МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

з курсу “Інтелектуальна власність”

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

У двох частинах

Частина 2

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі: І.П. Каплун

Е.В. Колісніченко

В.О. Панченко

А.А. Папченко

Відповідальний за випуск А.О. Євтушенко

Декан факультету ТеСЕТ О.Г. Гусак

Суми

«Видавництво СумДУ»

2010

###### Зміст

С.

[Розділ 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 7](#_Toc218938768)

[6.1 Комерційне найменування 7](#_Toc218938769)

[6.1.1 Поняття комерційного найменування 7](#_Toc218938770)

[6.1.2 Право на комерційне найменування 11](#_Toc218938771)

[6.1.3 Захист права на комерційне найменування 14](#_Toc218938772)

[6.2 Торговельна марка 15](#_Toc218938773)

[6.2.1 Поняття торговельної марки 15](#_Toc218938774)

[6.2.2 Правова охорона торговельних марок 20](#_Toc218938775)

[6.2.3 Оформлення прав на торговельну марку 24](#_Toc218938776)

[6.2.4 Права, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку 30](#_Toc218938777)

[6.2.5 Захист прав на торговельну марку 34](#_Toc218938778)

[6.3 Географічне зазначення 36](#_Toc218938779)

[6.3.1 Поняття географічного зазначення 36](#_Toc218938780)

[6.3.2 Охорона прав на географічне зазначення 42](#_Toc218938781)

[6.3.3 Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього 43](#_Toc218938782)

[6.3.4 Права та обов’язки, що випливають з реєстрації географічного зазначення 47](#_Toc218938783)

[6.3.5 Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони географічного зазначення 48](#_Toc218938784)

[6.3.6 Захист прав на географічне зазначення 49](#_Toc218938785)

[Розділ 7 ПРАВОВА ОХОРОНА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 51](#_Toc218938786)

[7.1 Наукове відкриття 51](#_Toc218938787)

[7.1.1. Необхідність і способи правового регулювання наукового відкриття 51](#_Toc218938788)

[7.1.2 Закономірність як об'єкт наукового відкриття 52](#_Toc218938789)

[7.1.3 Властивість матеріального світу як об'єкт наукового відкриття 53](#_Toc218938790)

[7.1.4 Явище матеріального світу як об'єкт наукового відкриття 53](#_Toc218938791)

[7.1.5 Вирішення завдання пізнання 53](#_Toc218938792)

[7.1.6 Новизна як ознака наукового відкриття 54](#_Toc218938793)

[7.1.7 Масштабність наукового відкриття 54](#_Toc218938794)

[7.1.8 Достовірність відкриття 54](#_Toc218938795)

[7.1.9 Положення, що не відповідають вимогам, 55](#_Toc218938796)

[що висувають до відкриття 55](#_Toc218938797)

[7.1.10 Можливі принципи спеціальної правової 56](#_Toc218938798)

[охорони наукових відкриттів 56](#_Toc218938799)

[7.1.11 Суб’єкти права на відкриття 56](#_Toc218938800)

[7.2 Компонування інтегральних мікросхем 57](#_Toc218938801)

[7.2.1 Поняття інтегральної мікросхеми (ІМС) та компонування ІМС 57](#_Toc218938802)

[7.2.2 Характеристика ознак компонування ІМС 58](#_Toc218938803)

[7.2.3 Суб’єкти права на компонування ІМС 59](#_Toc218938804)

[7.2.4 Права авторів та інших правовласників 60](#_Toc218938805)

[компонування ІМС 60](#_Toc218938806)

[7.2.5 Право на реєстрацію компонування ІМС та його захист 62](#_Toc218938807)

[7.3 Раціоналізаторська пропозиція 66](#_Toc218938808)

[7.3.1 Поняття раціоналізаторської пропозиції 66](#_Toc218938809)

[7.3.2 Суб'єкти права на раціоналізаторську пропозицію 68](#_Toc218938810)

[7.3.3 Права суб'єктів права на раціоналізаторську пропозицію 69](#_Toc218938811)

[7.3.4 Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію 71](#_Toc218938812)

[7.4 Сорти рослин і породи тварин 73](#_Toc218938813)

[7.4.1 Ознаки охороноздатності сорту рослин, 73](#_Toc218938814)

[породи тварин 73](#_Toc218938815)

[7.4.2 Суб’єкти права на сорт рослин, породу тварин 74](#_Toc218938816)

[7.4.3 Оформлення права на сорт рослин, 76](#_Toc218938817)

[породу тварин 76](#_Toc218938818)

[7.4.4 Права авторів сорту рослин, породи тварин і патентовласників 77](#_Toc218938819)

[7.4.5 Захист прав на сорт рослин, породу тварин 81](#_Toc218938820)

[7.5 Комерційна таємниця 83](#_Toc218938821)

[7.5.1 Поняття комерційної таємниці 83](#_Toc218938822)

[7.5.2 Суб’єкти права на комерційну таємницю 85](#_Toc218938823)

[7.5.3 Права на комерційну таємницю 86](#_Toc218938824)

[7.5.4 Охорона прав на комерційну таємницю 89](#_Toc218938825)

[Розділ 8 ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 97](#_Toc218938826)

[8.1 Поняття, склад і функції інтелектуального 98](#_Toc218938827)

[капіталу 98](#_Toc218938828)

[8.2 Інтелектуальна власність як об’єкт обліку 102](#_Toc218938829)

[8.3 Операції з нематеріальними активами в системі бухгалтерського обліку з урахуванням національних стандартів 104](#_Toc218938830)

[8.4 Комерціалізація інтелектуальної власності 108](#_Toc218938831)

[Розділ 9 ОЦІНКА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 110](#_Toc218938832)

[9.1 Поняття оцінки та випадки виникнення необхідності в оцінці вартості об’єктів 110](#_Toc218938833)

[інтелектуальної власності 110](#_Toc218938834)

[9.2 Підходи до оцінки та види вартості об’єктів інтелектуальної власності 111](#_Toc218938835)

[9.3 Витратний підхід 115](#_Toc218938836)

[9.4 Ринковий (порівняльний) підхід 116](#_Toc218938837)

[9.5 Доходний підхід 117](#_Toc218938838)

[9.6 Порядок оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності та оформлення звіту про оцінку 120](#_Toc218938839)

[Розділ 10 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ 123](#_Toc218938840)

[10.1 Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності 124](#_Toc218938841)

[10.2 Суб’єкти ліцензійних угод 125](#_Toc218938842)

[10.3 Класифікація ліцензій 130](#_Toc218938843)

[10.4 Істотні умови договору на передачу прав власності на об’єкти інтелектуальної власності 133](#_Toc218938844)

[10.5 Маркетинг у ліцензійній торгівлі 136](#_Toc218938845)

[СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 138](#_Toc218938847)8

[ГЛОСАРІЙ 140](#_Toc218938848)

# Розділ 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

В економічній і соціальній сфері для зазначення осіб, а також позначення товарів і послуг, які ці особи постачають, щоб полегшити їх розрізнення та надати можливість широкому загалу розпізнавати їх, застосовують розрізнювальні *знаки,* тобто фонетичні або візуальні засоби, зокрема, слова та зображення.

Розрізнювальні знаки містять:

* *комерційне найменування,* тобто найменування, яке використовують для розпізнавання підприємства, виділення його серед інших;
* *торговельну марку,* тобто марку як один із засобів ідентифікації товарів або послуг, позначення, здатне відрізняти товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи;
* *географічне зазначення,* тобто позначення, яке ідентифікує товар, що походить із певної місцевості, а вихідні якості, репутація або інші характеристики якого значною мірою пов'язують із його географічним походженням.

## 6.1 Комерційне найменування

### 6.1.1 Поняття комерційного найменування

Комерційним називають найменування, під яким підприємець виступає в комерційному обороті і яке індивідуалізує його серед інших учасників цивільного обороту.

Це найменування є комерційним іменем підприємства, нерозривно пов'язане з його діловою репутацією. Під цим іменем підприємець укладає угоди та здійснює інші юридичні дії, несе юридичну відповідальність, реалізує свої плани і виконує обов'язки, рекламує і збуває вироблену ним продукцію тощо.

Комерційне найменування, що здобуло популярність у споживачів і викликає довіру в ділових партнерів, приносить підприємцеві не тільки значні дивіденди, а й належну повагу в суспільстві та визнання його заслуг.

Комерційні найменування та торговельні марки пов'язує те, що вони виконують дистинктивну (розрізнювальну) функцію. Проте на відміну від торговельних марок комерційні найменування відрізняють певне підприємство від решти незалежно від товарів або послуг, які реалізує або пропонує це підприємство.

За загальним правилом та компанія, яка використовує своє найменування в торговельній марці, може протидіяти реєстрації іншої торговельної марки або вимагати її відміни, якщо йдеться про схожу торговельну марку, здатну викликати плутанину. Тому, вибираючи торговельну марку, важливо перевірити не тільки зареєстровані торговельні марки, а й комерційні найменування, як зареєстровані, так і не зареєстровані.

Для компанії важливо стежити за спробами реєстрації найменувань, подібних до її комерційного найменування. Є спеціальні служби, які за певну плату можуть вести постійний моніторинг реєстрації комерційних найменувань в одній країні або в усьому світі. Такі послуги можуть дозволити компанії дізнатися про намір зареєструвати торговельну марку задовго до закінчення строку, який відводять на подання заперечень проти реєстрації.

Відповідно до ст. 6 (3) Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати з існуючими комерційними найменуваннями. Під останніми мають на увазі відомі в Україні найменування, що належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до установи заявки про такі самі або споріднені з ними товари і послуги.

Чинне законодавство висуває ряд вимог до комерційних найменувань.

По-перше, найменування підприємця має *правдиво відображати його правовий стан і не вводити в оману інших учасників цивільного обороту.* У зв'язку з цим комерційне найменування має містити правдиві вказівки на організаційну форму підприємства (товариство з обмеженою відповідальністю, відкрите акціонерне товариство тощо), його тип (державне, приватне тощо), профіль діяльності (виробниче, наукове, торговельне тощо), особу власника і т. п.

По-друге, щоб виконувати функцію індивідуального учасника цивільного обороту, комерційному найменуванню потрібні розрізнювальні ознаки, які б не допускали сплутання однієї фірми з іншою. Тобто комерційне найменування має бути *новим і відмінним від існуючих найменувань.*

По-третє, комерційне найменування може забезпечити належний ступінь індивідуалізації учасників обороту, якщо залишається *незмінним* протягом усього часу, поки підприємець, який користується ним, зберігає свій організаційно-правовий статус. Тому не допускають довільну та не зумовлену поважними причинами зміну комерційного найменування.

Комерційне найменування має правдиво відображати правове становище суб'єкта підприємницької діяльності. Воно має містити справжнє зазначення організаційно-правової форми юридичної особи (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство тощо), її типу (приватна, державна, комунальна тощо), виду діяльності (наукова, виробнича, комерційна), особи власника.

Не допускають сплутання одного комерційного найменування з іншим. Воно має бути новим і відмінним від існуючих комерційних найменувань. Закон забороняє використання тотожних комерційних найменувань різними суб'єктами комерційної діяльності. Якщо ж юридичні особи мають різну організаційно-правову форму, відображену в комерційному найменуванні, і діють у різних сферах, вони можуть виступати в цивільному обороті під аналогічним комерційним найменуванням.

Комерційне найменування юридичної особи не може збігатися з торговельними марками та географічними зазначеннями, власниками прав на які є інші особи.

Комерційне найменування має залишатися незмінними, поки юридична особа зберігає свій організаційно-правовий статус. Його чинність припиняється в разі ліквідації юридичної особи.

*Суб'єктами права* на комерційні найменування виступають перш за все *комерційні юридичні особи.* Індивідуальні підприємці, як правило, набувають і здійснюють права й обов'язки під іменами власними, що за загальним правом є достатнім для їхньої індивідуалізації. Разом із тим можливість володіння особливим комерційним найменуванням визнають і за індивідуальними підприємцями.

Не можуть виступати в цивільному обороті під самостійним комерційним найменуванням об'єднання юридичних осіб і прості товариства. Правом на комерційне найменування не можуть володіти філіали юридичних осіб та їхні окремі підрозділи, які повинні використовувати комерційне найменування юридичної особи, яка їх утворила. Установи, споживчі кооперативи, фонди та інші некомерційні організації не мають комерційних найменувань, їхню індивідуалізацію забезпечує офіційне найменування.

### 6.1.2 Право на комерційне найменування

Суть права на комерційне найменування полягає в можливості, гарантованій юридичній особі, виступати в цивільному обороті під самостійним комерційним найменуванням. Надання такої можливості забезпечує інтерес учасника обороту, що його захищає закон у вигляді належної індивідуалізації його діяльності на ринку товарів, робіт і послуг.

Відповідно до ст. 489 ЦК правову охорону надають комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити певну особу з-поміж решти та не вводить в оману споживачів щодо її справжньої діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та підлягає охороні без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування можна вносити до реєстрів, порядок ведення яких встановлює закон.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, а також послуг, які вони надають.

Характеризуючи юридичну природу *суб'єктивного права на комерційне найменування,* необхідно згадати кілька ознак.

Зазначене суб'єктивне право має *виключний характер.* Це означає, що суб'єкт права має монополію на реалізацію можливостей, які закладені в цьому суб'єктивному праві; ніхто, крім нього, не може здійснювати дії, які є його виключною прерогативою.

Право на комерційне найменування відносять до *абсолютних прав,* тобто таких прав, які діють щодо всіх осіб, зобов'язаних утримуватися від порушення правомочностей, наданих їхнім власникам.

Право на комерційне найменування характеризують як *особисте немайнове право,* яке органічно пов'язане з діловою репутацією юридичної особи, а також правом на захист честі та гідності осіб, які є власниками підприємства.

Право на комерційне найменування має, в принципі, *безстроковий характер.* Це означає, що, набуваючи у встановленому порядку це право, юридична особа може користуватися ним без обмеження будь-яким строком, тобто до того часу, поки існує саме підприємство та комерційне найменування правдиво відображає його організаційно-правовий статус та інші атрибути.

Особливістю права на користування комерційним найменуванням є те, що воно одночасно є *і обов'язком* юридичної особи. Це правило захищає інтереси інших учасників цивільного обороту та споживачів, які хочуть знати, з ким мають справу.

*Право на комерційне найменування* охороняють на території всієї України, а також у країнах - членах Паризької конвенції, тобто воно має екстериторіальний характер.

Відповідно до ст. 490 ЦК до майнових прав на комерційне найменування належать:

* право на використання комерційного найменування;
* право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, у тому числі забороняти таке використання;
* інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Право на комерційне найменування може мати різні конкретні форми реалізації. Під своїм комерційним найменуванням особа укладає цивільно-правові угоди та робить інші юридичні дії, реалізує особисті немайнові права, захищає свої майнові або немайнові інтереси тощо. Власник комерційного найменування має право використовувати його на вивісках, бланках, рахунках, прейскурантах тощо. Комерційне найменування можна використовувати в найрізноманітніших публікаціях рекламного характеру, оголошеннях, анотаціях тощо.

Майнові права на комерційне найменування передають іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Фактично єдиним випадком переходу права на комерційне найменування є правонаступництво в разі реорганізації власника права на комерційне найменування. Залежно від виду реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) правонаступництво матиме свою специфіку.

Факт переходу права на комерційне найменування має бути зафіксований у передавальному акті (роздільному балансі), але засновники (учасники) реорганізованого товариства можуть вирішити не використовувати це комерційне найменування взагалі або зареєструвати реорганізоване товариство під дещо зміненою назвою.

Існує також випадок, коли відбувається передача дозволу на використання комерційного найменування. Це *договір комерційної концесії.*

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності комплекс виключних прав, у тому числі на комерційне найменування правовласника, на комерційну інформацію, яку охороняють.

За загальним правилом *право на комерційне найменування припиняють* з ліквідацією самої юридичної особи.

Дострокове припинення прав можливе в таких випадках:

* власник комерційного найменування відмовився від права на користування комерційним найменуванням;

відбувся перехід підприємства до нового власника, а умови передачі не передбачають збереження за підприємством попереднього комерційного найменування;

• відбувається реорганізація юридичної особи, під час якої вона може або повинна змінити попереднє комерційне найменування.

### 6.1.3 Захист права на комерційне найменування

Під захистом права на комерційне найменування розуміють реалізацію передбачених законом заходів, за допомогою яких власник комерційного найменування може забезпечити відновлення своїх порушених прав та застосувати до порушника інші санкції.

Ці заходи визначають різні акти чинного законодавства: ЦК, Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Так, відповідно до ст. 7 зазначеного Закону неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого комерційного найменування, що може призвести до сплутання діяльності різних суб'єктів господарювання(підприємців), у тому числі того, який має пріоритет на його використання.

Використання в комерційному найменуванні імені власного фізичної особи не визнають неправомірним, якщо до імені власного додають який-небудь відмінний елемент, що виключає його сплутання з найменуванням іншого суб'єкта господарювання (підприємця).

Формою захисту суб'єктивного цивільного права на комерційне найменування називають сукупність організаційних заходів, що забезпечують застосування передбачених законом способів захисту.

Під способом захисту права на комерційне найменування розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюють відновлення (визнання) порушеного (оспорюваного) права на комерційне найменування і вплив на порушника.

У сфері захисту права на комерційне найменування можуть *бути* застосовані вимоги:

* про визнання права на комерційне найменування;
* про відновлення положення, існуючого до порушення права на комерційне найменування, і про припинення дій, що порушують це право або створюють загрозу його порушення;
* про визнання недійсним акта державного органу;
* про відшкодування завданих збитків.

## 6.2 Торговельна марка

### 6.2.1 Поняття торговельної марки

На відміну від комерційних найменувань за допомогою торговельних марок ідентифікують не сам суб'єкт економічної діяльності, а його товари або послуги.

Відповідно до ст. 492 ЦК *торговельною маркою* може бути будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що їх виробляє (надає) одна особа, від товарів (послуг), що їх виробляють (надають) інші особи. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображальні елементи, комбінації кольорів.

Як правило, виокремлюють кілька функцій, які виконують торговельні марки: виділення товарів або послуг певного економічного суб'єкта на ринку, вказівка на певну якість об'єкта, зазначення місця його походження, рекламна функція тощо.

Ідентифікацію товарів і послуг можна здійснювати різними способами. Відповідно за формою товарні знаки можуть бути поділені на *словесні марки, зображальні марки, об'ємні марки та комбіновані*. Можливі також *звукові* (наприклад, позначення, використовувані як позивні радіостанції або телеканалу), *світлові* та інші позначення.

*Словесна торговельна марка -* це марка, що складається зі словесних елементів (елемента), зокрема, окремих слів, словосполучень або сполучень літер, цифр.

Словесні торговельні марки, зображення яких має особливу форму (оригінальний шрифт тощо), відносять також до зображальних торговельних марок, їх називають *логотипами.*

*Зображальна торговельна марка -* це торговельна марка, яка складається із зображальних елементів, зокрема композицій ліній або плям, голограм, фігур будь-яких форм та кольорів на площині та у просторі, логотипів, за винятком стандартних шрифтових одиниць, тобто графічна композиція будь-якої форми на площині та у просторі. Прикладом зображальної торговельної марки може бути етикетка.

*Об'ємна торговельна марка -* це зображальне позначення, що є об'єктом тривимірним, зокрема, має вигляд фігури або композиції фігур, форма якого безпосередньо не обумовлена його функціональним призначенням.

*Звуковою торговельною маркою* є марка, розрахована на сприйняття органами слуху, але така, що не належить до людської мови. Це можуть бути музичні фрази або шуми різного походження.

*Сильною торговельною маркою* вважають торговельну марку, яка має високу розрізняльну здатність, притаманну або набуту шляхом тривалого використання, тобто марку, що має велику охороноздатність.

*Слабка торговельна марка -* це торговельна марка, якій бракує розрізнювальної здатності або розрізнювальна здатність якої частково втрачена внаслідок розмивання (ослаблення) торговельної марки.

*Конфліктуюча торговельна марка -* це марка, що вступає в конфлікт із тотожною або схожою розрізнювальною маркою, промисловим зразком або об'єктом авторського права у зв'язку з наявністю в іншої особи попередніх прав на зазначені об'єкти.

Реєстрацію торговельної марки, яка є відтворенням, імітацією або перекладом добре відомої марки, відхиляють або визнають недійсною. Забороняють використання марки, яка може призвести до сплутання з добре відомою маркою, якщо:

* використання конфліктуючої марки вказує на зв'язок товарів і (або) послуг, щодо яких її використовують, та власника добре відомої торговельної марки, і це може завдати шкоди його інтересам;
* використання марки може завдати шкоди або послабити розрізнювальний характер добре відомих марок шляхом недобросовісних дій;
* недобросовісно використовують переваги розрізнювального характеру добре відомої марки.

*Тотожна торговельна марка -* це торговельна марка, зображення якої в усіх елементах збігається із зображенням іншої марки. Тотожні марки найчастіше можуть вступати в конфлікт, оскільки їх використання для однорідних товарів або послуг на одному ринку може призводити до сплутання виробників або осіб, що надають послуги.

*Схожість торговельних марок -* це збіг декількох мотивів, що утворюють торговельну марку.

Якщо, незважаючи на окремі відмінності, сприйняття мотивів торговельних марок призводить до сплутання цих марок, такі марки вважають схожими настільки, що їх можна сплутати.

*Торговельною маркою, схожою настільки, що її можна сплутати з іншими марками,* вважають марку, яка асоціюється з іншими марками (маркою) загалом, незважаючи на окремі відмінності елементів марки.

*Торговельна марка спільного володіння —* це торговельна марка, право на яку набуто кількома особами. Відрізняється від індивідуальної торговельної марки тим, що її умови використання визначає угода між співвласниками марки. Кожен із них може користуватися і розпоряджатися маркою на власний розсуд, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання марки та передавати право власності на марку іншій особі без згоди інших співвласниками.

*Розмивання (ослаблення) торговельної марки —* це процес поступової втрати (ослаблення) розрізнювальної здатності торговельної марки внаслідок її використання різними виробниками для позначення неоднорідних товарів.

*Мотив торговельної марки -* це аспект торговельної марки, розрахований на певний вид сприйняття. Мотив марки може бути: візуальний (графічний) - розрахований на зорове сприйняття; фонетичний (звуковий) - розрахований на слухове сприйняття; семантичний (смисловий) - смисловий зміст позначення, що його використовують як торговельну марку, тощо.

*Елемент торговельної марки -* це одна зі складових частин торговельної марки. Елементи торговельної марки розрізняють за видом, виокремлюючи словесний, зображальний та об'ємний елементи. Елемент або сукупність елементів визначають вид торговельної марки, яка може бути словесна, зображальна, об'ємна або комбінована.

Торговельну марку, що складається лише з одного елемента, називають *простою,* аз декількох елементів - *складною.*

*Сильний елемент* торговельної марки значною мірою визначає її сприйняття, і навпаки, *слабкий* елемент не здатний істотно вплинути на сприйняття торговельної марки. До слабких елементів марки відносять, як правило, елементи, яким не може бути надана правова охорона через невідповідність певним вимогам законодавства.

*Товаророзрізнювальна функція* торговельної марки випливає із самого визначення. Виокремлення маркованих товарів або послуг з маси конкуруючих із ними допомагає власникові марки у продажу товарів або наданні послуг, а споживачеві - у виборі належних товарів чи послуг серед подібних. Торговельна марка має також *гарантійну функцію,* тобто гарантує споживачам знайому їм якість товарів (послуг). Властива комерційній марці й *рекламна функція,* мета якої - привернути увагу споживачів до товарів (послуг), маркованих певними торговельними марками.

Виконуючи *ідентифікаційну функцію,* торговельна марка непрямо вказує на товаровиробника або особу, яка надає послугу. Завдяки тісному зв'язку між товарами (послугами) та торговельною маркою остання надає суспільству інформацію про товари та послуги і таким чином допомагає власникам марок стимулювати та зберігати попит на ці товари або послуги.

Щоб бути визнаним як торговельна марка, тобто стати об'єктом правової охорони, позначення має відповідати ряду умов:

* вміщуватися на виготовлюваній продукції, її упаковці або супровідній документації;
* дозволяти споживачеві без особливих зусиль упізнати потрібну йому продукцію і виключати можливість сплутання її з аналогічною продукцією інших виробників;
* мати новизну;
* у встановленому законом порядку бути зареєстрованим.

### 6.2.2 Правова охорона торговельних марок

*Охороноздатність торговельної марки -* це юридична властивість позначення, яку визначає сукупність ознак, необхідних для його реєстрації як торговельної марки.

Виокремлюють два основні типи вимог, яким має відповідати позначення, щоб бути зареєстрованими як торговельна марка.

*Перший тип вимог* стосується можливості відрізнити товари та послуги одного підприємства від однорідних товарів і послуг іншого.

*Вимоги другого типу* пов'язані з можливістю спричинення шкоди використанням торговельної марки, яка має дезорієнтую-чий характер або суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі.

Обсяг правової охорони торговельної марки - це предметна, територіальна та часова сфера дії права на торговельну марку. Обсяг охорони, що її надають, визначають зображення торговельної марки та перелік товарів, для яких було зареєстровано марку *(предметний аспект),* при цьому охорона поширюється також і на однорідні товари та послуги.

Якщо торговельну марку охороняють на підставі реєстрації, її охорона обмежується країною, в якій цю марку зареєстровано, згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків чи Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків *(територіальний аспект).*

Якщо охорону марці надають на підставі її використання, територія, на якій марка матиме правову охорону, може обмежуватися певною місцевістю країни, де її використовують.

Якщо охорону здійснюють на підставі реєстрації, строк дії реєстрації регламентує національне законодавство (в Україні, наприклад, він становить 10 років), але його можна продовжувати необмежену кількість разів.

Отже, охорона торговельної марки не обмежена в часі за умови її використання або поновлення дії реєстрації *(часовий аспект).*

*Розрізнювальна здатність торговельної марки -* це важлива характеристика торговельної марки, що полягає у здатності ідентифікувати товари (послуги). Така здатність дає можливість споживачам розпізнавати товар (послугу) серед інших однорідних товарів (послуг).

Розрізнювальна здатність може бути притаманною торговельній марці, а також набутою шляхом використання марки. Вона є принциповою умовою, відповідно до якої визначають охороноздатність торговельної марки.

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображають або імітують:

* державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
* офіційні назви держав;
* емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
* офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
* нагороди та інші відзнаки.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

* як правило, не мають розрізнювальної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
* складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
* складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення та збуту товарів або надання послуг;
* є неправдивими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
* складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
* зображують лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату або яка робить товар цінним.

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

* торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими для реєстрації і призначеними для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг в Україні на ім'я іншої особи;
* торговельними марками інших осіб, якщо ці марки охороняють без реєстрації, на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема марками, визнаними добре відомими;
* комерційними найменуваннями, що відомі в Україні та належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до установи заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
* кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняють відповідно до закону. Такі позначення можуть бути лише елементами, що їх не охороняють, торговельних марок осіб, які мають право користуватися вищезазначеними зазначеннями;
* зразками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструють як торговельні марки позначення, які відтворюють:

* промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
* назви відомих в Україні творів науки, літератури та мистецтва та їхніх фрагментів без згоди власників авторського права або їхніх правонаступників;
* прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них; портрети та факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.

Законодавство про товарні знаки захищає виробників товарів і послуг від конкурентів, які підробляють їхні торговельні марки. Виробник товару переважно володіє засобами та стимулами, щоб у судовому порядку відстояти свої права на торговельну марку. У судовому порядку можна не тільки переслідувати просте піратство, а й вирішувати певні юридичні питання, такі, як ступінь схожості двох торговельних марок. Саме наявність охорони торговельної марки спонукає виробників поліпшувати якість своїх товарів, оскільки захист торговельною маркою може принести більше зла, ніж добра, якщо марка асоціюється з низькоякісним продуктом.

### 6.2.3 Оформлення прав на торговельну марку

У більшості країн світу набуття права на торговельну марку здійснюється шляхом її реєстрації, в окремих країнах це право закріплюється на підставі використання торговельної марки.

Будь-яка особа може набути право на торговельну марку. Торговельна марка може належати кільком особам. При цьому кожний із власників має право використовувати торговельну марку, але будь-які дії щодо розпорядження торговельною маркою можливі лише у разі згоди усіх власників.

В Україні набуття права на торговельну марку здійснюється шляхом реєстрації марки і засвідчується свідоцтвом України на марку. Право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб або їхні правонаступники.

Право на марку, яка належить кільком особам, засвідчують одним свідоцтвом, а взаємовідносини власників при користуванні маркою визначає угода між ними. У разі відсутності такої угоди кожний із власників свідоцтва може користуватися і розпоряджатися маркою на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання марки та передавати право власності на марку іншій особі без згоди інших власників свідоцтва.

*Реєстрація торговельної марки -* це офіційний акт внесення торговельної марки до реєстру торговельних марок, який супроводжується опублікуванням зареєстрованих відомостей в офіційному бюлетені. Реєстрація марки має визначений законодавством строк дії, після закінчення якого реєстрацію можна поновлювати на цей самий строк необмежену кількість разів.

В Україні державну реєстрацію торговельних марок здійснюють одночасно з публікацією відомостей про марку на підставі рішення про реєстрацію марки (статті 12,13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Вирішивши зареєструвати торговельну марку, необхідно насамперед вибрати марку, яку використовуватимуть: марку для товарів і послуг з метою ідентифікації усіх товарів, що їх випускають, або послуг, що їх надають, чи окрему марку для певного виду товару або послуги. Можливе також використання поєднання цих торговельних марок із метою посилення захисту.

Марка для товарів і послуг відрізняється від інших об'єктів промислової власності тим, що не може існувати як така. Вона існує тільки стосовно певних видів товарів або послуг, тобто обсяг прав, які отримує власник свідоцтва, визначають власне марка та перелік товарів і послуг, щодо яких передбачено її використання. Такий перелік необхідно складати з урахуванням Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Для отримання свідоцтва на марку необхідно подати заявку до установи, а також сплатити за це відповідний збір.

Заявка має містити клопотання про реєстрацію знака; заяву, у якій зазначені найменування заявника, його юридична адреса й адреса для листування; перелік товарів і послуг, для яких передбачено реєстрацію марки. Заявку на видачу свідоцтва подають на бланку, форма якого містить усі необхідні відомості та реквізити.

У разі потреби до заявки додають документи, що можуть бути використані при винесенні рішення за заявкою.

*Першою заявкою* називають заявку на реєстрацію торговельної марки, що була подана заявником до компетентного органу країни - учасниці Паризької конвенції, на підставі якої заявник просить встановити конвенційний пріоритет торговельної марки.

Копію першої заявки надають при поданні пріоритетної (конвенційної) заявки на торговельну марку.

*Право пріоритету на торговельну марку* регламентує ст. 4 Паризької конвенції. Його суть полягає в тому, що громадяни країн - учасниць Паризької конвенції, які перший раз подали заявку на реєстрацію торговельної марки в одній із держав - учасниць Паризької конвенції, протягом 6 місяців від дати її подання (першої заявки) можуть подати заявку на реєстрацію марки, яку було заявлено в перший раз, стосовно тих самих товарів, які були заявлені в перший раз, в іншій державі - учасниці Паризької конвенції, і щодо цієї заявки буде встановлено пріоритет за датою подання першої заявки *(конвенційний пріоритет торговельної марки).*

*Виставковий пріоритет торговельної марки -* це пріоритет, який встановлюють за датою відкритого показу експонату, маркованого торговельною маркою, яку заявлено на реєстрацію, на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, яку було проведено на території країни - учасниці Паризької конвенції, за умови надходження заявки до компетентного органу протягом 6 місяців від вказаної дати.

*Незалежність реєстрації торговельних марок* є одним із принципів Паризької конвенції, який полягає в тому, що торговельну марку, належним чином зареєстровану у країні - учасниці Паризької конвенції, розглядають як незалежну від марок, зареєстрованих в інших країнах-учасницях, включаючи країну походження марки.

*Експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки -* це дослідження заявки та позначення, що складає предмет заявки, на відповідність вимогам, встановленим законодавством. Щодо заявки на реєстрацію марки може проводитися експертиза за формальними ознаками (попередня експертиза) та експертиза заявленого позначення (експертиза кваліфікаційна або експертиза по суті).

*Експертиза за формальними ознаками -* це перевірка заявки на відповідність встановленим вимогам оформлення. Мається на увазі наявність у заявці необхідних відомостей про заявника, зображення марки, що є предметом заявки, переліку товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати марку, документа про сплату встановленого збору тощо. Якщо заявка не відповідає формальним вимогам, заявнику пропонують усунути вказані недоліки протягом певного строку.

Під час *кваліфікаційної експертизи* встановлюють відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним законодавством.

Якщо за результатами експертизи буде зроблено висновок про можливість реєстрації позначення торговельної марки, марку реєструє компетентний орган, і вона отримує правову охорону.

Якщо за висновком експертизи заявлене на реєстрацію позначення не відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони, заявку відхиляють. У такому разі компетентний орган повідомляє заявника про відмову в реєстрації марки.

Підставою для відмови в реєстрації торговельної марки може бути також заперечення, подане третьою особою, якщо відповідно до національного законодавства процедура заперечення розпочинається після публікації відомостей про заявку на реєстрацію торговельної марки, тобто до фактичної реєстрації марки.

Повідомлення про відмову в реєстрації марки має містити відповідну мотивацію та зазначення підстав для прийняття рішення.

У разі відмови в реєстрації торговельної марки на підставі її невідповідності умовам надання правової охорони заявнику надають можливість оскаржити це рішення.

*Відкликання заявки на реєстрацію торговельної марки -* це право заявника відмовитися від заявки на реєстрацію торговельної марки (право власника реєстрації відмовитися від права на зареєстровану марку повністю або частково). Заявник може скористатися зазначеним правом, подавши у встановленому порядку клопотання про відкликання заявки, до одержання рішення про реєстрацію марки.

*Оскарження рішення про заявку на реєстрацію торговельної марки -* це спеціальна процедура, пов'язана із заявками на торговельні марки, що дозволяє заявнику оскаржити рішення компетентного органу щодо заявки. Процедуру оскарження здійснюють у порядку, встановленому національним законодавством.

*Відчуження права за заявкою на реєстрацію торговельної марки -* це відмова замовника від права на заявку, подану на реєстрацію торговельної марки, на користь іншої особи.

*Зареєстрована торговельна марка* - це торговельна марка, відомості про яку внесено до реєстру марок, а якщо за національним законодавством право на марку набувають лише шляхом реєстрації марки, то зареєстрована товарна марка - це марка, яку охороняють на підставі реєстрації.

В Україні правовстановлюючим фактом набуття виключного права на марку є реєстрація марки в державному реєстрі. Після внесення марки до реєстру її власник має право забороняти її використання іншим особам без його дозволу.

*Власник реєстрації торговельної марки (свідоцтва) -* це фізична або юридична особа, на ім'я якої зареєстровано торговельну марку в національному реєстрі торговельних марок відповідно до законодавства країни. Власник реєстрації марки є власником зареєстрованої торговельної марки, права на яку набуто на підставі реєстрації марки.

*Реєстр торговельних марок* становить офіційне зведення відомостей про торговельні марки.

До Реєстру вносять зображення торговельної марки, відомості про володільця, дату встановлення пріоритету та дату реєстрації марки, перелік товарів та послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, інші істотні відомості, пов'язані з обсягом правової охорони, наданої торговельній марці, а також всі подальші зміни, що стосуються внесених відомостей.

*Втрата чинності реєстрації торговельної марки -* це втрата торговельною маркою юридичної чинності внаслідок припинення дії реєстрації.

Дія реєстрації марки припиняється в разі несплати встановленого законом збору за продовження строку дії реєстрації з першого дня періоду, за який збір не сплачено, якщо власник реєстрації не скористався пільговим строком для поновлення реєстрації марки; у разі відмови власника від реєстрації від дати публікації відомостей про відмову від реєстрації марки в офіційному бюлетені патентного відомства.

Дія реєстрації торговельної марки може бути достроково припинена також за рішенням суду у зв'язку з:

* невикористанням марки протягом встановленого національним законодавством строку від дати реєстрації марки або від дати, коли використання марки було припинено;
* перетворенням зареєстрованої марки на позначення, що стало загальноприйнятим для певних товарів або послуг після дати подання заявки, тобто втратою торговельною маркою розрізнювальної здатності;
* використанням колективної марки на товари або наданням послуг, що не мають єдиних якісних або інших спільних характеристик;
* ліквідацією юридичної особи - власника реєстрації марки без призначення правонаступника.

*Попереджувальне маркування* - це спеціальне позначення, що супроводжує торговельну марку, вказує на факт реєстрації марки і виконує рекламно-інформаційну функцію. Застосування попереджувального маркування не є обов'язковим і належить до прав власника марки.

Попереджувальне маркування, що має вигляд великої літери К, вписаної в коло.

Для попереджувального маркування використовують також символ «ТМ» (Trademark) або «М» (Mark), які засвідчують, що певне позначення є торговельною маркою, а іноді «res ТМ» - «зареєстрована торговельна марка», але використання цих позначень менш поширене.

### 6.2.4 Права, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку

Відповідно до ст. 495 ЦК майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

* право на використання торговельної марки;
* виключне право дозволяти використання торговельної марки;
* виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання;
* інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать: власнику відповідного свідоцтва; власнику міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Використанням марки визнать:

* нанесення її на будь-який товар, для якого марку зареєстровано, упаковку, у якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
* застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої марку зареєстровано;
* застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернету у тому числі в доменних іменах.

Свідоцтво надає його власникові виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом:

* зареєстровану марку щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг;
* зареєстровану марку щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок її використання можна ввести в оману з приводу особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
* позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок використання позначення та марку можна сплутати;
* позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок його використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення та марку можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану марку не поширюється на:

* здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати встановлення пріоритету заявки;
* використання марки для товару, введеного під цією маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема, в разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
* використання кваліфікованого зазначення товару, який охороняють відповідно до закону;
* некомерційне використання марки;
* усі форми повідомлення новин і коментарів до новин;
* добросовісне застосування користувачами своїх імен чи адрес.

Відповідно до ст. 500 ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати встановлення пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну та серйозну підготовку до такого використання, має право на безоплатне продовження останнього або використання, яке передбачала зазначена підготовка *(право попереднього користувача).*

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, у яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку до такого використання.

Власник свідоцтва може передати будь-якій особі право володіння маркою повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання марки на підставі ліцензійного договору.

Оскільки ліцензійне використання торговельної марки служить вказівкою на ім'я виробника та гарантією якості, примусове ліцензування вважають неприйнятним. У ст. 21 Угоди ТКІРЗ зазначено, що «примусове ліцензування товарного знака не дозволяється».

Розпорядження торговельною маркою згідно з чинним українським законодавством охоплює відчуження торговельної марки, видачу ліцензії на її використання.

*Відчуження торговельної марки* означає передачу прав на торговельну марку іншій юридичній або фізичній особі щодо всіх або частини товарів, для яких її зареєстровано. Подібне передан­ня прав можна здійснювати як на оплатній, так і на безоплатній основі і реалізовувати на підставі цивільно-правового договору. За цим договором власник торговельної марки відмовляється від подальшого її використання і передає всі права на марку придбавачеві, який, у свою чергу, приймає на себе всі права й обов'язки власника торговельної марки і надає відчужувачеві зустрічне задоволення, якщо воно передбачене договором. Практично відчуження торговельної марки, як правило, обумовлене майбутньою ліквідацією або зміною профілю діяльності власника торговельної марки.

Власник торговельної марки може надати право на використання торговельної марки іншій особі за *ліцензійним договором.* Такий договір передбачає надання ліцензіату права на використання торговельної марки на обумовлений договором строк. При цьому сам власник (ліцензіар) зберігає право на марку і має всі обов'язки її власника.

*Франчайзинг* - це форма ліцензії на використання торговельної марки, що супроводжується наданням допомоги з боку власника торговельної марки (франчайзера) особі, яка володіє підприємством, що здійснює свою діяльність на умовах укладеного з франчайзером договору (наприклад, підприємства швидкого харчування). Ці договори мають, як правило, більш деталізований характер, уточнюють усі аспекти взаємовідносин сторін.

Права власника торговельної марки не є необмеженими. Як правило, обмеження прав запроваджує законодавство про торговельні марки, а стосуються вони в основному описових елементів марки на «товари, що частково втратили свої властивості», і використання марок у рекламі порівняльного характеру.

### 6.2.5 Захист прав на торговельну марку

*Порушенням прав на торговельну марку* є неправомірні дії будь-яких осіб, що обмежують виключне право власника торговельної марки. Законодавство щодо торговельних марок містить норми, відповідно до яких заборонено:

* використання ідентичного (тотожного) із зареєстрованою торговельною маркою позначення для однорідних товарів та послуг, щодо яких надано правову охорону;
* використання схожого до ступеня сплутання позначення, включаючи ризик поєднання позначення та зареєстрованої марки в уяві споживача;
* використання ідентичного або схожого до ступеня сплутання позначення для неоднорідних товарів та послуг, якщо мова йде про добре відому у країні марку і використання такого позначення може недобросовісним чином вплинути на розрізнювальну здатність добре відомого знака.

Поняття «використання» включає певні дії, визначені спеціальним законодавством країни. Навмисне порушення прав на торговельну марку включає поняття контрафакції.

На вимогу власника торговельної марки порушення може бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові торговельної марки заподіяні збитки.

Власник торговельної марки може також вимагати усунення з товару або його упаковки незаконно використаної марки або позначення, схожого з нею до ступеня сплутання, або знищення виготовлених зображень марки та позначень, схожих з нею до ступеня сплутання.

Вимагати поновлення порушених прав власника торговельної марки може також ліцензіат, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.

Захист прав на торговельну марку може здійснюватися в цивільному, адміністративному, кримінальному порядку.

Порушенням прав власника торговельної марки визнають несанкціоноване виготовлення, застосування, пропозицію до продажу, продаж, інше введення в господарський оборот або збереження з цією метою торговельної марки, товару, позначеного цією маркою, або позначення, схожого з нею до ступеня сплутання, щодо однорідних товарів.

Порушенням прав власника торговельної марки є як несанкціоноване використання іншими особами тотожного позначення товарів, так і використання позначень, схожих із зареєстрованою торговельною маркою.

Порушення прав на торговельну марку може завдати різні види збитків її власникові. Правовласник може зазнати збитків, а порушник його права незаконно збагатитися. У разі продажу правопорушником товарів низької якості може бути завдано шкоди діловій репутації правовласника. Втрата репутації може потягнути за собою зниження обороту та вимагати великих витрат на відновлення репутації. Усі збитки підлягають відшкодуванню.

Відповідно до ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі торговельної марки, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на нього тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання та матеріалів, призначених для її виготовлення.

## 6.3 Географічне зазначення

### 6.3.1 Поняття географічного зазначення

*Географічне зазначення -* це назва країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта, використовувана для позначення товару, особливі властивості якого виключно або переважно визначають характерні для певного географічного об'єкта природні умови, людський фактор або те й інше одночасно.

Прикладами позначень товарів, які мають однакові специфічні властивості на всій території країни, можуть бути бразильська кава, швейцарський сир, грузинське вино, болгарська трояндова олія тощо.

Географічні зазначення та торговельні марки багато в чому подібні, але між ними існують також суттєві відмінності. До спільних рис цих об'єктів відносять те, що:

* географічні зазначення та торговельні марки призначені для маркування товарів;
* зміст цих об'єктів базується на правдивих даних;
* незахищені географічні зазначення та торговельні марки можуть перетворитися у видові поняття, або «вільні марки».

До відмінностей між географічними зазначеннями і торговельними марками відносять те, що:

* географічне зазначення виникає внаслідок широкого використання географічного позначення, коли воно стає загальновідомим, створює стійку уяву про товар із певними характеристиками, які зумовлені відповідним географічним середовищем конкретної місцевості; торговельну марку створюють штучно за бажанням розробника;
* географічне зазначення завжди пов'язане з конкретним місцем незалежно від виробника і тому не може розглядатися як засіб розрізнення однорідних товарів, які походять з одного місця, але мають різних виробників; торговельна марка насамперед відрізняє однорідні товари різних виробників;
* географічне зазначення, крім позначення місцевості походження товару, вказує на певну якість та інші характеристики товару; торговельна марка вказує виключно на належність певного товару відповідному виробнику;
* реєстрація географічного зазначення не надає виключного права на його використання (це право має колективний характер); торговельну марку, як правило, реєструють на ім'я одного власника, що надає йому виключне право володіння, користування та розпорядження торговельною маркою;
* географічне зазначення невід'ємне від місцевості, з якою воно пов'язане, тому право на його використання не може бути передано;
* право на торговельну марку може бути передано;
* реєстрація географічного зазначення зумовлена насамперед наявністю особливих властивостей у відповідних товарів; реєстрація торговельної марки зумовлена властивостями, які має лише сама марка;
* строк охорони географічних зазначень є необмеженим; охорона торговельної марки має певний строк, який може бути продовжений.

Іноді на реєстрацію торговельної марки подають позначення, які є географічними зазначеннями. У цьому разі державні органи, які здійснюють реєстрацію, послуговуються такими принципами:

* назва країни, області або району може бути зареєстрована як один з елементів торговельної марки без виключного права власника торговельної марки на використання цих географічних елементів;
* зазначення, які втратили географічний характер, ототожнюються споживачами з назвами виробів і включені до торговельної марки, є загальними зазначеннями та елементами, які не підлягають охороні;
* географічні зазначення, які розглядають як фантастичні щодо товарів, можуть бути торговельною маркою (або її елементом), яка підлягає охороні;
* у будь-якому разі географічні зазначення не мають вводити в оману споживачів щодо товару або його виробника.

Географічні зазначення відрізняються від комерційних найменувань.

*Комерційне найменування* призначене для розрізнення суб'єктів господарської діяльності і служить для ідентифікації виробника товарів як такого. Комерційне найменування, як і торговельна марка, безпосередньо не пов'язане з особливостями географічного місця діяльності підприємства, властивостями та якістю продукції. Хоча до складу комерційного найменування значно частіше, ніж до торговельної марки, входять елементи, що вказують на його географічне розташування.

Зовсім іншу функцію виконує *географічне зазначення.* Воно відображає зв'язок «місце - товар». До таких позначень можуть бути віднесені позначення типу «Мелітопольські абрикоси», «Оливки з Іспанії» тощо. До географічних зазначень можуть бути віднесені графічні зображення, які через свою відомість асоціюються у свідомості споживача з певним місцем. Наприклад: зображення Ейфелевої вежі - з Парижем, Золотих воріт - з Києвом.

Географічні зазначення мають ряд специфічних ознак:

* географічне зазначення має містити пряму або непряму вказівку на те, що товар походить із конкретної країни, області або місцевості;
* географічне зазначення має передбачати зв'язок позначення товару з його особливими властивостями, які визначають характерні для певного географічного об'єкта природні умови і (або) людський фактор;
* географічне зазначення товару стає самостійним об'єктом правової охорони тільки після встановленої законом реєстрації в Патентному відомстві;
* до географічних зазначень не висувають вимогу новизни.

Географічні зазначення можна умовно поділити на декілька видів:

* *природні географічні зазначення* (сформувалися під впливом природних умов);
* *штучні географічні зазначення* (сформувалися під впливом людського фактора, мають тенденцію до перетворення на видові зазначення);
* *змішані географічні зазначення* (сформувалися під впливом природних умов та людського фактора).

Відповідно до форми встановленого контролю в ряді країн географічні зазначення поділяють на звичайні, регламентовані, контрольовані.

До *звичайних* відносять географічні зазначення, що позначають товари, природні специфічні властивості яких формуються під впливом географічного середовища.

*Регламентованими* є географічні зазначення, що позначають товари, специфічні властивості яких, як і вимоги щодо їх виробництва, регламентовані нормативними актами.

*Контрольованими* є географічні зазначення, що позначають товари зі специфічними властивостями, контроль за якими здійснюють на всіх етапах виробництва. Такі географічні зазначення мають більшу цінність, ніж звичайні або регламентовані, тому що товари, які вони позначають, користуються постійним попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Функції географічних зазначень:

* *розпізнавальна функція,* яка полягає у виокремленні товару, що має особливі властивості, із маси однорідних. Сукупність особливих властивостей окремого товару обумовлює його унікальність і елітарність серед таких самих товарів з іншої місцевості. Особливі властивості товару, яких він набуває внаслідок поєднання певних чинників, зокрема природних умов та людського фактора, мають бути стабільними, а їхня наявність доведена відповідними компетентними органами країни походження;
* *інформаційна функція* географічного зазначення полягає в тому, що воно містить змістовну інформацію, яка надає достовірні відомості про місце виробництва, виробника, продавця, підприємця, про якісні характеристики товару, його специфіку. Інформація, яку містить зазначення, сприяє зростанню популярності товару, місцевості його виробництва, попиту на нього, що впливає на прибуток виробника;
* *рекламна функція* безпосередньо впливає на просування товару на ринку. Рекламоздатне географічне зазначення має бути довговживаним, протягом тривалого часу використовуватися для позначення товару з особливими властивостями та якостями. Реклама товару має сенс лише тоді, коли немає дефіциту товарів і споживачі можуть вибрати з однорідних товарів різних виробників певний товар з особливими властивостями;
* *охоронна (захисна) функція* географічного зазначення забезпечує охорону товару від підробок. Географічне зазначення, що його надійно охороняють, застерігає зловмисника від недобросовісних дій щодо його використання чи підробки товару. Воно охороняє майнові й особисті немайнові права законного користувача від неправомірних посягань, захищає від недобросовісної конкуренції, охороняє товари від підробки, а споживачів - від фальсифікованих товарів;
* *якісна (гарантійна) функція* географічного зазначення полягає в тому, що його присутність на товарі гарантує особливі властивості останнього, тобто є умовою його правової охорони. Виробник, підприємець, продавець повинні завжди дбати про престиж свого товару, підтримуючи його особливі властивості, які є наслідком походження з конкретної місцевості, - у разі коли товар позначено географічним зазначенням;
* *психологічна функція* географічного зазначення зумовлена ефективністю не лише самого зазначення, а й переважно продукції, що її позначають таким зазначенням. Відоме найменування місця походження товару внаслідок його особливих властивостей переконує споживачів, що цей товар є саме тим, що походить із певної місцевості, і саме за цих умов споживачі в ньому зацікавлені;
* *стимулююча функція* географічного зазначення - здатність привернути увагу споживачів до товару, позначеного таким зазначенням. Виробники, які маркують свої товари географічними зазначеннями, повинні постійно дбати про збереження його специфічних властивостей та особливих якостей. Споживачі купують товари, які позитивно зарекомендували себе, і знаходять їх саме за допомогою географічного зазначення.

### 6.3.2 Охорона прав на географічне зазначення

*Суб'єктами права на географічне зазначення* відповідно до статті 502 Цивільного кодексу Україниє: виробники товарів, асоціації споживачів та інші визначені законом особи, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики яких пов'язані з певним географічним місцем; установи, що безпосередньо пов'язані із виробленням чи вивченням відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Правову охорону надають географічному зазначенню, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар і на яке не поширюються встановлені законом підстави для відмови у наданні правової охорони.

Правову охорону надають географічному зазначенню, щодо якого виконано такі умови;

* воно є назвою географічного місця, з якого походить товар;
* його вживають як назву товару або як складову частину назви;
* у вказаному в назві географічному місці наявні характерні умови та (або) людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;
* позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для географічного місця природними умовами та (або) людським фактором;
* хоча б основну складову позначуваного цією назвою товару виробляють та (або) переробляють у межах зазначеного географічного місця.

Правову охорону не надають географічному зазначенню, що:

* не відповідає умовам надання правової охорони географічному зазначенню;
* суперечить суспільному порядку, принципам гуманності та моралі;
* є видовою назвою товару;
* правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлений в іншому географічному місці;
* є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару.

### 6.3.3 Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього

Право на реєстрацію географічного зазначення згідно з 1-ю частиною статті 9 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» мають:

* особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;
* асоціації споживачів;
* установи, що безпосередньо стосуються вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подають до установи особи, які мають право на реєстрацію.

Заявка має стосуватися лише одного географічного зазначення.

Заявку складають українською мовою, вона має містити:

* заяву на реєстрацію географічного зазначення з відомостями про заявника та його адресу;
* заявлене географічне зазначення походження товару;
* назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане географічне зазначення;
* назву та межі географічного місця, де виробляють товар, з яким пов'язують особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики товару;
* опис особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
* дані про використання заявленого географічного зазначення на етикетці та при маркуванні товару;
* дані про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними замовленнями та (або) людським фактором вказаного географічного місця.

Разом із заявою подають:

* документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати географічне зазначення;
* висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;
* висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

Датою подання заявки є дата одержання установою заяви про реєстрацію географічного зазначення. За подання заявки сплачують збір.

У ході експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення здійснюють перевірку цього зазначення, порівнюючи його з видовими назвами, внесеними до Переліку видових назв товарів.

Перелік виданих назв товарів формує установа на підставі Положення про Перелік видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Під час проведення експертизи заклад експертизи має право затребувати в заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони географічному зазначенню, установа приймає рішення про відмову в реєстрації.

Рішення про відмову в реєстрації надсилають заявникові.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає встановленим вимогам, відомості про заявку публікують в офіційному бюлетені Установи.

Публікація має містити:

* відомості про заявника (заявників);
* назву товару, яка містить заявлене на реєстрацію географічне зазначення;
* межі географічного місця, з яким пов'язують особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
* опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
* умови використання географічного зазначення на етикетці та при маркуванні товару.

Публікація може містити й інші відомості, визначені у встановленому порядку.

На підставі прийнятого установою рішення про реєстрацію географічного зазначення здійснюють відповідну реєстрацію.

Реєстрацію здійснюють шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей про географічне зазначення. До Реєстру вносять такі відомості:

* заявлене географічне зазначення;
* кваліфікацію зазначення: назву місця походження товару або географічне зазначення походження товару;
* назву товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик;
* дату прийняття рішення про реєстрацію назви географічного зазначення;
* відомості про осіб, яким надають право на використання зареєстрованого географічного зазначення.

Відомості про реєстрацію географічного зазначення публікують в офіційному бюлетені установи.

Свідоцтво про реєстрацію права на використання географічного зазначення видає установа протягом одного місяця від дати реєстрації зазначення.

Свідоцтво, що засвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати подання заявки.

Строк дії свідоцтва на наступні 10 років продовжує установа на підставі заяви, поданої власником свідоцтва протягом останнього року дії свідоцтва, за умови підтвердження спеціальним уповноваженим органом того, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру.

### 6.3.4 Права та обов’язки, що випливають з реєстрації географічного зазначення

Відповідно до ст. 503 ЦК правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

* право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
* право на використання географічного зазначення;
* право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, у тому числі забороняти таке використання.

Обсяг правової охорони, що її надає реєстрація права на географічне зазначення, визначають занесені до Реєстру і зафіксовані у свідоцтві характеристики товару та межі географічного місця.

Використанням географічного зазначення визнають:

* нанесення його на товар або етикетку;
* нанесення його на упаковку товару, застосування в рекламі;
* запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Власник свідоцтва має право наносити поряд із географічним зазначенням попереджувальне маркування для інформування про те, що це зазначення зареєстроване в Україні.

Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовують вписану в овал абревіатуру ГЗП. Замість цього маркування або поряд із ним можна наносити текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

Власник свідоцтва не має права:

* видавати ліцензію на використання географічного зазначення;
* забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано географічне зазначення.

Власник свідоцтва зобов'язаний забезпечувати відповідність якості, особливих властивостей і характеристик товару, який виробляють, їхньому опису в Реєстрі.

### 6.3.5 Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони географічного зазначення

Правову охорону географічного зазначення визнають недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення.

Реєстрація географічного зазначення може бути визнана судом недійсною в разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченим законом.

Дія реєстрації географічного зазначення може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару.

Право на використання зареєстрованого географічного зазначення може бути припинене:

* за рішенням суду у зв'язку із втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом;
* у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, яка є власником свідоцтва;
* у разі подання власником свідоцтва заяви до установи про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це;
* у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який не сплачено збір.

### 6.3.6 Захист прав на географічне зазначення

Порушенням прав на географічне зазначення є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місцезнаходження товару.

Порушенням права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого географічного зазначення є:

* використання зареєстрованого географічного зазначення, якщо товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовують у перекладі або супроводжують словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо;
* використання зареєстрованого географічного зазначення особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання;
* використання зареєстрованого географічного зазначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару, його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання шкодить репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;
* використання зареєстрованого географічного зазначення як видової назви.

Не вважають порушенням прав власника свідоцтва:

* використання зареєстрованого географічного зазначення будь-якою особою, яка на законних підставах придбала позначений цим географічним зазначенням товар у власника свідоцтва та повторно вводить його в обіг;
* використання географічного зазначення особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання, але добросовісно його використовувала до дати реєстрації. Якщо ця особа протягом 12 місяців від дати реєстрації географічного зазначення не подасть до установи заявку на одержання права на використання цього зазначення, подальше його використання вважають порушенням прав власника свідоцтва.

Захист прав на географічне зазначення здійснюють у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Суди відповідно до їхньої компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

* правомірність реєстрації географічного зазначення;
* встановлення факту використання географічного зазначення;
* порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на географічне зазначення;
* компенсації.

## Розділ 7 ПРАВОВА ОХОРОНА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

До нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності, як правило, відносять наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин і породи тварин, комерційну таємницю.

## 7.1 Наукове відкриття

Відповідно до ст. 457 ЦК «науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни в рівень наукового пізнання».

Поняття «відкриття» та «винаходи» чітко розмежовують. Якщо винахід - технічне розв'язання завдання, у результаті якого створюють нові прилади, способи, речовини, то відкриття виявляє раніше невідомі явища, властивості й закономірності тих чи інших об'єктів матеріального світу.

Відкриття - результат наукового дослідження, основними ознаками якого є світова новизна, достовірність (доведеність) і фундаментальність (докорінні зміни в рівні пізнання). Відкриттям визнають не будь-яке розв'язання наукового завдання, а таке, що вносить докорінні зміни в рівень пізнання.

### 7.1.1. Необхідність і способи правового регулювання наукового відкриття

Вчені дотримуються різних позицій щодо необхідності та способів регулювання права на наукове відкриття.

Окремі автори стверджують, що слід лише викласти сутність відкриття у пресі – й авторський пріоритет буде автоматично закріпленим, а реєстрацію відкриттів вважають бюрократичним актом. Хоча авторське право не спроможне здійснити державну функцію оцінки й обліку відкриттів як найвищих досягнень наукової діяльності.

Більшість дослідників поділяють думку про необхідність правової охорони наукових відкриттів як окремого правового інституту, але при цьому їхні позиції відрізняються щодо правових засобів такої охорони.

Так, деякі автори підтримують ідею віднесення наукових відкриттів до об'єктів права інтелектуальної вартості, тобто відокремлення права на наукове відкриття в самостійний цивільно-правовий інститут.

Інші дослідники вважають, що регулювання майнових відносин у разі виявлення відкриттів виходить за рамки цивільного права, оскільки наукові відкриття не піддаються монополізації і на них не може бути встановлено виключне право. При цьому пропонують будувати правову охорону наукових відкриттів як особливий вид правового регулювання з використанням правових засобів, застосовних при охороні об'єктів права інтелектуальної власності.

### 7.1.2 Закономірність як об'єкт наукового відкриття

*Закономірність* як об'єкт наукового відкриття - це прояв дій об'єктивного закону. У природі вона існувала, існує й існуватиме завжди, об'єктом відкриття стає лише тоді, коли про існування цієї закономірності людина дізналася, встановила чи виявила її будь-яким чином. Закономірність стає об'єктом наукового відкриття з моменту, коли вона вперше була сформульована.

*Закономірність матеріального світу* як об'єкт наукового відкриття - це невідомий раніше, але об'єктивно існуючий і такий, що вносить докорінні зміни в рівень пізнання, стійкий зв'язок між явищами або властивостями матеріального світу.

### 7.1.3 Властивість матеріального світу як об'єкт наукового відкриття

*Властивість матеріального світу* як об'єкт наукового відкриття - це невідомий раніше об'єктивно існуючий його якісний бік. Сукупність істотних властивостей об'єкта складає його якісну визначеність, яка відрізняє його загалом від інших об'єктів і виражає те спільне, що характеризує весь склад однорідних об'єктів.

### 7.1.4 Явище матеріального світу як об'єкт наукового відкриття

*Явище матеріального світу* як об'єкт наукового відкриття - це невідома раніше об'єктивно існуюча і така, що вносить докорінні зміни в рівень пізнання, форма прояву сутності об'єкта матеріального світу (природи).

### 7.1.5 Вирішення завдання пізнання

На відміну від винаходу, який становить конкретний спосіб досягнення практичної мети (практичне вирішення завдання), відкриття як результат пізнання має цінність як таке незалежно від можливостей його безпосереднього використання.

Відкриття лише становлять підґрунтя, основу для створення конкретних засобів впливу на природу.

### 7.1.6 Новизна як ознака наукового відкриття

Основною ознакою наукового відкриття є його новизна. Новизною визнають абсолютну світову новизну наукового положення, заявленого як відкриття.

Новизну відкриття встановлюють на дату пріоритету.

Пріоритет наукового відкриття визначають за датою, коли вперше було сформульовано положення, заявлене як відкриття, за датою опублікування зазначеного положення в пресі або за датою доведення його іншим шляхом до відома інших осіб.

Якщо заявка на видачу диплома на відкриття не містить даних, які офіційно підтверджують дату встановлення пріоритету в зазначеному порядку, пріоритет відкриття встановлюють за датою подання заявки.

Практично для закріплення пріоритету використовують найрізноманітніші дати: публікації статті, подання статті до редакції, доповіді на семінарі, захисту дипломної роботи тощо.

### 7.1.7 Масштабність наукового відкриття

Відкриття має бути не рядовим науковим положенням, а таким, яке докорінно змінює рівень пізнання. Відкриттями можуть визнавати положення фундаментального характеру, які становлять суттєвий вклад у наукове пізнання світу.

### 7.1.8 Достовірність відкриття

Закон вимагає, щоб наукове положення, яке реєструють як відкриття, відповідало дійсності. Існування закономірності, властивості або явища матеріального світу має бути не просто констатоване автором, а й доведене ним теоретично або експериментально.

Без цього відкриття не існує, є лише гіпотеза (тобто передбачення, зроблене для пояснення зв'язку явищ матеріального світу), яку законодавство не охороняє.

### 7.1.9 Положення, що не відповідають вимогам,

### що висувають до відкриття

До положень, що не відповідають вимогам, які висувають до відкриття, відносять:

* поодинокі факти, окремі залежності, а також закономірності, властивості та явища, що не змінюють докорінно рівень пізнання;
* гіпотези, зокрема, ймовірні уявлення про будову матерії, походження планет, корисні копалини, існування різноманітних силових полів тощо;
* вирішення математичних задач, встановлення абстрактних залежностей, доведення різних математичних теорем тощо;
* результати, що уточнюють уже відомі положення;
* виявлення комет, планет та інших просторових утворень;
* твердження, що суперечать науково обґрунтованим і експериментально підтвердженим у світовій науці ознакам;
* результати науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що стосуються предмета можливих заявок на винаходи;
* виявлення і виведення нових видів рослин, тварин і мікроорганізмів;
* виявлення нових морфологічних структур, зокрема в галузі біології, медицини, геології.

### 7.1.10 Можливі принципи спеціальної правової

### охорони наукових відкриттів

Прихильники спеціальної правової охорони наукових відкриттів пропонують запровадження таких принципів їхньої правової охорони:

* система реєстрації й охорони наукових відкриттів має бути відкритою;
* організація підтримки наукового напряму, у якому здійснене подане до реєстрації відкриття, через цілеспрямоване фінансування з різних джерел (як державних, так і недержавних);
* комплектування органу, наділеного повноваженнями щодо реєстрації наукових відкриттів, з фахівців найвищої кваліфікації, яким обов'язково належать зареєстровані наукові відкриття;
* термін, протягом якого наукове положення може бути заявлене як наукове відкриття, має бути досить тривалим (не менше 30 років). Скорочені терміни не співвідносяться з необхідністю виявлення докорінних змін, внесених науковим положенням до рівня пізнання, всього обсягу причинно-наслідкових зв'язків, що супроводжують наукове відкриття;
* неприйнятність правила про обов'язкове експериментальне підтвердження наукового відкриття;
* створення Державного реєстру наукових відкриттів.

### 7.1.11 Суб’єкти права на відкриття

Відкриття як результат вирішення завдання пізнання від моменту його оприлюднення стає загальним надбанням, його може вільно використовувати кожен як при проведенні подальших наукових досліджень, так і при розробленні на його основі конкретних технічних рішень.

Суб'єктами права на відкриття є перш за все їхні автори, тобто особи, завдяки творчій праці яких створено відкриття. За українським законодавством авторами відкриттів можуть бути лише фізичні особи незалежно від їхнього віку та стану дієздатності.

Після смерті автора його права на відкриття переходять до його спадкоємців за законом або за заповітом. Спадкоємці стають повноцінними власниками всіх майнових прав, належних померлому автору відкриття. Вони можуть захищати особисті немайнові права авторів відкриттів.

За співавторства відкриття здійснюється в результаті творчої діяльності кількох осіб. Співавторами визнають вчених, один із яких виявив невідоме раніше явище, а інший дав йому наукове обґрунтування. Аналогічно вирішують питання, коли одні особи сформулювали та теоретично довели предмет відкриття, а інші одержали експериментальне підтвердження достовірності відкриття.

Якщо відкриття здійснено у зв'язку з виконанням службового завдання, всі авторські права на нього визнають за його конкретним розробником.

## 7.2 Компонування інтегральних мікросхем

### 7.2.1 Поняття інтегральної мікросхеми (ІМС) та компонування ІМС

*Інтегральна мікросхема (ІМС)* — це мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі та (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Існують різні варіанти класифікації ІМС: за видом оброблюваної інформації - цифрові й аналогові, за ступенем інтеграції елементів - малі, середні, великі та надвеликі.

В Угоді ТРІС вжито термін «топографія (компонування»). У Законі України від 5 листопада 1997 р. за № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» - «топографія» УЦК - «компонування». Останній термін найповніше передає суть зазначеного об'єкта, тому ми й використовуємо його в подальшому.

*Компонування ІМС -* це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів ІМС та з'єднань між ними. Таке просторово-геометричне розташування утворюється в результаті послідовного нанесення численних шарів.

### 7.2.2 Характеристика ознак компонування ІМС

*Основною і єдиною юридично значущою ознакою,* необхідною для надання компонуванню правової охорони, є *оригінальність.* Компонування ІМС визнають оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування ІМС, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відоме в галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до установи або до дати його першого використання.

Компонування, що містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заяви до установи або на дату першого використання компонування ІМС, може бути визнане оригінальним тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів загалом надає компонуванню оригінальності.

На визнання компонування ІМС оригінальним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи непрямо таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до установи заявки на реєстрацію цього компонування ІМС не перевищує 2 років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати її розкриття та першого використання компонування ІМС покладають на зацікавлену особу.

Не може бути визнане оригінальним те компонування ІМС, заявка на реєстрацію якого подана до установи пізніше, ніж за 2 роки від дати її першого використання.

За загальним правилом оригінальним є будь-яке компонування, створене в результаті творчої діяльності автора. При цьому компонування визнають оригінальним, поки не доведено інше.

### 7.2.3 Суб’єкти права на компонування ІМС

*Суб'єктами права на компонування ІМС* є автори, їхні спадкоємці, а також будь-які фізичні або юридичні особи, які мають виключні майнові права, одержані відповідно до закону або договору.

Відповідно до ст. 473 ЦК суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування ІМС є:

* автор компонування ІМС;
* інші особи, які набули права на компонування ІМС за законом або договором.

*Автором компонування* визнають фізичну особу, завдяки творчій праці якої воно створене. На визнання фізичної особи автором компонування ІМС не впливає ні її вік, ні стан дієздатності.

Юридична особа права авторства на компонування за жодних обставин не набуває і може виступати тільки власником прав на його використання.

Якщо компонування створене спільно кількома фізичними особами, кожну з цих осіб визнають автором такого компонування. Неодмінною умовою *виникнення співавторства на компонування* є внесення розробником особистого творчого внеску в його створення.

Особи, які надали автору лише технічну, організаційну або матеріальну допомогу чи сприяли оформленню права на використання компонування, на співавторство претендувати не можуть.

У разі, якщо компонування ІМС створене в порядку виконання службових обов'язків або за завданням роботодавця (замовника), *суб'єктом права на компонування стає роботодавець (замовник),* якщо договір між автором і роботодавцем (замовником) не передбачає інше.

Після смерті автора *суб'єктом прав на компонування стають його спадкоємці,* до яких переходять тільки майнові права. Особисті немайнові права творця топології у спадщину не передають, проте спадкоємці можуть виступати на їхній захист у разі порушення останніх будь-якими особами.

### 7.2.4 Права авторів та інших правовласників

### компонування ІМС

До особистих немайнових прав авторів та інших правовласників належать:

• *право авторства.* Його надають безпосередньо творцю оригінального компонування. Це право має виключний і абсолютний характер і невіддільне від особи автора. Право авторства діє протягом усього життя творця компонування;

* *право на авторське ім'я.* Ім'я дійсного творця компонування відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону прав на топографію інтегральних мікросхем» має бути зазначене в заявці на реєстрацію компонування, якщо тільки він не відмовився бути згаданим як такий. Право на ім'я не можна відчужувати, воно має абсолютний характер і його охороняють безстроково;
* *право на реєстрацію компонування в установі.* Це право належить не тільки автору, а й іншим правовласникам;
* *право на застосування попереджувального маркування.* Зазначене право належить як авторам, так і іншим правовласникам.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону прав на топографію інтегральних мікросхем» автор або його правонаступник має право сповіщати про реєстрацію компонування ІМС шляхом позначення компонування або виробів, що мають таке компонування, літерою «Т» із зазначенням дати початку дії виключного права на використання компонування ІМС та інформації, яка дозволяє ідентифікувати власника прав.

Відповідно до ст. 474 ЦК майновими правами на компонування ІМС є:

* право на використання компонування ІМС;
* виключне право дозволяти використання компонування ІМС;
* виключне право перешкоджати неправомірному використанню ІМС, у тому числі забороняти таке використання;
* інші майнові права інтелектуальної власності, передбачені законом.

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» під використанням компонування ІМС слід розуміти:

* копіювання компонування ІМС;
* виготовлення ІМС із застосуванням компонування;
* виготовлення будь-яких виробів, що містять ІМС;
* ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;
* пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням компонування ІМС, та будь-яких виробів, що містять ІМС.

Виключне право на використання компонування має строковий характер. Відповідно до ст. 475 ЦК строк чинності виключних майнових прав на компонування ІМС вичерпується через 10 років, що відліковують від дати подання заявки на компонування ІМС в установленому законом порядку.

Якщо право на використання компонування належить роботодавцю, автор (а в разі його смерті - спадкоємець) має *право на одержання винагороди.* Закон не містить будь-яких вказівок щодо мінімального або максимального розміру винагороди. Всі питання, пов'язані з порядком виплати та розміром винагороди, вирішує договір між автором і роботодавцем.

### 7.2.5 Право на реєстрацію компонування ІМС та його захист

Держава здійснює правову охорону компонування ІМС шляхом його реєстрації в установі. Порядок реєстрації компонування ІМС визначають статті 9-13 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Особа, яка бажає зареєструвати компонування ІМС і має на це право, подає до установи особисто або через патентного повіреного чи іншу довірену особу заявку на реєстрацію. Зазначену заявку можуть подати дві та більше осіб.

Заявку на реєстрацію складають державною мовою, вона повинна містити:

* заяву про реєстрацію компонування ІМС;
* матеріали, що ідентифікують компонування ІМС.

Датою подання заявки є дата одержання установою заявки.

Під час проведення експертизи:

* встановлюють дату подання заявки;
* визначають, чи є об'єкт заявки компонуванням ІМС;
* перевіряють заявку на відповідність формальним вимогам;
* перевіряють документ про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам.

Після прийняття рішення про реєстрацію заявленого компонування ІМС установа здійснює його реєстрацію, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. В офіційному бюлетені публікують відомості про реєстрацію компонування ІМС, визначені в установленому порядку.

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» реєстрація компонування ІМС може бути визнана недійсною в судовому порядку в разі:

* невідповідності зареєстрованого компонування ІМС умовам охороноздатності;
* подання заявки на одержання охорони прав на компонування ІМС до органу іноземної держави без подання заявки до установи і повідомлення її про намір одержати таку охорону;
* реєстрації компонування ІМС внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Договір про передачу права володіння на компонування ІМС (далі - договір) або договір на надання дозволу на використання компонування ІМС (далі - ліцензійний договір) вважають дійсними, якщо їх складено в письмовій формі та підписано сторонами. Вони набирають чинності щодо будь-якої іншої особи після реєстрації в установі.

Договір (ліцензійний договір) приймають до розгляду та реєстрації в установі після видачі свідоцтва на компонування ІМС.

На підставі ліцензійного договору можна отримати виключну або невиключну ліцензію на використання зареєстрованого компонування ІМС.

Дії, пов'язані з реєстрацією договору (ліцензійного договору), можуть здійснювати:

• власник компонування ІМС або власник виключної ліцензії;

• представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) за дорученням власника компонування ІМС або власника виключної ліцензії;

* інша довірена особа. У цьому разі до заяви додають довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства.

Якщо власником компонування ІМС є декілька осіб, всі дії, пов'язані з наданням дозволу на використання компонування ІМС, визначає угода між ними, а право підписання документів, які подають на реєстрацію, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

Дії, які не визнають порушенням прав на зареєстроване компонування ІМС:

* використання зареєстрованого компонування ІМС: у конструкції чи у процесі експлуатації транспортного засобу, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зареєстроване компонування ІМС використовують для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійного лиха, катастрофи, епідемії тощо) з повідомленням про таке використання власника прав на компонування ІМС щойно, як це стане практично можливим, та виплатою йому відповідної компенсації;
* ввезення на митну територію України, пропонування до продажу, продаж, зберігання у зазначених цілях або інше введення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованого компонування, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом;
* використання ІМС будь-якою особою, яка придбала ІМС і при цьому не знала і не могла знати, що ІМС або виріб, що її містить, були виготовлені і введені в обіг з порушенням прав, що їх надає реєстрація компонування ІМС. Після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа повинна припинити використання ІМС або виплатити компенсацію, розмір якої встановлюють за згодою сторін. Спори про компенсацію та порядок її виплати розв'язують у судовому порядку.

Відповідно до ст. 480 ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування ІМС або, якщо було заявлено пріоритет, до дати встановлення пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компонування ІМС в Україні або здійснила значну та серйозну підготовку до такого використання, має право на безоплатне продовження останнього, яке передбачала зазначена підготовка *(право попереднього користувача).*

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, у яких було використано компонування ІМС або здійснено значну та серйозну підготовку до такого використання.

Порушенням права власника зареєстрованого компонування ІМС, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, вважають будь-яке посягання на його права, передбачені законом.

На вимогу власника прав на зареєстроване компонування ІМС порушення має бути припинене, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику прав заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника зареєстрованого компонування ІМС може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Захист прав на зареєстроване компонування ІМС здійснюють у судовому та іншому, встановленому законом порядку.

Суди відповідно до їхньої компетенції розглядають, зокрема, спори про:

* авторство на компонування ІМС;
* встановлення факту використання компонування ІМС;
* встановлення власника свідоцтва;
* порушення прав власника свідоцтва;
* укладання та виконання ліцензійних договорів;
* компенсації.

## 7.3 Раціоналізаторська пропозиція

### 7.3.1 Поняття раціоналізаторської пропозиції

Відповідно до ст. 481 *ЦК раціоналізаторською пропозицією* є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення в будь-якій сфері її діяльності.

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

Для визнання пропозиції раціоналізаторською вона має відповідати таким критеріям:

* бути технічним або організаційним рішенням;
* мати місцеву новизну, тобто бути невідомою на підприємстві;
* бути корисною.

**Технічне або організаційне рішення.** Таке рішення виконує роль родової ознаки та має комплексний характер. З одного боку, воно означає, що пропозиції мають містити конкретне вирішення завдання, а не просто його постановку. Раціоналізатор повинен у своїй пропозиції дати конкретні вказівки на те, що і як необхідно зробити, щоб одержати бажаний результат.

З іншого боку, зазначений критерій вимагає, щоб вирішення завдання мало технічний, організаційний характер, тобто раціоналізаторська пропозиція вирішувала практичне завдання за допомогою технічних, організаційних засобів.

Раціоналізатор у своїй пропозиції повинен сформулювати, що і яким чином необхідно зробити, щоб одержати бажаний результат. Не визнають технічним вирішенням завдання такі пропозиції, які лише констатують певну потребу й обмежуються вказівкою на необхідність того або іншого заходу чи на позитивний ефект, який може бути одержаний від його реалізації.

**Місцева новизна раціоналізаторської пропозиції.** До раціоналізаторської пропозиції висувають вимогу новизни в межах тих підприємств, які її подають.

Новизну раціоналізаторської пропозиції визначають на певний період часу. Щодо пропозицій у нормативних актах вживають поняття першості, а не пріоритету. Першість визначається датою надходження на підприємство правильно оформленої заявки на раціоналізаторську пропозицію.

Пропозицію не вважають новою, якщо до подання заявки за встановленою формою зазначене або ж таке рішення:

* вже використовували на цьому підприємстві, крім випадків, коли рішення використовували за ініціативи автора протягом певного періоду до подання заявки;
* передбачене наказами і розпорядженнями адміністрації;
* розроблено технічними службами цього підприємства;
* заявлене іншою особою, якій належить першість на цю або тотожну пропозицію;
* рекомендоване вищою організацією або опубліковане в інформаційних виданнях із розповсюдження передового досвіду в цій галузі;
* передбачене обов'язковими для підприємства нормативами.

**Корисність раціоналізаторської пропозиції.** Оцінка корисності суттєво залежить від специфіки діяльності підприємства. Пропозицію визнають корисною для підприємства, якому її подано, якщо її використання на цьому підприємстві в умовах, які існують або мають бути створені відповідно до затверджених планів, дозволяє одержати економічний, технічний або інший позитивний ефект.

### 7.3.2 Суб'єкти права на раціоналізаторську пропозицію

Суб'єктами права на раціоналізаторську пропозицію є її *автор* та *юридична або фізична особа, якій ця пропозиція подана.*

Автором визнають особу, завдяки творчій праці якої створено пропозицію. Авторами раціоналізаторських пропозицій можуть бути тільки фізичні особи.

На визнання фізичних осіб авторами рацпропозицій не впливають їхні вік і стан дієздатності. За авторів, які не досягли 14 років або визнані у встановленому законом порядку недієздатними, права здійснюють їхні батьки або опікуни.

Якщо у створенні раціоналізаторської пропозиції брало творчу участь кілька осіб, виникає *співавторство.* Не можуть претендувати на співавторство особи, які надали автору раціоналізаторської пропозиції тільки технічну допомогу, наприклад, у виготовленні креслень і зразків, виконанні розрахунків, оформленні документів або проведенні дослідної перевірки рішення.

Після смерті автора раціоналізаторської пропозиції його права, щодо яких допускають правонаступність, переходять до його *спадкоємців за законом або заповітом.* Строк дії прав спадкоємців конкретним періодом часу не обмежений.

### 7.3.3 Права суб'єктів права на раціоналізаторську пропозицію

Відповідно до ст. 484 ЦК:

* автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій цю пропозицію подано;
* юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на її використання в будь-якому обсязі.

Автори раціоналізаторських пропозицій мають *особисті немайнові та майнові права,* які забезпечують суспільне визнання їхніх заслуг і задоволення майнових інтересів.

Права авторів надають у зв'язку з:

* фактом створення нового та корисного для підприємства рішення;
* офіційною кваліфікацією пропозиції як раціоналізаторської;
* використанням пропозиції.

У зв'язку із самим фактом створення нового і корисного для підприємства рішення авторові надають:

* право на подання заявки;
* право на закріплення першості;
* право на офіційне оформлення пропозиції шляхом видачі на нього свідоцтва.

У зв'язку з офіційною кваліфікацією пропозиції як раціоналізаторської авторові надають:

* право авторства;
* право на авторське ім'я;
* право на участь у роботах із впровадження пропозиції.

У зв'язку з використанням пропозиції авторові надають:

* право на одержання винагороди;
* право користуватися протягом певного строку існуючими нормами і розцінками тощо.

Захист прав авторів раціоналізаторських пропозицій здійснюють у судовому, адміністративному й адміністративно-судовому порядку.

У *судовому порядку* розглядають спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську пропозицію, про розподіл винагороди між співавторами, інші спірні питання, що виникають у зв'язку з рацпропозиціями, за винятком випадків, коли розв'язання тих чи інших спорів віднесене до відання адміністративних або інших органів.

В *адміністративно-судовому порядку,* коли зверненню до суду має передувати спроба розгляду в адміністративному порядку, розв'язують спори про розмір, порядок обчислення і строки виплати винагороди за рацпропозиції, факт використання пропозиції, першість пропозиції.

В *адміністративному порядку* розглядають спори, пов'язані з відмовою в реєстрації та прийнятті до розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, відміною рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською й анулювання виданого на нього свідоцтва.

### 7.3.4 Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію

Вирішення задачі *вважатимуть раціоналізаторською пропозицією* від моменту визнання її такою у встановленому порядку.

Міністерства та інші органи державної виконавчої влади, підприємства, а також Товариство винахідників та раціоналізаторів України й інші громадські організації можуть створювати інноваційні фонди для підтримки діяльності зі створення та використання раціоналізаторських пропозицій.

Діяльність підприємств, пов'язана зі створенням, одержанням правової охорони і використанням об'єктів промислової власності, фінансується за рахунок їхніх власних коштів, а державних підприємств - за рахунок коштів, виділених на їх утримання, та доходів від використання раціоналізаторських пропозицій, що залишаються в їхньому розпорядженні відповідно до чинного законодавства.

Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію починається зі складання та подання заяви.

Заяву подають у письмовій формі. У ній зазначають: найменування пропозиції, перелік співавторів, опис суті пропозиції з поданням даних, достатніх для її практичного здійснення, мету пропозиції, відомості про економічний або інший позитивний ефект тощо.

Заява має містити тільки одну раціоналізаторську пропозицію, її подають тому підприємству, діяльності якого стосується пропозиція, незалежно від того, чи працює автор на цьому підприємстві.

Підприємство (установа, організація), яке прийняло до розгляду заяву, має її зареєструвати та протягом місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення.

Після надходження заяви здійснюють попередню перевірку і розгляд заявленої пропозиції по суті. Попередня перевірка має за мету встановити, чи стосується пропозиція діяльності підприємства, якому їїподано, і чи відповідає заява формальним вимогам. Експертиза по суті полягає у визначенні наявності у пропозиції технічного рішення, новизни та корисності. На підставі висновку експертизи виносять рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською або про відмову в цьому.

Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською та прийняття її до використання протягом місячного строку кожному зі співавторів видають Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію.

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію містить:

* назву та, якщо є, комерційне найменування підприємства (організації, установи), що видає свідоцтво;
* назву раціоналізаторської пропозиції;
* прізвище автора, а в разі співавторства прізвища та ініціали всіх співавторів в алфавітному порядку;
* дату подання пропозиції;
* дату визнання пропозиції раціоналізаторською;
* номер, за яким вона зареєстрована в журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій;
* підпис керівника підприємства (організації, установи) із зазначенням його прізвища та ініціалів, скріплених печаткою.

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію є безстроковим документом і діє у межах того підприємства, яке його видало.

## 7.4 Сорти рослин і породи тварин

### 7.4.1 Ознаки охороноздатності сорту рослин,

### породи тварин

До ознак охороноздатності сорту рослин, породи тварин відносять вирішення завдання виведення нового сорту рослини або породи тварини, новизну селекційного досягнення, його вирізняльність, однорідність і стабільність.

Результатом діяльності селекціонера має бути вирішення конкретного практичного завдання, що полягає у виведенні нового сорту рослини або породи тварини. Необхідно провести до кінця весь селекційний процес, щоб реально вивести новий сорт (породу) і перевірити його на відповідність передбаченим законом вимогам. Завдання з виведення нових сортів і порід вирішують засобами біології.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт - це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), що незалежно від того, чи відповідає вона повністю умовам надання правової охорони, може:

* бути визначена за ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності певного генотипу або комбінації генотипів;
* бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин за ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;
* розглядатися як одне ціле з погляду її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Породою тварин вважають створену внаслідок цілеспрямованої творчої діяльності групу племінних тварин (породу, породний тип, лінію, сім'ю тощо), яка має нові високі генетичні ознаки, що стійко передаються їхнім нащадкам.

Сорт, породу вважають новими, якщо на дату подання заявки на видачу патенту насіння або племінний матеріал селекційного досягнення не продавався і не передавався іншим способом іншим особам самим селекціонером, його правонаступником, а також не використовувався за їхньою згодою.

Селекційне досягнення має вочевидь відрізнятися від будь-якого іншого селекційного досягнення, існуючого на момент подання заявки.

Відповідно до ст. 11 (5) Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт відповідає умовам вирізняльності, якщо за проявом ознак його можна чітко відрізнити від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявку вважають поданою.

Сорти рослин і породи тварин мають бути досить однорідними за своїми морфологічними, фізіологічними, хімічними та іншими ознаками, якщо зважити на окремі відхилення, які можуть мати місце у зв'язку з особливостями розмноження.

Одержання рослини або тварини, які не здатні зберігати свої особливі властивості при відтворенні, закон не охороняє не вважає селекційним досягненням.

### 7.4.2 Суб’єкти права на сорт рослин, породу тварин

*Суб'єктами прав на сорт рослин, породу тварин* є їхні безпосередні творці (автори), власники виключних прав на їхнє використання (патентовласники), спадкоємці та правонаступники.

Згідно з чинним українським законодавством авторами сорту рослин, породи тварин можуть бути тільки фізичні особи, завдяки творчій праці яких виведено, створено або виявлено сорт рослин, породу тварин.

Сорт рослин, породу тварин переважно створюють кілька авторів, а іноді й цілий колектив. Усіх цих осіб визнаватимуть співавторами. Тільки осіб, які зробили творчий внесок у створення відповідного об'єкта, можна визнати співавторами. При цьому ступінь участі таких осіб у створенні об'єкта не враховують, тобто не можна ділити співавторів на різні категорії.

Якщо сорт рослин, породу тварин створено в порядку виконання службових обов'язків або за завданням роботодавця, суб'єктом права на сорт рослин, породу тварин стає роботодавець, якщо договір між ним і автором не передбачає інше.

У разі смерті селекціонера або його патентовласника права на сорт рослин, породу тварин переходять до спадкоємців. За спадкового правонаступництва спадкоємці стають власниками прав, які не пов'язані нерозривно з особою автора і можуть переходити до інших осіб.

Права на використання сорту рослин, породи тварин підтверджує патент. Патент видають заявникові, і він стає *патентовласником.* Заявниками можуть бути і кілька осіб, проте патент буде виданий на ім'я тільки одного заявника (зазначеного в заяві першим). Це не позбавляє решту заявників права на сорт рослин, породу тварин, вони використовуватимуть це право спільно, відповідно до угоди між ними.

### 7.4.3 Оформлення права на сорт рослин,

### породу тварин

Порядок оформлення прав на сорт рослин, породу тварин у своїх основних рисах збігається з порядком оформлення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та інші об'єкти інтелектуальної власності, які потребують спеціальної державної реєстрації.

Право на подання заявки має сам селекціонер, його роботодавець або інший правонаступник. Заява може бути подана зазначеними особами особисто або через спеціального посередника, який відповідно до повноважень, що ґрунтуються на довіреності, веде справи, пов'язані з одержанням патенту.

Заявка на видачу патенту має стосуватися тільки одного сорту рослин або породи тварин і включати документи, визначені законом.

За подання заявки сплачують збір. Документ про сплату збору має надійти до установи разом із заявкою або протягом 2 місяців від дати подання заявки. Цей строк може бути продовжений до 6 місяців за умови сплати відповідного збору.

Формальну експертизу заявки проводять із метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені законом і розробленим установою на його основі правилам складання та подання заявки.

Під час проведення формальної експертизи:

* визначають дату подання заявки;
* перевіряють відповідність складу документів заявки визначеним умовам;
* порівнюють заявку з поданою заявником копією попередньої заявки, якщо таку подавали до компетентного органу держави-учасника, і встановлюють дату пріоритету;
* встановлюють факт сплати збору за подання заявки.

Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту рослин або породи тварин і прав на них.

Кваліфікаційну експертизу проводять за клопотанням заявника і за умови сплати ним відповідного збору.

Експертиза сорту рослин або породи тварин виявляє новизну, а також вирізняльність, однорідність і стабільність.

Державну реєстрацію сорту, породи здійснюють на підставі винесеного рішення про державну реєстрацію шляхом внесення до Реєстру сортів або Реєстру порід відомостей, встановлених законом. Положенням про Реєстр сортів та Положенням про Реєстр порід, і за умови сплати відповідного збору.

### 7.4.4 Права авторів сорту рослин, породи тварин і патентовласників

Відповідно до ст. 485 ЦК право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин становить:

* особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;
* майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом;
* майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Відповідно до ст. 487 ЦК майновими правами на сорт рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:

* право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні;
* виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин;
* виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання;
* інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин належать власнику патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

*Систему суб'єктивних цивільних прав селекціонерів* утворюють три групи прав:

* права, що виникають у зв'язку зі створенням сорту рослин, породи тварин;
* права, що виникають у зв'язку з офіційним визнанням сорту рослин, породи тварин охороноздатними;
* права, що виникають у зв'язку з використанням сорту рослин, породи тварин.

До прав, пов'язаних зі *створенням сорту рослин, породи тварин,* належать:

* право на охорону авторських прав селекціонерів, що виникає від моменту творчого вирішення селекційного завдання;
* право на подання заявки на видачу патенту на сорт рослин, породу тварин.

Автор сорту рослин, породи тварин може передати своє право іншій особі або оформити заявку на своє ім'я. Якщо сорт рослин, породу тварин виведено, створено або виявлено при виконанні службового завдання або службового обов'язку, право на подання заявки на видачу патенту належить роботодавцеві, якщо договір між селекціонером і роботодавцем не передбачає інше.

До прав, пов'язаних з *офіційним визнанням сорту рослин, породи тварин охороноздатними,* належать:

• *право авторства* на сорт рослин, породу тварин. Це право має особистий, абсолютний і виключний характер. Право авторства належить тільки самому селекціонеру і не переходить до будь-кого в порядку правонаступництва;

* *право на авторське ім'я,* що надає селекціонеру можливість вимагати, щоб його ім'я як творця сорту рослин, породи тварин зазначали у всіх публікаціях і офіційній документації щодо цього об'єкта, а також щоб його ім'я при цьому не спотворювали;
* *право на присвоєння* сорту рослин, породі тварин *імені автора* або *спеціальної назви.*

До прав, пов'язаних із *використанням сорту рослин, породи тварин,* належить право автора на одержання винагороди від патентовласника, якщо виявлені або створені сорт рослин, породу тварин фактично використовує патентовласник або інші особи, які останніми отримали це право.

До основних прав патентовласника на сорт рослин, породу тварин належать такі:

* *право на використання,* що полягає у виключній можливості правовласника на свій розсуд виготовляти, відтворювати, доводити до посівних кондицій для подальшого розмноження, вивозити з території України і ввозити на неї, пропонувати до продажу, продавати селекційне досягнення всіма дозволеними способами, засобами, а також здійснювати його збереження з цією метою. До змісту зазначеного права входить можливість забороняти вчинення подібних дій іншим особам без відповідного дозволу патентовласника;
* *право на відчуження патенту іншій особі.* Відчуження патентних прав може мати будь-яку з допустимих законом договірних форм, зокрема, оформлятися договорами купівлі-продажу, безоплатної передачі, міни тощо. Умовою дійсності договору про відчуження патентних прав є його реєстрація в установі;
* *право на надання дозволів* на використання селекційного досягнення реалізують шляхом видачі ліцензій, які можуть мати виключний або невиключний характер, а також бути відкритими або примусовими.

Права патентовласника супроводжуються і певними зобов'язаннями. Патентовласник зобов'язаний:

* *підтримувати сорт, породу протягом строку дії патенту* таким чином, щоб зберігалися ознаки, зазначені в описах сорту, породи, складених на дати реєстрації їх в установі. Патентовласник також повинен за запитом установи надіслати насіння сорту або племінний матеріал для проведення контрольних випробувань і надавати можливість здійснювати інспекції на місці.
* *сплачувати збори* у встановлених випадках, включаючи збори за підтримання чинності патенту;
* *виплачувати винагороду автору* сорту рослин, породи тварин;
* *надавати* за плату і на прийнятних для себе умовах *насіння сорту,* племінний матеріал породи в кількості, достатній для використання, власникові примусової ліцензії.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» внесені до Реєстру заявок відомості про сорт, заявлений із метою набуття майнового права власника сорту, дають заявнику право на *тимчасову правову охорону* в межах наданого із заявкою опису сорту від дати подання заявки.

Тимчасова правова охорона полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за збитки, завдані йому після публікації відомостей про заявку особою, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення із зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку внесено до Реєстру заявок. Зазначену компенсацію заявник може одержати тільки після одержання ним патенту.

### 7.4.5 Захист прав на сорт рослин, породу тварин

Захист прав селекціонерів і патентовласників здійснюють переважно в юрисдикційному порядку, який поділяється на загальний і спеціальний порядки.

*Загальним порядком* є судовий порядок, у якому розглядають всі спори, пов'язані із застосуванням законодавства про охорону сортів і порід тварин.

Спеціальним порядком вважають звернення до адміністративної процедури захисту порушених прав.

Вибір способів захисту з можливих зумовлений характером порушення права і природою самого порушення.

Захист прав на сорти рослин передбачений статтями 53-55 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Суди відповідно до їхньої компетенції розглядають суперечки про:

* надання прав на сорти та їх державну реєстрацію;
* сорти, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця;
* авторство на сорт;
* винагороду авторам;
* укладання та виконання ліцензійних договорів;
* визначення власника сорту;
* визнання прав на сорт недійсними;
* дострокове припинення прав;
* порушення особистих немайнових і майнових прав на сорт;
* визнання сорту придатним для використання в Україні тощо.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

* відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної порушенням прав на сорт, з визначенням розміру відшкодування;
* відшкодування збитків, завданих порушенням майнових прав на сорт;
* стягнення з порушника отриманого внаслідок порушення прав доходу, у тому числі упущену власником сорту вигоду;
* стягнення компенсації, яку визначає суд, у розмірі від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат, з урахуванням того, чи було вчинено порушення без наміру або навмисно, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
* припинення дії, яка створює загрозу порушенню прав на сорт.

Суд може накласти на порушника штраф у розмірі 10% від суми, присудженої судом на користь позивача. Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, передають у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Суд може постановити рішення про:

* вилучення з комерційного обігу чи конфіскацію будь-якого матеріалу сорту й отриманого безпосередньо з нього продукту, які відповідач одержав незаконно (матеріал і продукт сорту, добросовісно набуті іншими особами, конфіскації не підлягають);
* вилучення чи конфіскацію матеріалів і (або) обладнання, які були значною мірою використані для незаконного виробництва матеріалу сорту.

Суд або суддя мають право за позовною заявою застосувати тимчасовий захід до пред'явлення позову або до початку розгля­ду справи винести постанову про огляд площ та приміщень, де, як припускають, відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав на сорт.

## 7.5 Комерційна таємниця

### 7.5.1 Поняття комерційної таємниці

Відповідно до ст. 505 (1) ЦК «комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію».

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Комерційна таємниця - це певна сукупність відомостей, знань, тобто вид інформаційного ресурсу. Якщо інформацію створено внаслідок певних інтелектуальних зусиль людини, її можна розглядати як об'єкт прав інтелектуальної власності.

До видів інформації, що не можуть становити комерційну таємницю, зокрема, належать:

* установчі документи;
* документи, що дають право здійснювати підприємницьку діяльність;
* відомості за встановленими формами звітності про фінансово-господарську діяльність та інші відомості, необхідні для перевірки правильності обчислення, сплати податків та інших обов'язкових платежів;
* документи про платоспроможність;
* відомості про чисельність, склад працівників, їхню заробітну плату та умови праці;
* документи про сплату податків та інших обов'язкових платежів, а також відомості про забруднення довкілля, порушення антимонопольного законодавства, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що заподіює шкоду здоров'ю населення.

Строк дії охорони прав на комерційну таємницю обмежує лише строк існування сукупності ознак комерційної таємниці (ст. 508 ЦК).

Комерційна таємниця не потребує офіційного визнання її охороноспроможності, державної реєстрації та виконання інших формальностей, а також сплати державних зборів чи мита.

Комерційна таємниця має відповідати таким вимогам:

* інформація, що становить комерційну таємницю, невідома іншим особам;
* відсутній вільний доступ до інформації на законній підставі;

• вжито заходів для охорони конфіденційності інформації.

Охорона комерційної таємниці має моральну, економічну та політичну основу.

*Моральною основою* охорони комерційної таємниці є біблійна заповідь: «Не вкради».

*Економічною основою -* заохочення нововведень.

*Політичною основою -* могутнє лобі крупного бізнесу, що є володільцем більшості промислових секретів.

Комерційна таємниця має ряд специфічних ознак. Перш за все в її основі лежить *фізична монополія* певної особи на певну сукупність знань. Від самого правовласника, від повноти та результативності вжитих ним заходів щодо збереження його фактичної монополії на знання залежить життєвість його права на комерційну таємницю.

Комерційній таємниці властива найбільша серед інших об'єктів інтелектуальної власності *універсальність.* Комерційною таємницею можуть бути визнані найрізноманітніші відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємця.

Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності *не вимагає офіційного визнання її охороноздатності,* державної реєстрації або виконання будь-яких інших формальностей, а також сплати державних зборів. Це також має значення при виборі цієї форми охорони досягнутого результату інтелектуальної діяльності серед існуючих можливостей.

### 7.5.2 Суб’єкти права на комерційну таємницю

Комерційною таємницею вважають лише ту інформацію, що стосується підприємницької діяльності. Тому суб'єкти підприємницької діяльності є суб'єктами прав на комерційну таємницю.

*Підприємницькі товариства* - це «товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками» (ст. 84 ЦК). Видами підприємницьких товариств є: господарські товариства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю), повне та командитне товариства або виробничі кооперативи.

Відповідно до ст. 506 (2) ЦК суб'єктами прав на комерційну таємницю можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які правомірно визначили інформацію як комерційну таємницю.

Фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, не може володіти комерційною таємницею. У той же час немає перешкод для придбання такою фізичною особою права на використання відповідної комерційної таємниці.

Чинне законодавство не встановлює будь-яких спеціальних обмежень володіння правами на комерційну таємницю для *іноземних громадян або іноземних юридичних* осіб. Вони можуть володіти цими правами на тих самих підставах, що й українські юридичні та фізичні особи.

### 7.5.3 Права на комерційну таємницю

Суть права на комерційну таємницю полягає в забезпеченні володільцю інформації можливості засекречувати останню від широкої публіки, вимагати, щоб інші особи утримувалися від використання незаконних методів одержання цієї інформації.

Власник повинен бути зацікавлений у надійному збереженні всієї інформації, що стосується торговельної таємниці. Як правило, потрібно вжити спеціальних заходів для забезпечення додержання режиму секретності.

Інформація може розглядатися як така, що містить комерційну таємницю, коли вона відома обмеженому колу осіб, тобто конкурент не повинен володіти цими відомостями. Так, заявки на патент до моменту їх публікації можна розглядати як комерційну таємницю. Будь-які публікації або інші способи поширення інформації позбавляють її статусу комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 506 (1) ЦК майновими правами на комерційну таємницю є:

* право на використання комерційної таємниці;
* виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
* виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
* інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію як комерційну таємницю, якщо інше не встановлено договором.

Основні права власника комерційної таємниці такі:

* суб'єкт права на комерційну таємницю може використовувати всі допустимі законом засоби для забезпечення секретності інформації;
* правовласник має право вимагати від інших осіб утримуватися від незаконного володіння інформацією, що становить комерційну таємницю;
* власник комерційної таємниці має право розпоряджатися належним йому об'єктом інтелектуальної власності (розголошувати перед публікою, продавати, перевипускати іншим способом).

Розпорядження відомостями, що становлять комерційну таємницю, зокрема передання їх на договірній основі іншим особам, входить до складу правових можливостей правовласника. Він може в будь-який момент розкрити перед публікою ті відомості, які становлять комерційну таємницю, якщо це не порушує взятих ним зобов'язань перед контрагентами, а також продати або іншим способом перевипустити цю інформацію зацікавленій особі.

Суб'єкт права на комерційну таємницю може давати іншим особам дозвіл на використання конфіденційної інформації у власній сфері. Тобто допускають видачу іншим особам ліцензій, які, у свою чергу, можуть мати виключний або невиключний характер.

Предметом таких ліцензій переважно є технологічні секрети, досвід управлінської, фінансової та виробничої діяльності тощо, які не є об'єктами патентної охорони, але становлять певну комерційну цінність.

Право користування, володіння та розпорядження інформацією, що містить комерційну таємницю, можна передавати іншим фізичним і юридичним особам в обсязі та режимі, встановленому первинним власником. Для цього в договорі відображають відповідні умови і визначають можливі наслідки порушення встановлених зобов'язань.

У договорі має бути зазначено, чи перебуває інформація:

* у спільному володінні обох сторін договору;
* у володінні особи, якій вона належить первинно, а контрагент лише користується нею;
* чи передається вона в розпорядження на правах власності або володіння контрагенту.

При створенні або реорганізації господарського суб'єкта в установчих документах і Статуті мають бути застережені порядок і умови використання інформації, що містить комерційну таємницю.

При припиненні договору або цивільно-правових відносин із підприємством, на якому працівник був допущений до комерційної таємниці, зобов'язання не розголошувати комерційну таємницю зберігається протягом строку, передбаченого договором.

Протягом цього строку колишній працівник не має права використовувати доступні йому відомості для одержання прибутку і (або) сприяння в цьому іншим особам.

У разі порушення зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці порушник за позовом власника інформації відшкодовує йому збитки (у тому числі упущену вигоду).

Припинення права на комерційну таємницю може бути обумовлене двома обставинами:

* втратою фактичної монополії на відомості, які стають доступними іншим особам і відповідно втрачають свою комерційну таємницю;
* віднесенням відповідних відомостей у встановленому законом порядку до відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці.

### 7.5.4 Охорона прав на комерційну таємницю

Існують три важливі способи одержання комерційної таємниці, на які не поширюються заборонні положення Угоди **ТRIPS:** незалежне відкриття, зворотний технічний аналіз, добросовісне придбання. Усі три способи вважають чесними видами комерційної практики.

**Незалежне відкриття.** У жодній країні світу комерційна таємниця не має охорони від незалежних відкриттів.

Запровадження подібної охорони підірвало б основи патентної системи, яка забезпечує захист прав патентовласника від незалежного відкриття в обмін на оприлюднення ним закритої інформації та передання *Ті* в суспільне користування по закінченні строку патентної охорони.

Власник незапатентованого виробничого секрету ризикує втратити його в будь-який момент. Конкурент, який робить незалежний винахід, може його засекретити як комерційну таємницю, і в цьому разі виникають два власника одного і того самого секрету.

**Зворотний технічний аналіз.** Зворотний технічний аналіз, або «зворотна інженерія», - це процес дослідження наявного в широкому продажу продукту з метою виявлення секретів його роботи і (або) того, як він виготовлений. Підприємство, яке має успіх у цьому, вільне у використанні результатів «зворотної інженерії» в конкурентній боротьбі із власником оригінального секрету виробництва. Це підприємство може у своєму виробництві використати одержаний через «зворотну інженерію» секрет, але воно не може його запатентувати, оскільки ніхто з його працівників не є автором винаходу.

**Добросовісне придбання.** Добросовісність третьої особи, яка «придбала» відомості, що становлять комерційну таємницю, в особи, яка не мала права на їх передання, виключає застосування до такої особи будь-яких санкцій. Добросовісним придбавачем відомостей визнають тоді, коли він не знав і не повинен був знати про те, що особа, від якої одержані відомості, не мала права на їх розповсюдження.

**Умови охорони права на комерційну таємницю.** Суб'єкт підприємницької діяльності має право на судовий захист від незаконного одержання, володіння і використання іншими фізичними та юридичними особами відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо:

• ця інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність через її споживчу вартість, комерційний попит і невідомість іншим особам;

• до цієї інформації на законних підставах обмежений вільний доступ інших фізичних і юридичних осіб;

• відомості, що становлять комерційну таємницю, подані у формі інформації;

• для визначення й охорони цієї інформації вжиті відповідні заходи.

**Охорона комерційної таємниці підприємством.** Охорона комерційної таємниці має бути частиною системи управління підприємством і розпочинати треба зі створення системи безпеки, саме системи, а не служби. Оформляють таку систему локальними правовими актами, які вводять у дію внутрішні нормативні документи підприємства: Положення про комерційну таємницю,

Правила внутрішнього розпорядку, Інструкція про роботу з документацією, посадові інструкції, трудові контракти та інші.

Положення про комерційну таємницю розробляють, виходячи зі схеми внутрішньої структури фірми, технологічного ланцюжка внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин, маркетингових завдань на тому або іншому ринку.

На сучасному підприємстві система безпеки безпосередньо пов'язана з маркетингом, патентуванням, інформаційним забезпеченням зазначених процесів. Особливо важлива система безпеки для підприємств-експортерів.

**Організація охорони комерційної таємниці.** Охорону комерційної таємниці здійснюють її власник і користувач. Відповідальність за охорону комерційної таємниці несе керівник підприємства. Встановлений ним порядок охорони комерційної таємниці закріплюється в колективному або трудовому договорі із працівниками підприємства і (у разі укладання) у договорах із контрагентами і професійними експертами.

Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, ступінь конфіденційності й організацію їхньої охорони визначає і затверджує суб'єкт підприємницької діяльності або особа, ним уповноважена. Організація охорони комерційної таємниці включає в себе:

* визначення переліку посадових осіб, уповноважених відносити інформацію до комерційної таємниці;
* встановлення правил віднесення інформації до комерційної таємниці, проставляння та зняття грифа конфіденційності;
* розроблення і доведення до осіб, допущених до відомостей, що становлять комерційну таємницю, інструкцій із дотримання режиму конфіденційності;
* обмеження доступу до носіїв інформації, що містять комерційну таємницю;
* ведення спеціального діловодства, що забезпечує виділення і збереження носіїв, які містять комерційну таємницю;
* використання правових, організаційних, технічних та інших засобів захисту конфіденційної інформації;
* здійснення контролю за дотриманням встановленого режиму конфіденційності.

**Комп'ютерна безпека.** У зв'язку з тим, що інформація все більшою мірою обробляється на комп'ютерах, комп'ютерна безпека стала важливою складовою охорони комерційної таємниці. Ефективні заходи комп'ютерної безпеки запобігають несанкціонованому доступу до комерційної інформації з боку як третіх осіб, так і не уповноважених на те працівників всередині підприємства. Неправомірне одержання комп'ютерної інформації можливе при роботі в Інтернеті.

Відповідно до ст. 507 ЦК органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною таємницею, створення якої потребує значних зусиль, якщо її надано їм із метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо охорони інформації від недобросовісного комерційного використання.

Органи державної влади зобов'язані охороняти комерційну таємницю також в інших випадках, передбачених законом.

**Поняття захисту прав на комерційну таємницю.** Під захистом прав на комерційну таємницю розуміють системи передбачених законом заходів, спрямованих на відновлення порушених інтересів, припинення їх порушення, застосування до порушників певних санкцій, а також механізм їх практичної реалізації.

Відповідно до чинного українського законодавства порушенням права на комерційну таємницю вважають заволодіння третьою особою невідомою їй раніше і цінною для неї в комерційному плані інформацією за допомогою незаконних методів.

**Форми захисту права на комерційну таємницю.** Захист прав на комерційну таємницю здійснюють в юрисдикційній і неюрисдикційній формах.

Суть *юрисдикційної форми* полягає у зверненні по допомогу до компетентних державних органів.

Суть *неюрисдикційної форми* полягає в діях самих потерпілих для захисту порушених або оспорюваних прав, які вони здійснюють самостійно, без звернення по допомогу до державних або інших компетентних органів. Маються на увазі тільки законні засоби захисту.

**Предмет судових спорів.** У судових спорах про комерційну таємницю відповідач переважно відстоює два положення: оспорювана інформація не може розглядатися як комерційна таємниця; ця інформація одержана законним шляхом.

Якщо позивачеві вдається спростувати ці доводи, він може розраховувати як на те, що використання його комерційної таємниці буде заборонене, так і на те, що йому буде виплачена матеріальна компенсація.

**Самозахист порушених прав.** Самозахист порушених прав за умови, що він не перетворюється на самоправство, у зазначеній сфері полягає в можливості самостійної нейтралізації та виведення з ладу технічних засобів, незаконно впроваджених третіми особами з метою одержання інформації, а також вживання оперативних заходів щодо дезінформації осіб, які незаконно одержали засекречені відомості, з метою запобігання можливій шкоді від їх розголошення.

Упорядку самозахисту можуть застосовуватися і деякі санкції до контрагентів за господарськими договорами і найманих працівників, які порушують зобов'язання про нерозголошення конфіденційних відомостей.

**Зміст адміністративно-правового захисту прав** Адміністративний порядок захисту права на комерційну таємницю застосовують лише у випадках, установлених законом.

Можливість звернення із заявою про допущене порушення права на комерційну таємницю до Антимонопольного комітету України передбачає Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Антимонопольний комітет, розглянувши обставини справи, має винести обов'язкове для виконання рішення про усунення порушення і застосувати до порушника встановлені законом санкції.

Рішення, прийняте в адміністративному порядку, може бути оскаржене в суді.

**Характеристика цивільно-правового захисту прав**

Використання цивільно-правового захисту права на комерційну таємницю передбачає звернення з позовом про порушення прав до суду. Оскільки питання про комерційну таємницю безпосередньо пов'язане з підприємницькою діяльністю, зазначені позови в основному відносять до компетенції господарських судів. Якщо в ролі відповідача виступає працівник, який розголосив комерційну таємницю всупереч трудовому договору, справу розглядає суд загальної юрисдикції.

Характер порушеного права і суть самого порушення ставлять природні межі можливому вибору. Якщо порушення права на комерційну таємницю завдає її власникові збитки, то особа, яка незаконним способом одержала таємну інформацію, повинна ці збитки відшкодувати. Такий самий обов'язок покладають на працівників, які розголосили комерційну таємницю, і на контрагентів, які викрали цивільно-правовий договір і пов'язані зобов'язанням не розголошувати конфіденційну інформацію. Збитки мають бути відшкодовані в повному обсязі: компенсації підлягають як реальна шкода, так і упущена вигода.

Проте обов'язок обґрунтувати розмір збитків покладають на самого потерпілого, що часом досить непросто зробити. Завдання власника порушеного права полегшується тоді, коли є докази, що порушником одержані доходи за рахунок використання незаконно отриманої інформації. У цьому разі потерпілий може вимагати відшкодування нарівні з іншими збитками й упущеної вигоди в розмірі, не меншому, ніж одержані порушником доходи.

**Суть кримінально-правового захисту прав.** Кримінальному покаранню підлягають незаконне одержання і розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Злочином вважають збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю, шляхом викрадення документів, підкупу або погроз, а також іншим незаконним способом із метою розголошування або незаконного використання цих відомостей.

Кримінальному покаранню підлягає незаконне розголошування або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, без згоди їхнього власника, якщо ці дії вчинені з корисливої або іншої особистої заінтересованості і завдали великої шкоди.

Притягнення до кримінальної відповідальності конкретних винуватців злочину не виключає заявлення потерпілими цивільно-правових вимог про відшкодування завданої шкоди.

# Розділ 8 ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Інтелектуальна економіка – це галузь знань, що вивчає теорію і практику функціонування ринкових структур та механізми взаємодії суб’єктів економічної діяльності, пов’язаних з інтелектуальним капіталом. Вона вивчає питання організації підприємницької діяльності, що охоплюють організаційні форми та правової основи бізнесу, методи ціноутворення та оцінки вартості інтелектуального продукту, засоби мобілізації з інтелектуального капіталу, систему сучасного бухгалтерського обліку, фінансових відносин та процедуру укладання угод.

Сучасна ринкова інтелектуальна економіка – це змішана економіка, в якій інтелектуальний продукт створюється під впливом власних ринкових зусиль, що спрямовують підприємницьку активність на зростання інтелектуального капіталу, а держава регулює цей процес, встановлюючи правову структуру бізнесу і контролюючи її додержання.

Бізнес – це відповідний вид діяльності з метою отримання доходу за результатами комерціалізації інтелектуального продукту. Він передбачає повну самостійність щодо прийняття господарських рішень та певну відповідальність за їх результати, передбачає залучення власного капіталу або опосередковану участь у такій діяльності шляхом вкладення капіталу на умовах корпоративного права.

Один з різновидів капіталу – інтелектуальний капітал – розглядається як економічна категорія з позиції авансованої інтелектуальної власності, що в процесі свого руху приносить більшу вартість за рахунок додаткової вартості. Маючи відповідні ознаки капіталу, інтелектуальний капітал відтворює властиві лише йому особливості.

## 8.1 Поняття, склад і функції інтелектуального

## капіталу

У сучасному суспільстві інтелектуальний капітал усе частіше виступає основою для успішної діяльності підприємств. Саме він у багатьох випадках визначає конкурентоспроможність організацій та виступає ключовим фактором їх розвитку. У процесі створення, трансформації та використання інтелектуального капіталу беруть участь як комерційні підприємства, так і державні та громадські заклади й організації, тобто практично всі суб’єкти ринкової діяльності.

У сучасному світі фірма або організація - це виробник не стільки товарів, скільки знань. Інновації стають джерелом знову створеної вартості, а інтелектуальний капітал у більшій мірі, ніж фізичні активи або фінансовий капітал, стає стійкою конкурентною перевагою. На даний час у конкурентній боротьбі виграє той, хто має кращу якість і інтенсивність безперервного навчання людей й організацій. При цьому домінуючою сферою економічної активності стає не стільки сільське господарство, скільки у доіндустріальному суспільстві, і не стільки промисловість, як в індустріальному, скільки сфера послуг, у тому числі й інтелектуальних.

Перехід до нового суспільства, у якому інтелектуальний капітал стає провідним фактором суспільного виробництва, знаменує одночасно перехід до нової структури вартості того, що ми споживаємо. Зокрема, змінюється структура вартості більшості матеріальних продуктів. Для багатьох видів продукції більша частина вартості створюється на стадії не стільки матеріального виробництва, скільки маркетингу, збуту й НДДКР, а також у процесі планування, транспортування, продажу й обслуговування. Джерелами нової доданої вартості сьогодні значною мірою виступають дизайн, контроль якості, маркетинг й обслуговування. Сучасне виробництво - це багато в чому діяльність розуму, тобто вплив з боку інженерів, бухгалтерів, конструкторів, дизайнерів, фахівців з персоналу, збуту й маркетингу, експертів з інформаційних мереж. У багатьох організаціях все більша частина отриманого ефекту стає результатом застосування спеціальних знань, широкого навчання персоналу і взаємодії з партнерами й контрагентами.

Інформаційні технології, що досягли в останнє десятиліття нового якісного рівня, значною мірою розширюють можливості ефективного керування, оскільки надають у розпорядження менеджерів, фінансистів, маркетологів, керівників організацій всіх рівнів новітні методи обробки й аналізу економічної й соціальної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Що ж мається на увазі під поняттям інтелектуального капіталу? З точки зору практика (керівника підприємства, директора фірми) можна розглядати наступні визначення.

**Інтелектуальний капітал** - це термін для позначення нематеріальних активів, без яких компанія не може існувати, підсилюючи свої конкурентні переваги. Складовими частинами інтелектуального капіталу є: людські активи, інтелектуальна власність, інфраструктурні й ринкові активи. Під людськими активами мається на увазі сукупність колективних знань співробітників підприємства, їхніх творчих можливостей, лідерських якостей, підприємницьких і управлінських навичок уміння вирішувати проблеми [11].

**Інтелектуальний капітал** являє собою щось на зразок "колективного мозку", що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну структуру, інформаційні мережі й імідж фірми [12].

Отже складовими частинами інтелектуального капіталу є:

* **людський капітал**, втілений у працівниках компанії у вигляді їхнього досвіду, знань, навичок, творчих можливостей, а також загальної культури, прихильності до філософії фірми, її внутрішніх цінностей. Даний капітал є не відчужуваним від персоналу. Носіями інтелектуального капіталу в даній формі можна назвати професіоналів, наділених унікальними й важко замінними можливостями, значущість яких для суспільства найкраще оцінюється в умовах ринку;
* **структурний (організаційний) капітал**, що включає патенти, ліцензії, торговельні марки, організаційну структуру, бази даних, електронні мережі – простіше кажучи усе, що залишається на підприємстві, пов'язане з інтелектуальним потенціалом, після того, як персонал йде з роботи додому;
* **клієнтський (споживчий) капітал**, який включає систему відпрацьованих, надійних, довгострокових, довірчих і взаємовигідних відносин підприємства зі своїми клієнтами, покупцями, а також фірмове найменування та історію взаємовідносин із споживачами.

Головна функціяінтелектуального капіталу - істотно прискорювати приріст маси прибутку за рахунок формування й реалізації необхідних підприємству систем знань, речей і відносин, які, у свою чергу, забезпечують його високоефективну господарську діяльність. Зокрема, інтелектуальний капітал підприємства визначає якість його системи керування.

Інтелектуальному капіталу властивий більш високий рівень розвитку в порівнянні із уже відомими формами капіталу.

Термін "капітал" наявний у словосполученні "інтелектуальний капітал" недаремно. Інтелектуальний капітал так само, як і фізичний, існує у формі запасу, що може створювати потік цінностей, що впливають на економіку. Обидва капітали виникають як результат вкладень ресурсів (грошей, матеріальних засобів, знань, кваліфікації) для виробництва товарів і послуг. Обидва капітали приносять своєму власникові прибуток. Обидва капітали піддаються моральному зношуванню, причому інтелектуальний капітал навіть більшою мірою (знецінюється й програмне забезпечення, і будь-які знання). Обидва мають потребу в "ремонті", тобто вимагають витрат на свою підтримку. У той же час між ними спостерігаються й значні розбіжності.

Фізичний капітал має матеріальну природу, його можна побачити, «помацати». Інтелектуальний же капітал в основному має нематеріальну природу (його називають нематеріальним активом) і відрізняється від фізичного тим, що нічого не втрачає в процесі використання, хоча останнє не означає, що не потрібно передбачати кошти на його відновлення. Більше того, він втрачає свою вартість саме від того, що не використовується.

Фізичний капітал - це результат певних дій у минулому. Інтелектуальний капітал також являє собою результат минулих інвестицій, але в той же час він здебільшого орієнтований у майбутнє. Основою для оцінки фізичного капіталу є витрати, які вже зроблені. Основа для оцінки інтелектуального капіталу - вартість, що буде створена в процесі його майбутнього використання.

## 8.2 Інтелектуальна власність як об’єкт обліку

Об’єкти інтелектуальної власності як складові інтелектуального капіталу відображаються на балансі підприємства у вигляді нематеріальних активів.

Порядок поставлення на баланс, обліку, амортизації та списання нематеріальних активів визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” №242 від 18.10.99 із змінами, яке визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

**Нематеріальний актив** визначається якнемонетарний актив, що не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами:

* права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
* права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право на користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
* права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);
* права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
* авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо);
* незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;
* інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Головними завданнями обліку нематеріальних активів згідно вказаного положення є:

* + забезпечення контролю за рухом нематеріальних активів та їх збереженням з моменту придбання до моменту вибуття;
  + правильне і своєчасне нарахування амортизації на нематеріальні активи;
  + здійснення податкового обліку з операцій з нематеріальними активами;
  + одержання даних для складання звіту про нематеріальні активи.

Для взяття на облік нематеріальні активи повинні бути закінченими, причому вказане закінчення має бути засвідченене відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому чинним законодавством України, а також мати термін використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік).

## 8.3 Операції з нематеріальними активами в системі бухгалтерського обліку з урахуванням національних стандартів

Перейшовши в розряд нематеріального активу, об'єкт інтелектуальної власності здобуває якості товару: його можна продати, подарувати, передати під заставу для одержання кредиту, внести в статутний фонд, тощо.

Згідно до діючого законодавства, існують наступні можливі шляхи надходження нематеріальних активів на баланс підприємства:

* внесок у статутний капітал засновниками;
* самостійна розробка (у тому числі й із залученням сторонніх виконавців);
* придбання в третіх осіб за гроші або обмін на інші схожі об'єкти (різниця в ціні не більше 10 % і подібне призначення);
* безоплатна передача юридичними або фізичними особами (за договорами дарування або іншими, що не передбачають грошової або іншої компенсації за передані об'єкти).

Необхідно зазначити, що придбані або отримані об’єкти інтелектуальної власності відображаються на балансі підприємства у вигляді нематеріального активу лише у випадку існування ймовірності одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з їх використанням, а також коли їх вартість може бути достовірно визначена. Якщо ж нематеріальний актив було отримано в результаті власної розробки, то його відображають на балансі за умови, що підприємство має:

* намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
* можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
* інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробленням нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям, то витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Одиницею обліку нематеріальних активів є окремий інвентарний номер, що відповідає певним ознакам визначення об'єкта бухгалтерського обліку й фінансової діяльності. Інвентарним об'єктом є також предмет ліцензії, куплений за ліцензійним договором, на передачу прав використання нематеріальних активів, оцінений у грошовій формі.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

* витрати на дослідження;
* витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;
* витрати на рекламу та просування продукції на ринку;
* витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;
* витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (товарних знаків).

Амортизація нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і дозволяє нагромаджувати засоби для подальшого відновлення інших нематеріальних активів.

При визначенні строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів слід враховувати:

* строки корисного використання подібних активів;
* моральний знос, що передбачається;
* правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання;
* очікуваний спосіб використання нематеріального активу підприємством;
* залежність строку корисного використання нематеріального активу від строку корисного використання інших активів підприємства.

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів у більшості випадків прирівнюється до нуля.

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

**Гудвіл** - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства і його повною вартістю як майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, що домінує позиції на ринку, нових технологій і т.д.

У якості гудвіла можуть розглядатися:

* інфраструктура клієнтів або постачальників - напрацьовані зв'язки із клієнтами, постачальниками, інші ділові зв'язки;
* престиж фірми - підприємство має репутацію надійного й сумлінного партнера;
* пізнаване ім'я або торговельна марка й т.д.

Вартість гудвіла не підлягає амортизації.

На даний момент традиційні методи оцінок і вимірів, що базуються на принципах бухгалтерського обліку, багато в чому перестали бути адекватними умовам сьогоднішнього дня. Реальний стан справ вимагає нових підходів і відповідних методів виміру економічних факторів. Старі методи економічної оцінки вступають у протиріччя із сучасною практикою. Наприклад, як викладено вище, традиційна бухгалтерська практика трактує торговельну марку як нематеріальний актив, що за аналогією з матеріальним активом у процесі свого використання втрачає свою вартість і переносить частинами свою вартість на вироблений продукт. У зв'язку із цим нематеріальні активи враховуються за тими самими правилам, що й матеріальні, до них застосовуються норми амортизації й відбувається їх списання. У той же час торговельна марка або бренд у процесі їхньої експлуатації не тільки не втрачають своєї вартості, але навпаки, часто нарощують свою вартість. До того ж нерідко такі елементи інтелектуального капіталу, як патенти, ліцензії й ін., враховуються в бухгалтерських документах не відповідно до їхньої реальної вартості, а лише відповідно до витрат на їхню реєстрацію.

Не відповідає реальному положенню справ і облік затрат на інвестиції й поточні витрати. Так, наприклад, витрати на тренінги, на навчання персоналу, на рекламну кампанію найчастіше інтерпретуються як поточні витрати, у той час як вони все більшою мірою мають характер довгострокових інвестицій.

Багато елементів сукупного капіталу організацій взагалі не знаходять відбиття в бухгалтерських балансах, у тому числі такі складові, як зв'язки зі споживачами, кваліфікація персоналу, бази знань, мережні форми роботи та ін.

## 8.4 Комерціалізація інтелектуальної власності

Метою комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності є отримання прибутку за рахунок їх використання у власному виробництві або шляхом продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.

Розрізняють такі шляхи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності:

* + використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві;
  + внесення прав на об’єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства;
  + передача (продаж) прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Крім очевидних переваг, при використанні об’єктів інтелектуальної власності у власному виробництві чи продажу, внесення їх у статутний капітал дозволяє підприємству одержати деякі додаткові практичні переваги:

по-перше, сформувати значний за розмірами статутний капітал без відволікання обігових коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій (інтелектуальну власність можна використати нарівні з іншим майном підприємства як об'єкт застави при одержанні кредитів);

по-друге, амортизувати інтелектуальну власність у статутному фонді й замістити її реальними коштами (капіталізувати інтелектуальну власність). При цьому амортизаційні відрахування на законних підставах залишаються в розпорядженні підприємства, включаються в собівартість продукції й не обкладаються податком на прибуток;

по-третє, автори і підприємства - власники інтелектуальної власності отримують можливість брати участь як засновники (власники) при організації дочірніх і самостійних фірм без відволікання додаткових коштів.

# Розділ 9 ОЦІНКА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

## 9.1 Поняття оцінки та випадки виникнення необхідності в оцінці вартості об’єктів

## інтелектуальної власності

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності - це визначення їхньої вартості на дату оцінки у порядку і за допомогою методичних підходів, визначених Національним стандартом № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності". Даний документ є обов'язковим до використання всіма суб'єктами оціночної діяльності.

Суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані у встановленому порядку фізичні і юридичні особи, що мають у складі персоналу хоча б одного оцінювача і отримали відповідний сертифікат на право здійснення оціночної діяльності.

До суб'єктів оціночної діяльності належать також органи державної влади й місцевого самоврядування, що одержали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій щодо керування й розпорядження державним майном (у складі персоналу також повинні бути оцінювачі).

Оцінка виконується на підставі договору й має як результат звіт про оцінку й акт оцінки, оформлені відповідно до вимог Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна й майнових прав" і Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Необхідність в оцінці об'єктів інтелектуальної власності виникає в таких випадках:

* при поставленні на баланс об'єкта інтелектуальної власності, розробленого на даному підприємстві, як нематеріальний актив;
* для визначення розмірів оподатковуваної бази підприємства;
* при внесенні об'єкта інтелектуальної власності у статутний фонд підприємства;
* при визначенні майнових часток у статутному капіталі підприємства при його реорганізації, приватизації й інших операціях;
* при визначенні вартості виключних прав, переданих на підставі договору;
* при визначенні обсягів компенсації, яку необхідно виплатити власникові інтелектуальної власності за порушення його виняткових майнових прав відповідно до чинного законодавства;
* при участі об'єктів інтелектуальної власності в інвестиційних й інноваційних проектах;
* при страхуванні об'єктів інтелектуальної власності;
* інші випадки.

Під час проведення оцінки майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності встановлюється наявність матеріального носія об'єкта інтелектуальної власності і документів, які засвідчують зазначені майнові права, а також факт видачі охоронних документів, що підтверджують право використання об'єкта інтелектуальної власності (патент, виписка з держреєстру ліцензійних договорів, договір на передачу прав, тощо) та їх чинності .

## 9.2 Підходи до оцінки та види вартості об’єктів інтелектуальної власності

Як такого універсального точного методу визначення вартості нематеріальних активів, у тому числі й об’єктів інтелектуальної власності, на даний час не розроблено, оскільки кожний із них настільки індивідуальний, що неможливо створити певний алгоритм для достовірного й точного розрахунку його вартості. Складність оцінки об'єктів інтелектуальної власності обумовлена, у першу чергу, труднощами кількісного визначення результатів комерційного використання даного об'єкта, що перебуває на тій або іншій стадії розробки, промислового освоєння або використання, через вплив багатьох, часом різноспрямованих за своїм впливом факторів. Як свідчить практика, із 100 об'єктів промислової власності (тобто з тих, на які отримані відповідні патенти або інші охоронні документи) лише 2-3 при їхньому комерційному використанні дійсно виявляються вартісними й приносять високі прибутки, ще близько 10 дозволяють відшкодувати витрати на їхнє розроблення, а інші - збиткові.

Тому існує кілька принципів, покладених в основу оцінки. Наведемо деякі з них:

* принцип корисності: об'єкт оцінки тоді має вартість, коли має корисність, тобто задовольняє певні потреби потенційного покупця;
* принцип заміщення: розумний клієнт не заплатить більше, ніж коштують інші об'єкти на ринку, що мають аналогічну корисність;
* принцип очікування: покупець не заплатить більше, ніж покаже розрахунок очікуваного доходу від експлуатації об'єкта.

Відповідно до вказаних принципів розрізняють три основних методичних підходи до оцінки:

- витратний;

- ринковий (порівняльний);

- дохідний.

Вид вартості, що визначається в кожному конкретному випадку, залежить від цілей виконуваної роботи й характеристик об'єкта інтелектуальної власності і називається **базою** оцінки, яка становить собою комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур.

Вибір бази оцінки й методичного підходу до оцінки здійснюється відповідно до вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

Основні види вартості, що використовуються при оцінці об’єктів інтелектуальної власності:

* ринкова вартість;
* поточна вартість;
* ліквідаційна вартість;
* вартість заміщення;
* вартість відтворення;
* залишкова вартість заміщення (відтворення);
* вартість ліквідації;
* спеціальна вартість;
* інвестиційна вартість
* вартість у використанні;
* дійсна вартість майна для цілей страхування;
* інші види вартості.

Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;

Поточна вартість - вартість, приведена у відповідність до цін на дату оцінки шляхом дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки;

Ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;

Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінки;

Залишкова вартість заміщення (відтворення) - вартість заміщення (відтворення) об’єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна — з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов’язаних із земельною ділянкою);

Вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об’єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій;

Спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої зацікавленості потенційного покупця (користувача) в об’єкті оцінки;

Інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об’єкт оцінки;

Вартість у використанні - вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об’єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню;

Дійсна вартість майна для цілей страхування - вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов договору страхування.

## 9.3 Витратний підхід

Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення).

Основними методами, що реалізують витратний підхід, є:

* метод основних витрат - ґрунтується насамперед на фактично понесених затратах відповідно до бухгалтерської документації підприємства за кілька років;
* метод вартості заміщення - базується на використанні принципу заміщення, відповідно до якого максимальна вартість об’єкта визначається мінімальною ціною, яку необхідно заплатити при купівлі об'єкта, еквівалентного за функціональними можливостями і варіантами його використання або такого, що становить аналогічну споживчу вартість по відношенню до об’єкта, що оцінюється;
* метод відтворюваної вартості – найбільш придатний для оцінки вартості унікальних об'єктів інтелектуальної власності. Відтворювана вартість об'єкта розраховується як сума витрат, необхідних для створення нової точної копії оцінюваного об'єкта на підставі сучасних цін на сировину, матеріали, теплоносії, комплектуючі і т.д.

Отримана вартість зменшується на величину зношування (знецінювання) майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, що визначаються залежно від залишкового строку використання методом строку життя. Зношування визначається як залишок від поділу фактичного строку використання на повний строк використання об'єкта. Повний строк використання визначається в результаті аналізу строків використання аналогічних об'єктів або виходячи зі строку дійсності майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності.

## 9.4 Ринковий (порівняльний) підхід

Ринковий (порівняльний) підхід до оцінки вартості інтелектуальної власності передбачає використання методу порівняльних продажів. Суть даного методу полягає в прямому порівнянні оцінюваного об'єкта з іншими, аналогічними за якістю, призначенням й корисністю, які були продані в порівнянний час на аналогічному ринку. Такий метод можна застосувати лише за деяких умов:

* наявність відомостей про факти продажів об'єктів інтелектуальної власності подібного призначення й корисності (об'єкти - аналоги);
* уміння оцінити вплив відмінних рис таких об'єктів на їхню вартість;
* доступності й вірогідності інформації про ціни й умови договорів по об'єктах - аналогах.

Ринкова вартість оцінюваного об'єкта визначається ціною, що може заплатити покупець продавцеві об'єкта інтелектуальної власності на дату оцінки за аналогічний за якістю, призначенням і корисністю об'єкт на даному ринку з урахуванням відповідних коректив, що враховують відмінності між оцінюваним об'єктом і його аналогом.

Ринкова вартість у загальному випадку враховує типову мотивацію сторін (купити дешевше, продати дорожче), оплату грішми без пільг й обтяжень та досить тривалий строк експозиції. У той же час ринкова вартість може бути далекою від справедливої вартості внаслідок сприятливої кон'юнктури на ринку або навпаки.

## 9.5 Доходний підхід

Доходний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об’єкта оцінки. Доходний підхід застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності у випадку, коли можна визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх використання.

Основними методами доходного підходу, що застосовуються для оцінки майнових прав інтелектуальної власності, є метод непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та метод прямої капіталізації доходу. Зазначені методи застосовуються для оцінки цілісного майнового комплексу, в якому використовується об’єкт права інтелектуальної власності, і майнових прав інтелектуальної власності як окремих об’єктів оцінки. У разі оцінки майнових прав інтелектуальної власності шляхом виділення вартості майнового права з вартості цілісного майнового комплексу оціночні процедури повинні відповідати вимогам Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів».

Застосування методів непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та прямої капіталізації доходу для оцінки майнових прав інтелектуальної власності передбачає визначення розміру тієї частини доходу, що отримана у зв’язку з наявністю у юридичної або фізичної особи таких прав. При цьому грошовим потоком чи доходом може бути:

для методів переваги у прибутку і розподілу прибутків - різниця між прибутком суб’єкта права інтелектуальної власності, отриманого в результаті використання об’єкта права інтелектуальної власності, та прибутком, отриманим без використання такого об’єкта;

для методу додаткового прибутку - додатковий прибуток, який отримано суб’єктом права інтелектуальної власності в результаті використання об’єкта права інтелектуальної власності;

для методу роялті - ліцензійний платіж за надання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Застосування методу переваги у прибутку передбачає дисконтування або пряму капіталізацію різниці між прибутком від діяльності суб’єкта права інтелектуальної власності, що провадиться з використанням об’єкта права інтелектуальної власності, та прибутком, отриманим від такої діяльності, за умови, що вона провадиться без використання зазначеного об’єкта.

Метод переваги у прибутку може застосовуватися шляхом оцінки станом на одну дату цілісного майнового комплексу суб’єкта права інтелектуальної власності та цього комплексу, виходячи із припущення про відсутність у його складі майнових прав інтелектуальної власності. При цьому вартість цілісного майнового комплексу оцінюється шляхом дисконтування грошових потоків або шляхом прямої капіталізації доходу за умови відповідного обґрунтування у звіті про оцінку. Вартість майнових прав інтелектуальної власності дорівнює різниці у вартості цілісних майнових комплексів, визначеній відповідно до вищенаведеного. Джерелом формування переваги у прибутку, що виникає у результаті використання об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема, може бути:

збільшення ціни реалізації одиниці продукції (товарів, робіт, послуг);

збільшення обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у натуральному виразі;

скорочення витрат, пов’язаних з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Метод розподілу прибутків полягає у виділенні тієї частини прибутку, що одержана у результаті використання об’єкта права інтелектуальної власності, із загальної суми прибутку суб’єкта права інтелектуальної власності з подальшим переведенням такої частини прибутку у вартість майнових прав інтелектуальної власності. Процедура переведення здійснюється шляхом дисконтування або прямої капіталізації прибутку за умови обґрунтування застосування однієї із зазначених оціночних процедур у звіті про оцінку.

Застосування методу додаткового прибутку передбачає пряму капіталізацію додаткового прибутку, який може отримувати суб’єкт права інтелектуальної власності у результаті використання об’єкта права інтелектуальної власності понад середній прибуток, який отримують подібні суб’єкти, що не мають переваги володіння такими майновими правами. Метод додаткового прибутку застосовується за умови, що оцінювачем не виявлено підстав для того, щоб припускати наявність у складі цілісного майнового комплексу суб’єкта права інтелектуальної власності інших нематеріальних активів, крім оцінюваного майнового права інтелектуальної власності.

Метод роялті застосовується за умови, що майнові права інтелектуальної власності надані або можуть бути надані за ліцензійним договором іншій фізичній або юридичній особі. Метод полягає у визначенні суми дисконтованих доходів від ліцензійних платежів.

Під час застосування методу непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) прогнозний період визначається з урахуванням залишкового строку корисного використання об’єкта оцінки. Вартість реверсії об’єкта оцінки визначається у разі висловленого оцінювачем обґрунтованого припущення про отримання доходу в результаті його використання, зокрема від продажу, в період, що настає за прогнозним.

Під час порівняльного аналізу дохідності інвестування в об’єкти права інтелектуальної власності та альтернативні об’єкти проводиться аналіз ризиків, пов’язаних із:

ступенем готовності об’єкта оцінки до використання;

строками освоєння, рівнем досягнення прогнозованих (планованих) технічних, економічних, екологічних та інших характеристик об’єкта оцінки або продукції (товарів, робіт, послуг), виробленої та/або реалізованої з використанням такого об’єкта;

можливістю неправомірного використання об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема виготовленням та реалізацією контрафактної продукції;

іншими притаманними об’єкту, що оцінюється, ризиками.

## 9.6 Порядок оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності та оформлення звіту про оцінку

Порядок оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності включає такі етапи:

* оформлення договірних відношень між замовником і оцінювачем шляхом укладання договору на проведення оцінки в письмовій формі;
* попереднє розроблення завдань оцінки;
* ідентифікація охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності (правова експертиза), перевірку вірогідності представленого оцінювачеві інформаційного масиву для визначення вартості відповідно до встановленого переліку вихідних даних. У рамках правової експертизи ідентифікуються права на об'єкти інтелектуальної власності шляхом перевірки наявності документів, що підтверджують належність майнових прав.

Перелік відповідних документів включає: охоронні документи (патенти, свідчення про реєстрацію, авторські права, квитанції про сплату мита за підтримку в силі охоронного документа), ліцензійні договори, договори про передачу прав. Експертизі підлягають також установчі договори про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності в статутний капітал; договори - замовлення на створення об'єктів інтелектуальної власності третіми організаціями; договори на створення об'єктів інтелектуальної власності на підприємстві в порядку службового завдання; договори між підприємством і розроблювачами об'єктів інтелектуальної власності; акти про безоплатну передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності; рішення органів виконавчої влади щодо нематеріальних активів при ліквідації, банкрутстві, приватизації й інших реорганізаціях підприємств. Підприємства, нематеріальні активи яких включають об'єкти інтелектуальної власності, повинні мати акти приймання до використання, про поставлення на бухгалтерський облік, про прийняття на баланс, про внесення у статутний капітал й інші необхідні документи.

На цьому етапі визначаються також цілі оцінки, які передбачають обґрунтування виду вартості для вибору підходу й методів оцінки, розробляється оціночна модель, в якій зазначається конкретний порядок робіт, виявляються особливі обставини й обмеження, відзначаються особливості окремих об'єктів інтелектуальної власності або виробництв, де використовуються ці об'єкти.

* розрахунковий етап передбачає встановлення основних критеріїв розрахунку, переліку допустимих помилок і власне розрахунків відповідно до вимог чинного законодавства.

Результатом проведення оцінки об’єкта інтелектуальної власності має бути оформлення звіту про оцінку, який повинен містити такі елементи:

* вступ, де викладаються мета й завдання оцінки;
* опис охоронних документів об'єктів інтелектуальної власності (термін дії, строк корисного використання, тривалості розрахункового періоду, обсяг прав, ліцензії на вид діяльності, територія правової охорони), інших документів й умов, представлених для оцінки;
* викладення методів оцінки;
* матеріали з розрахунками вартості об'єктів інтелектуальної власності й результати оцінки;
* особливі обставини й обмеження, що враховуються при оцінці;
* розроблення рекомендацій замовникові щодо застосування результатів оцінки.

Також оформляється акт оцінки – документ, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки, здійснені суб’єктом оціночної діяльності.

# Розділ 10 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

У відповідності до статті 424 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності є:

* право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
* виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
* виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
* інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб’єктів цих прав.

Під використанням об'єкта інтелектуальної власності розуміється будь-яка форма введення його в господарський оборот. Наприклад, це може бути виготовлення продукції із застосуванням запатентованого винаходу, продаж продукції, що містить винахід, застосування винаходу у внутрішньовиробничому процесі (випробування, виміру й т.д.); здача продукції, що містить винахід, в оренду; передача продукції, що містить винахід, на умовах бартерної угоди й т.д.

При цьому об'єкт інтелектуальної власності вважається використаним у продукції або з дати продажу її як товарної, або з дати укладання договору про оренду, або з дати початку експлуатації у внутрішньовиробничому процесі, або з дати укладання бартерної угоди.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

* ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
* ліцензійний договір;
* договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
* договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
* інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

## 10.1 Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності

У перекладі з латини слово "ліцензія" (licentia) означає "право", "дозвіл", "свобода". Стосовно об'єктів інтелектуальної власності термін "ліцензія" має самостійне значення й свою специфіку. Під ліцензією розуміється дозвіл, відповідно до якого власник виключного права на певний об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар) надає іншій зацікавленій особі (ліцензіатові) право користування вкащним об'єктом за обумовлену винагороду й на певних умовах.

Передача прав на використання об'єктів інтелектуальної власності у сучасному суспільстві відбувається винятково у вигляді оформлення ліцензійних договорів. Це двосторонні угоди, що забезпечують охорону інтересів договірних сторін, укладаються в письмовій формі і мають відповідати ряду вимог, які детально розглянуті нижче.

Відповідно до Цивільного Кодексу України будь-яке позадоговірне використання об'єкта інтелектуальної власності визнається неправомірним і кваліфікується як порушення прав на цей об'єкт.

## 10.2 Суб’єкти ліцензійних угод

Ліцензіар - фізична або юридична особа, що є власником охоронного документа й володіє виключним правом на об'єкт інтелектуальної власності, що при оформленні ліцензійного договору виступає як сторона, що передає іншій стороні (ліцензіатові) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що охороняється.

Ліцензіат, у свою чергу, зобов'язується сплачувати певні суми ліцензіарові (ліцензійні платежі) й (або) виконувати певні дії, зазначені в договорі.

Говорячи про ліцензійні платежі, варто мати на увазі, що вони можуть приймати різноманітні форми. Наприклад, грошову або товарну, коли оплата ліцензії провадиться продукцією, виробленою по ліцензії. Можлива також ситуація, коли оплата проводиться акціями ліцензіата. У цьому випадку ліцензіар стає співвласником компанії ліцензіата й т.д.

Розглянемо ті види ліцензійних платежів, використання яких набуло найбільшого поширення при оформленні ліцензійних договорів.

Ліцензійний платіж - плата за надання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійного договору. До ліцензійних платежів належать паушальний платіж, роялті та комбінований платіж.

Паушальний платіж - одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності.

Однією з основних переваг при виборі паушальної форми платежу для ліцензіара є:

* одержання в короткий період часу досить великої суми, величина якої заздалегідь визначається й фіксується сторонами в ліцензійному договорі;
* відсутність ризику неможливості комерційного використання переданої на ліцензійній основі інтелектуальній власності, яка може бути пов'язана, наприклад, із затримками, зривами або негативними результатами при запуску виробництва або експлуатації, з невдало сформованою кон'юнктурою ринку, особливо при освоєнні конкурентами більше досконалих технологій, з неможливістю досягти гарантованих ліцензіаром показників, тощо;
* відсутність необхідності в здійсненні контролю за діяльністю ліцензіата.

Незважаючи на очевидні переваги, одержувані ліцензіаром від використання паушального платежу, він не завжди прийнятний для нього, насамперед тому, що величина паушального платежу практично завжди менше величини сумарних роялті. Однак дана обставина не завжди є негативною, тому що одержавши в короткий період і більш ранній період часу досить велику суму він може покласти неї в банк або вкласти в яку-небудь справу, і відповідно дістати додатковий прибуток або відсоток по вкладах.

Роялті - ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності. При визначенні розмірів роялті береться до уваги певний показник господарської діяльності, який називається базою роялті.

Однією з основних переваг роялті є можливість вибору сторонами ліцензійного договору прийнятних для них ставок роялті й бази для їхнього розрахунку. Порядок визначення розміру платежів та фактори, що приймаються до уваги, описані нижче. Багато в чому вони залежать від умов конкретної угоди. Однак варто взяти до уваги, що більша частина компаній-ліцензіарів при ліцензуванні технологій виходить з простого аналізу прибутку, що може одержати ліцензіат. При цьому не завжди приймаються в розрахунок особливості ринку, для якого можуть бути характерні супроводжуючі продажі (продажі, які перебувають поза технічною нішею, наданої ліцензією, або так звані супутні продажі).

У ряді випадків ліцензія на передачу технології й прав є першим і необхідним кроком, який потрібно зробити, щоб вийти на ринок. Далі, при правильно розробленій патентній і ліцензійній стратегії, що є складовою частиною економічної політики організації, відбудеться передача удосконалень, надання технічної допомоги, поставка комплектуючих, матеріалів, устаткування й т.д.

Комбінований платіж - ліцензійний платіж, що включає роялті та паушальний платіж. Як правило, даний платіж дозволяє найбільш повно врахувати інтереси сторін при оформленні ліцензійного договору.

Визначення розмірів платежів є одним з найбільш складних моментів і залежить від цілого ряду факторів:

* економічної й технічної цінності об'єкта інтелектуальної власності;
* часу й капіталовкладень, необхідних для освоєння ліцензії й організації виробництва продукції за нею;
* території, на яку поширюється дія ліцензійного договору;
* обсягу прав, переданих ліцензіатові;
* обсягу технічної документації й надаваної підтримки;
* терміну дії договору;
* залежності ліцензіата в сировині, напівфабрикатах, комплектуючих і т.д. ;
* інших факторів.

Загальноприйнятою є практика розрахунку суми роялті у вигляді добутку процентної ставки на базу. Як база можуть бути прийняті:

* продажна ціна продукції, виготовленої за ліцензією;
* поточні витрати виробництва продукції за ліцензією;
* прибуток або інша вигода, отримана в результаті використання ліцензії;
* обсяг виробництва за ліцензією.

При визначенні суми роялті по прибутку ліцензіата процентна ставка роялті може становити від 10 до 50% і залежить від багатьох факторів.

Якщо переданий об'єкт ще не готовий до промислового або комерційного використання, а основну цінність становлять передані за ліцензійною згодою права, то процентна ставка може складає орієнтовно 20%.

Якщо передається налагоджене виробництво або освоєна технологія, - то розмір роялті може становити 35-50% при виключній ліцензії, і від 20 до 30% - при невинятковій.

Можливе також застосовування рухомої сітки в залежності від обсягу продажів : 10 одиниць - 25%, 100 одиниць - 20% і т.д. або диференціація в часі (на строк освоєння й поставлення на виробництво) для стимуляції ліцензіата до нарощування обсягу виробництва й відповідно одержання більших платежів.

У практиці міжнародної торгівлі ліцензіями розмір роялті звичайно визначають не розрахунковим шляхом, а емпірично - шляхом установлених у світовій практиці для різних галузей промисловості усереднених розмірів роялті - так званих "стандартних" ставок роялті.

Наприклад, відомі "стандартні" ставки роялті для електронної промисловості 4 - 10%, електротехнічної промисловості 1 - 5 %, фармацевтичної промисловості 2 - 7%, літакобудування 6 - 10%, автомобільної промисловості 1 - 3%, верстатобудівної промисловості - 4,5 - 7,5%, виробництв споживчих товарів тривалого користування – близько 5%, виробництв споживчих товарів з малим строком використання 0,2 - 1,5 %.

На практиці крім розглянутих вище видів ліцензійних платежів, використовується також ряд так званих супутніх платежів, які можуть мати суттєвий розмір у порівнянні з основними ліцензійними платежами. Зазвичай до них відносять наступні види платежів:

* оплата інженерно-консультаційних (інжинірингових) послуг. Ліцензіар, передаючи технологію, у ряді випадків пропонує ліцензіатові інженерно-консультаційні слуги. Якщо ліцензіат має кадри відповідної кваліфікації, то вказані послуги можуть бути не затребувані. Однак якщо ліцензіат у технічному відношенні знаходиться на значно нижчому рівні в порівнянні з ліцензіаром, поряд зі специфічними інженерними послугами він має потребу в наданні всієї технічної інформації, необхідної для виробництва, включаючи інформацію, відкриту для широкого кола осіб. Як правило дані послуги надаються не тільки ліцензіаром, але й відповідними інжиніринговими компаніями. Система оплати в такому випадку залежать в основному від рівня кваліфікації експертів;
* оплата технічної допомоги. Іноді, особливо коли ліцензіат не має необхідних технічних знань в області технології, що ліцензується, йому необхідно одержати від ліцензіара допомогу в застосуванні технологій. Дана допомога класифікується вже не як передача інформації або налагодження технології, що є функцією інжинірингових послуг, а як надання допомоги в найбільш ефективному використанні технології. Зазвичай надання такої допомоги не може бути доручено іншій компанії й залишається обов'язком ліцензіара. Порядок визначення розміру винагороди загалом такий же, як і за інженерно-консультаційні послуги;
* оплата консультантів. При ліцензуванні технології ліцензіатові можуть знадобитися послуги консультантів не тільки в області технології, що передається, а й в області фінансів, права, маркетингу й т. п. Залежно від умов ліцензійного договору їхній гонорар може покриватися однієї або іншою стороною, або на пайових початках обома сторонами.

## 10.3 Класифікація ліцензій

Чинне законодавство України передбачає кілька видів ліцензій. Деякі види вироблені міжнародною правовою практикою. Розглянемо найбільш використовувані з них:

* повна;
* виняткова;
* невиняткова;
* одинична;
* відкрита;
* інші.

Повна ліцензія - всі майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, що випливають із охоронного документа, переходять до ліцензіата на термін дії договору. Тобто ліцензіар стає номінальним власником охоронного документа на термін дії договору. По закінченні терміну дії договору майнові права ліцензіара відновлюються в повному обсязі. Можлива передача прав об'єкта інтелектуальної власності на весь термін дії охоронного документа.

Виключна ліцензія - ліцензіар надає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіатові на певній території на певний строк з певним обсягом прав у певній галузі. При цьому на цій же території ліцензіар позбавляє себе даних прав, не може сам використати даний об'єкт інтелектуальної власності у межах ліцензії і не може передавати дану ліцензію іншому ліцензіатові.

При виключній ліцензії ліцензіат одержує право на висновок субліцензійного договору.

Субліцензійний договір - договір про передачу ліцензіатом прав на використання об'єкта інтелектуальної власності третій особі (субліцензіату). При цьому ліцензіат несе відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата. Обсяг прав, переданих за субліцензійним договором, не може перевищувати обсяг прав, отриманих ліцензіатом за ліцензійним договором.

Невиняткова ліцензія - ліцензіар передає ліцензіатові право використання об'єкта інтелектуальної власності, зберігаючи за собою право на використання цього об'єкта й право видачі ліцензій іншим ліцензіатам на тій самій території.

Одинична ліцензія - видається одному ліцензіатові й виключає можливість видачі ліцензіаром ліцензій іншим суб'єктам на використання об'єкта інтелектуальної власності у сфері, обмеженій цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром зазначеного об'єкта у даній сфері.

Існує також поняття відкритої ліцензії - власник об'єкта інтелектуальної власності (крім патентів на секретні об'єкти) має право подати для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється. При цьому в законодавстві передбачені пільги для суб'єктів відкритої ліцензії - збір за підтримку патенту зменшується на 50 %, починаючи з наступного року після опублікування заяви.

Чинне законодавство України містить приписання, відповідно до якого у випадку невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи з дати публікації відомостей про видачу охоронного документа або з дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видана так названа примусова ліцензія.

Будь-яка особа, що побажала й виявила готовність використати даний об'єкт, може звернутися в суд із заявою про надання такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов: 1) із власником охоронного документа не вдалося досягти домовленості про висновок ліцензійної угоди; 2) власник охоронного документа не змогла довести, що факт невикористання об'єкта обумовлений поважними причинами; 3) примусова ліцензія надається на умовах невиняткової ліцензії.

Обов'язкова ліцензія - дозвіл на використання об'єкта промислової власності, що видається без згоди патентовласника за рішенням уряду в інтересах оборони й національної безпеки країни.

У законодавстві України про промислову власність указується ще одна ліцензія - так названа залежна. Її суть полягає в тім, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу використати об'єкт промислової власності, патент на який належить іншій особі.

На практиці часто зустрічаються деякі види ліцензійних договорів, які за своїм змістом, формою й іншими показникам відрізняються від основних видів ліцензій. Виникнення таких ліцензій обумовлюється насамперед бажанням сторін урегулювати свої відносини якнайшвидше та якнайдоступніше, відповідно до своєї мети, застосовуючи при цьому світовий досвід у певній ситуації, за допомогою сучасних технологій і не вступаючи при цьому в безпосередній контакт один з одним. До вказаних видів ліцензій відносяться в основному ті ліцензії, які виникають при використанні програмного забезпечення (free ware, ad ware та ін.).

## 10.4 Істотні умови договору на передачу прав власності на об’єкти інтелектуальної власності

Дуже часто самого патенту (наприклад, на якийсь продукт або речовину з унікальними властивостями) недостатньо, і для випуску продукції в промислових масштабах, як зазначалося вище, необхідно також знати особливості технології виробництва або одержання продукту, налагодження, монтажу устаткування, інжинірингу (інженерно-технічного консультаційного забезпечення). Тому у додаток до "чистої" ліцензії зазвичай укладається також ряд супутніх ліцензійних договорів.

У більшості випадків даний момент враховується при оформленні ліцензійного договору, структура й зміст якого повинні відповідати певним вимогам. При складанні такого договору у нього повинні бути включені всі істотні умови, без яких договір як такий може бути визнаний недійсним.

* Преамбула договору

а) визначення правового статусу юридичних або фізичних осіб, що беруть участь у виконанні умов договору;

б) підтвердження ліцензіаром того, що він дійсно є справжнім власником правовстановлюючого документа на об'єкт інтелектуальної власності і має право вести переговори від свого імені;

в) підтвердження ліцензіатом наміру придбати права на об'єкт інтелектуальної власності (якщо договір укладений в омані або під тиском, він може бути визнаний недійсним).

* Визначення термінів:

ліцензіат - це;

ліцензіар – це;

територія - це;

Також у даному пункті визначається вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта та ін.).

* Предмет договору

Звичайно застосовується як надання (передача) прав на певний об’єкт інтелектуальної власності. У деяких випадках може існувати і як об'єкт договору.

* Технічна документація - зазначаються її склад, мова, на якій вона має бути оформлена, яким нормативним документам повинна відповідати, обсяг і т.д.
* Технічні удосконалення, поліпшення й порядок їхньої передачі. У більшості випадків непатентоспроможні поліпшення передаються на безоплатній основі, патентоспроможні - за додаткову плату.
* Зобов'язання або відповідальність

Сторони надають гарантії досягнення задекларованих показників та виконання взятих на себе зобов’язань.

* Технічна допомога в освоєнні ліцензії (даний пункт є факультативним);
* Вартість ліцензії й види платежів;
* Інформація або звітність (якщо у договорі обумовлена виплата роялті, то вона має супроводжуватися наданням звітної бухгалтерської документації за певний термін. Даний пункт також є факультативним);
* Забезпечення конфіденційності;
* Захист переданих прав;
* Реклама (даний пункт є факультативним);
* Порядок вирішення спорів;
* Термін дії договору й порядок його розірвання;
* Форс-мажорні обставини;
* Інші умови;
* Юридичні адреси й реквізити сторін;
* Додатки.

Як правило, такий договір підписується на 5-10 років, але не більше терміну дії охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності. На даний час спостерігається тенденція до скорочення строків, на які укладаються ліцензійні договори.

Ліцензійний договір, якщо це не повна ліцензія, не підлягає обов'язковій державній реєстрації, але при бажанні сторін може бути зареєстрований зі сплатою державного збору.

Ліцензійний договір може бути розірвано кожним з партнерів при наявності серйозних на те підстав з боку однієї з сторін, наприклад при недотриманні умов договору. Зокрема, ліцензіар може вимагати розірвання договору у випадку банкрутства або неплатоспроможності ліцензіата; якщо ліцензіат, одержавши за ліцензійною згодою право на повну або виключну ліцензію, не в змозі повністю освоїти або використати об'єкт ліцензії або припинив виробництво ліцензійної продукції без серйозних на те причин і т.п.

## 10.5 Маркетинг у ліцензійній торгівлі

Проведення всебічних маркетингових досліджень і прогнозування умов реалізації об’єктів інтелектуальної власності на внутрішньому ринку ліцензій і за кордоном є одним із найбільш важливих аспектів патентно-ліцензійної діяльності. Мета подібних досліджень полягає не тільки в обґрунтуванні висновків про доцільність продажу або закупки конкретних ліцензій, а й у визначенні тих оптимальних умов ліцензійних угод, при яких вони взаємовигідні як для продавця, так і для покупця прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Сама по собі конкурентоспроможність не є гарантією залучення покупців і успішного продажу ліцензій, тому необхідно враховувати кон’юнктуру ринку ліцензій, тобто короткострокову (1 - 2 роки) ринкову ситуацію. Кон’юнктурні дослідження є необхідними, але недостатніми умовами маркетингу. Паралельно слід здійснювати прогноз на більш віддалену перспективу, а також враховувати вплив циклічності розвитку світової економіки. Так, марними будуть намагання продати ліцензію в період кризи і навпаки, попит на ліцензії швидко зростатиме на етапі зростання економіки. Необхідно також уважно підійти до вибору ліцензіата, маючи на увазі, що кращий ліцензіар не той, хто пропонує більші гроші, а той, хто у майбутньому може стати надійним партнером.

Перш ніж розпочати до розроблення інноваційного продукту – технології, товару чи послуги, – необхідно визначити його ринковий потенціал. Для цього треба дослідити ринок, щоб:

* визначити можливість застосування продукту;
* визначити, що саме буде запропоноване для продажу і за якою ціною;
* оцінити розмір ринку і перспективи його зростання;
* оцінити природу і силу конкурента;
* оцінити межі сприйняття ринком даного продукту.

Загальний принцип такий: треба продавати не те, що вироблено, а виробляти те, що буде сприйняте ринком.

# 

# СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Основы интеллектуальной собственности. – К.: Издательский дом „Ін Юре”, 1999. – 600 с.

2. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

3. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн „Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – 672 с.

4. Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности: Научно-справочное пособие. – К.: ТП-ПРЕСС, 2004. – 224 с.

5. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. - 2-ге видання/Рона О.М. – К.:КНТ, 2005. – 400 с.

6. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підруч. для студ. неюрид. ВНЗ / За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького, - К.: Концерн „Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 236 с.

7. Конституція України: Офіційне видання. – К.: Право, 1996.

8. Закон України “Про авторське право і суміжні права” (Відомості Верховної Ради України, № 13 / 2004).

9. Цивільний кодекс України : Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004.

10. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Пер. с англ.; Под ред. Л. Н. Козачин. – Санкт – Петербург:Питер, 2001. - 288 с.

11. Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. - М.: Academia - Наука, 1998. - 640с.

12. Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуа-льный капитал в российском бизнесе. - М.: Издательский центр "Акционер", 2002. - 200 с.

13. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».

14. Національний стандарт 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

15. Сборник материалов для курсов повышения квалификации по специальности «Интеллектуальная собственность» «Экономика ИС и оценка стоимости прав на ОИС». – Харьков: МИПК НТУУ «ХПИ», 2005.

16. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в України" від 16 січня 2003 р. №433-IV.

17. Підіпригора О. Перспективи розвитку законодавства України про інтелектуальну власність//Інтелектуальний капітал. – 2004. - № 3.

18. Закон України "Про державні цільові програми" від 18 березня 2004 р. № 1621-ІV.

19. Закон України "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку наукоємних технологій" від 9 квітня 2004 р. № 1676-IV/

20. Про затвердження порядку формування і виконання замовлення на проведення досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084.

# ГЛОСАРІЙ

**База оцінки** – комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховують мету оцінки та умови використання її результатів.

**Бізнес** – підприємницька діяльність, що здійснюють за рахунок власних або позикових коштів на свій ризик і під свою відповідальність, що ставить головними цілями одержання прибутку і розвиток власної справи.

**Вартість** – еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.

**Видова назва товару** – застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження.

**Власник сорту** – особа, якій належить впродовж визначеного Законом України "Про охорону праці на сорти рослин" строку і засвідчене патентом право на сорт.

**Географічне зазначення** – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

**Грошовий потік** – сума прогнозованих або фактичних надходжень внаслідок використання об’єкта інтелектуальної власності.

**Дата оцінки** – дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість.

**Дисконтування** – визначення поточної вартості грошового потоку з урахуванням його вартості, яка прогнозується на майбутнє.

**Економіка інтелектуальної власності** – галузь знань, яка вивчає теорію і практику функціонування ринкових структур та механізмів взаємодії суб’єктів економічної діяльності, пов’язаних з інтелектуальним капіталом.

**Заявка на сорт рослин** – сукупність документів, необхідних для реєстрації сорту і отримання охоронних документів, що засвідчують право на сорт.

**Знак для товарів і послуг (торговельна марка)** – позначення для відрізнення товарів і послуг, вироблених і наданих одними виробниками від однорідних товарів і послуг, вироблених і наданих іншими виробниками.

**Ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав** – встановлення відповідності об’єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього.

**Інжиніринг** – здійснення за контрактом з іноземним замовником ряду робіт і надання послуг, включаючи укладання технічних завдань проведення передпроектних робіт, проведення наукових досліджень, укладання проектних пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань будівництва промислових та інших об’єктів, розроблення технічної документації, проектування і конструкторське розроблення об’єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд під час монтажу, пусконалагоджувальних робіт, консультації економічного, фінансового або іншого характеру.

**Інновація (нововведення)** – як процес – вкладення коштів в економіку, що забезпечує модернізацію техніки і технології; як об’єкт - нова техніка, технологія, що є результатом досягнень науково-технічного прогресу.

**Інтелектуальний капітал** – це один із різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу і відтворює, одночасно характерну лише йому (інтелектуальному капіталу) специфіку і особливості.

**Капіталізація** – визначення вартості об’єкта оцінки на підставі очікуваного доходу від його використання. Капіталізація може здійснюватися із застосуванням ставки капіталізації (пряма капіталізація) або ставки дисконту (непряма капіталізація чи дисконтування).

**Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності –** відтворення руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку. Інтелектуальний капітал набуває авансової вартості у процесі господарської діяльності, тобто коли він створює і використовується самим підприємством чи реалізується іншим підприємством (суб’єкта господарювання) з метою отримання прибутку.

**Комерційне (фірмове) позначення** – комерційне найменування –позначення, яке дає можливість вирізнити одну особу, що виробляє та (або) реалізовує товари або надає послуги, з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

**Ліцензіар** – фізична чи юридична особа, яка є власником охоронного документа на об’єкт промислової власності, виступає стороною в ліцензійному договорі як сторона, що надає іншій стороні (ліцензіату) право на використання охоронюваного об’єкта промислової власності. Ліцензіаром може бути також суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав.

**Ліцензія** – це дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності, що надається на підставі ліцензійного договору або адміністративного рішення компетентного державного органу, або рішення суду.

**Метод оцінки** – спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

**Монопольна діяльність**. Дії (бездіяльність) суб’єктів господарювання за умови монопольного становища на ринку одного суб’єкта господарювання (групи суб’єктів господарювання) у виробництві та реалізації товарів. Дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського управління та контролю, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи усунення конкуренції.

**Монопольна ціна** – ціна, яку встановлює суб’єкт господарювання, що займає монопольне становище на ринку, і призводить до обмеження конкуренції або порушення прав споживача.

**Назва місця походження товару**. Відповідно до статті 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності назва місця походження товару є об’єктом промислової власності. Назвою місця походження товару може бути назва географічного місця (назва країни, регіону, місцевості), що служить для позначення товару, який походить із вказаного географічного місця і особливі властивості якого пов’язані з природними та людськими чинникам, притаманними цьому географічному місцю. У багатьох країнах правова охорона цьому об’єкта надається на підставі його реєстрації. В Україні правова охорона назви місця походження товару надається на підставі реєстрації згідно із Законом України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Відповідно до цього Закону назва місця походження товару визначається як назва географічного місця, яка застосовується як позначення у назві товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерними для даного географічного місця людськими чинниками.

**Нематеріальний актив** – права на об’єкт інтелектуальної власності, в тому числі промислової власності, які можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством як немонетарний актив з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

**Ноу-хау** – повністю або частково конфіденційні знання, що містять відомості технічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, яка їх одержала.

**Об’єкти оцінки** – майно та майнові права, які підлягають оцінці. Об’єкти оцінки класифікують за різними ознаками, зокрема, об’єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній формі, у формі цілісного майнового комплексу.

**Об’єкти оцінки у нематеріальній формі** – об’єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну економічну вигоду. До об’єктів у нематеріальній формі належать фінансові інтереси (частки (паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська і кредиторська заборгованість тощо), а також інші майнові права.

**Обсяг прав, що передаються.** У разі повного переходу (відчуження) прав правонаступник придбає всі майнові права автора на його твір або твори і має право використовувати їх так, ніби він сам був їх автором. Такі договори можуть порушувати інтереси творця твору, якщо вони стосуються всіх його наступних робіт або передбачають передачу всіх його прав. Тому більшість законів обмежують передачу прав на майбутні твори. Якщо справа стосується часткової передачі прав, правонаступник відповідно до договору, як правило одержує одну або кілька конкретних правомочностей, обумовлених договором.

**Оціночна вартість** – вартість, яку визначають за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних.

**Оціночні процедури** – дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку.

**Оцінка об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ)** – це процес визначення вартості ОІВ у грошовому вираженні. Вартість ОІВ у межах діючого підприємства – величина, що відображає сукупну корисність ОІВ і є внеском до результатів функціонування підприємства як єдиного комплексу при виробництві товарів і наданні послуг.

**Паушальний платіж** – твердо зафіксована у ліцензійній угоді сума винагороди, яка встановлюється на основі оцінок можливого економічного ефекту і очікуваних прибутків покупця ліцензії на основі використання останньої.

**Підходи (методичні підходи) до оцінки** – загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки.

**Ринкова вартість** – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу.

**Роялті** – виплата ліцензійної винагороди шляхом періодичних відрахувань, які встановлюють у вигляді фіксованих ставок на базі розрахунку фактичного економічного результату від використання ліцензії (база роялті) і виплачуються ліцензіатом через певні проміжки часу.

**Свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг** – охоронний документ, що засвідчує право його власника на використання знака для товарів і послуг і розпорядження ним, а також заборону його використання іншими способами.

**Сорт рослин** – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка незалежно від того, задовольняє вона повністю чи ні умови надання правової охорони:

- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

- може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

**Топографія ІМС** – зафіксоване на матеріальному носієві просторо-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

**Фірмове найменування** – це позначення, що належить до розрізняльних знаків. Належить до об’єктів промислової власності відповідно до ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності, слугує для розпізнання підприємства, виділення його серед інших.

**Франчайзинг** – у широкому розумінні особливе право, спеціальний привілей, пільга.

**Ціна** – фактична сума грошей, сплачена за об’єкт оцінки або подібне майно.

**Штамп** – сукупність клітин, що мають загальне походження і характеризуються однаковими стійкими ознаками.