізм, необхідно уважно зважити всі "за" та "проти".

Є й інший варіант здійснення цієї стратегії - набуття правової охорони з метою внесення прав на об'єкти права інтелектуальної власності до статутного капіталу створюваних підприємств. Таку можливість передбачено законодавством України.

Права можна передати до статутного капіталу на правах власності, на правах господарського оперативного управління. Вносячи права як внесок у статутний капітал підприємства на правах власності, патентовласник передає права на об'єкт права інтелектуальної власності у власність підприємства й отримує такі зобов'язальні права стосовно підприємства:

право на отримання частини прибутку (дивідендів);

право на участь в управлінні підприємством через загальні збо*ри* учасників;

право на отримання ліквідаційної квоти в разі ліквідації підприємства;

право на ознайомлення зі звітною інформацією про діяльність підприємства.

При вкладенні прав на об'єкт права інтелектуальної власності в статутний капітал на правах оперативного управління власник об'єкта права інтелектуальної власності вправі вилучити згадані об'єкти, які не використовуються, або ті, що використовуються не за призначенням.

При внесенні прав на об'єкт права інтелектуальної власності в статутний капітал підприємства на правах власності власникові (підприємству) належать права володіння, використання та розпоряджання об'єктом права інтелектуальної власності. Власник вправі на свій розсуд здійснювати стосовно належного йому майна будь-які дії, що не суперечать законові: відчужувати об'єкт права інтелектуальної власності у власність іншим особам, передавати їх під заставу, залишаючись власником об'єкта права інтелектуальної власності, та розпоряджатися ними в інший спосіб. Патентовласник, що вносить об'єкт права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства на правах власності, позбавляється прав, але отримує дивіденди пропорційно до свого внеску. Може виявитися, що сума винагороди не відповідає справжній вартості прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

Підприємство, що отримало об'єкт права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал на правах господарського ведення, може використовувати вкладені об'єкти, продавати їх, здавати в оренду, віддавати під заставу та вкладати в інші господарські товариства. Патентовласник, який зробив внесок у вигляді об'єкта права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства на правах господарського ведення, не має права вилучити його назад.

Об'єкти права інтелектуальної власності, що вкладаються в статутний капітал підприємств, ставлять на бухгалтерський облік у складі нематеріальних активів [58].

Є й інша користь від внесення прав на об'єкт права інтелектуальної власності до статутного капіталу. Інколи основною цінністю для підприємства є не сам об'єкт права, а досвід автора, який ще буде чи має доробити технологію або іншим чином реалізовуватиме свій внесок у розвиток підприємства. Тоді оформлення об'єкта інтелектуальної власності носить лише формальний характер для входження в склад співзасновників нового учасника без внесення матеріального внеску.

В основі цієї стратегії покладено розуміння головного принципу, правова охорона має приносити більшу перевагу, ніж затрати на набуття прав.

## **1.5 Визначення етапу, на якому слід здійснювати правову охорону**

Стратегічною помилкою є оформлення прав на об'єкт права інтелектуальної власності на ранніх стадіях інноваційного процесу. Однак така помилка часто повторюється. Ще на концептуальній стадії, коли виникла ідея винаходу, винахідник подає заявку на винахід в установу, побоюючись, що коли він нічого не зробить, то його випередять конкуренти. Це побоювання зрозуміле, але воно помилкове й ось чому. За процедурою набуття прав на винахід [16], не пізніше трьох місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту, Держдепартамент публікує опис до патенту, що містить формулу та опис винаходу, а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу, тобто від цього моменту повна інформація про винахід стає відомою для конкурентів. За час, поки патентовласник доводитиме свій винахід до стану промислового використання, конкурент матиме змогу обійти цей патент з усіма негативними наслідками для першого патентовласника, які з цього випливають.

Проти раннього патентування свідчить низька вірогідність на ранніх стадіях інноваційного процесу комерційної реалізації патенту. Вважається, що вірогідність успіху на концептуальній стадії не перевищує 10%, на стадії лабораторного зразку < 20%, на стадії дослідного зразка < 66%, при виході товару на ринок < 75%.

Оптимальним є патентування в момент виходу товару на ринок. В цьому разі в конкурента не залишиться часу на опорочення винаходу або для створення контр-винаходу. Але для цього слід точно спрогнозувати початок етапу виведення товару на ринок і відрахувати від нього інтервал часу, що за вибраною процедурою патентування необхідний для отримання патенту. І саме тоді слід подавати заявку на винахід.

## Література

1. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. - М.: Дело. 2003. - 512 с.
2. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: Учебноепособие - 2005. - 196 с.
3. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. - К.: Ин-т ннтел. собств. и права. 2004. - 184 с.