

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ»**

Кафедра фундаментальних економічних та природничих дисциплін

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до практичних (семінарських) занять з дисципліни
ОК 02. - «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
(менеджмент організацій і адміністрування)**

ЛЬВІВ-2024

Перун Т.С. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» (менеджмент організацій і адміністрування). Львів : ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту», 2024. 30 с.

Затверджено на засіданні кафедри фундаментальних економічних та природничих дисциплін
Протокол №1 від 01 серпня 2024 р.

Схвалено науково-методичною радою Львівського інституту менеджменту
Протокол № 1 від 02 серпня 2024 р.

ВСТУП

Головним джерелом економічного зростання країни та забезпечення її конкурентоспроможності у глобальній економіці стають нові ідеї, технології та розроблені на їх основі інновації. Приєднання України до Світової організації торгівлі та перспективи укладення Угоди про посилену Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС актуалізують необхідність дотримання міжнародних вимог, пов'язаних із охороною та захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, посилення інформаційно-інноваційної складової економічної безпеки підприємства. Тому підготовка фахівців з управління підприємством повинна передбачати вивчення основних засад правової охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, особливостей захисту прав інтелектуальної власності на підприємстві, порядку розв'язання суперечок із приводу порушення патентних і авторських прав.

Дисципліна „*Інтелектуальна власність*” охоплює питання, пов'язані із охороною та захистом результатів інтелектуальної праці, особливостями забезпечення захисту інтелектуальної власності на підприємстві та правовим врегулюванням суперечок з приводу порушення прав інтелектуальної власності.

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів системи теоретичних знань і практичних навичок із організації захисту прав інтелектуальної власності підприємства, які вони можуть застосовувати у майбутній професійній діяльності з метою прийняття відповідних рішень та досягнення комерційного або іншого виду ефекту.

Вивчення дисципліни передбачає оволодіння студентами знаннями та навичками у сфері патентування та авторського права, захисту об'єктів інтелектуальної власності.

В результаті студент повинен отримати знання щодо: основних засад розвитку винахідництва і раціоналізаторства та впливу інтелектуальної власності на економічне зростання країни, форм правової охорони та захисту інтелектуальної власності, посилення інформаційної та інноваційної безпеки підприємства, проведення розслідувань з приводу порушення прав інтелектуальної власності.

Положення і методи курсу „*Інтелектуальна власність*” взаємопов'язані із такими дисциплінами, як „Основи права”, „Інноваційний менеджмент”, „Економіка підприємства”, „Макроекономіка”.

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Тема заняття	години	
		дфн	зфн
1	Інтелектуальна власність та її роль у розвитку суспільства	2	0.5
2	Інституціональне забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні	1	0.5
3	Правова охорона об'єктів промислової власності.	1	0.5
4	Правова охорона об'єктів авторського права і суміжних прав	2	0.5
5	Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції	2	0.5
6	Порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності	2	0.5
7	Правові основи захисту прав інтелектуальної власності в Україні	2	0.5
8	Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності	2	0.5
9	Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності	2	
	Разом	16	4

ТЕМА 1. Інтелектуальна власність та її роль у розвитку суспільства (2 години)

План заняття

1. Поняття і структура інтелектуальної власності.
2. Об'єкти промислової власності.
3. Об'єкти авторського права та суміжних прав.
4. Місце і роль інтелектуальної власності в розвитку держави.
5. Розвиток і зміна базових технологічних укладів як результат науково-технічного прогресу.
6. Основні тенденції розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні.

Методичні вказівки

Для вивчення курсу «Інтелектуальна власність» важливим є засвоєння базових понять. Студентам необхідно зрозуміти сутність об'єкту інтелектуальної власності як нематеріальної форми власності, а також усвідомлювати пов'язані з цією характеристикою всі особливості використання цих об'єктів у різних сферах господарської діяльності. З технічним і художнім характером творчості пов'язана структура інтелектуальної власності, в якій виділяють об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права та суміжних прав, нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

Вивчаючи цю тему, студентам необхідно зрозуміти, що інтелектуальна діяльність – це результат творчої діяльності людини, яка відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Під інтелектуальною власністю сучасні національні системи законодавства розуміють сукупність виключних прав як особистого немайнового, так і майнового характеру на результати інтелектуальної, творчої діяльності в науковій, літературній, художній і промисловій сферах. Отже, інтелектуальна власність – це закріплені законом

особисті немайнові та майнові права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.

Студент повинен уміти пояснити, чому до об'єктів промислової власності відносяться винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, географічні зазначення, фірмове найменування. Важлива увага приділяється вивченню переліку тих об'єктів, які охороняються правом промислової власності.

Зважаючи на повсякденне використання студентами в навчальних цілях об'єктів авторського права та суміжних прав, для майбутніх менеджерів є важливим знати особливості цих об'єктів і основні засади користування цими правами.

Для обґрунтування місця і ролі інтелектуальної власності в розвитку держави студентам необхідно ознайомитися з теоретичними підходами до трактування впливу науково-технічного прогресу, запасу знань в суспільстві на рівень економічного розвитку держави (теорія довгих хвиль М.Кондратьєва, модель П.Ромера).

Розвиток і зміна базових технологічних укладів є результатом науково-технічного прогресу, що своєю чергою характеризує технологічний рівень промислового виробництва як основу економічного розвитку. Для характеристики диспропорцій в пріоритетних галузях промислового виробництва, інвестування та фінансування науково-технічного розвитку студентам пропонується виконати індивідуальне завдання №1.

Також студентам необхідно самостійно ознайомитися з основними тенденціями розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні, які подані у Річному звіті Державної служби інтелектуальної власності України (<http://sips.gov.ua>).

Питання для самоконтролю

1. Які особливості об'єктів інтелектуальної власності порівняно з матеріальними об'єктами?
2. За яким принципом класифікують об'єкти інтелектуальної власності?
3. На які групи поділяються об'єкти інтелектуальної власності?
4. Які пропозиції вважаються винаходами, а які – ні?
5. Які ознаки відрізняють промисловий зразок, винахід і корисну модель?
6. У чому особливість комерційної таємниці як об'єкту інтелектуальної власності?
7. У дослідженнях яких вчених обґрунтовано вплив інтелектуальної власності на економічний розвиток?

Індивідуальне завдання №1

Технологічні уклади та наукомісткість економіки України

1. Згрупувати галузі промисловості (згідно КВЕД) за технологічними укладами, використовуючи підхід до класифікації С.Глазьева, Л.Федулової чи ін. вчених.
2. Використовуючи дані Статистичних щорічників України дослідити структуру реалізованої продукції промисловості у 2012-2013 рр. за

технологічними укладами. Зробити висновок, про те, яка частка належить наукомістким і високотехнологічними галузям промисловості.

3. Дослідити винахідницьку, науково-технічну активність галузей промисловості в розрізі технологічних укладів, користуючись статистичними даними про науково-технічну та інноваційну діяльність промислових підприємств у 2012-2013 рр. Зробити висновок про те, галузі яких технологічних укладів є найбільш активними у проведенні науково-технічних робіт, створенні об'єктів інтелектуальної власності та отриманні охоронних документів (патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки).

4. Порівняти результати досліджень, отримані в пп. 2-3, зробити відповідні висновки.

Література: [5, 6, 8, 10, 12, 18; 21]

ТЕМА 2. Інституціональне забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні (1година)

План заняття

1. Інституціональне забезпечення системи інтелектуальної власності в Україні.
 - 1.1. Вітчизняні нормативно-правові акти.
 - 1.2. Міжнародні угоди.
2. Функції і завдання установ, що регулюють діяльність у сфері охорони і захисту інтелектуальної власності в Україні.

Методичні вказівки

Студенти повинні ознайомитися з правовим та інституційним забезпеченням системи інтелектуальної власності в Україні, вивчити функції і завдання установ, що регулюють діяльність у сфері охорони і захисту інтелектуальної власності: Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності, Українське агентство з авторських і суміжних прав, Інститут інтелектуальної власності і права, Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності, Всеукраїнська асоціація патентних повірених, Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг. Дослідити ефективність дії міжнародних угод у сфері охорони інтелектуальної власності: Паризька конвенція про охорону промислової власності, Договір про патентну кооперацію, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Розглядаючи питання про законодавчу базу інтелектуальної власності, потрібно підкреслити, що до 1991 року в Україні були відсутні спеціальні закони про охорону інтелектуальної власності, а правове регулювання відносин у цій сфері забезпечувалося, в основному, підзаконними актами. Загальне законодавство закріплювало можливість широкого використання результатів творчої праці громадян в інтересах держави та суспільства. Наприклад, основною формою охорони винаходів був не патент, а авторське свідоцтво, що надавало

виключне право на використання об'єкта інтелектуальної власності не їхнім творцям, а державі. Після проголошення незалежності України почалося формування спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Перш за все вони регулюються статтями 41 та 54

Конституції України, Книгою IV Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Також основними джерелами права промислової власності є Закони України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Основним законом, що регулює правовідносини в сфері авторських і суміжних прав, є Закон України «Про авторське право і суміжні права». Важливим джерелом права інтелектуальної власності є міжнародні конвенції та договори, до яких приєдналася Україна. Найбільш важливими з них є: Паризька Конвенція про охорону промислової власності; Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків; Договір про патентну кооперацію (договір РСТ); Лісабонська угода про охорону місць походження та їх міжнародної реєстрації; Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення. Студенти повинні знати, що, згідно з ч. 2 ст. 10 ЦК України, якщо у чинному міжнародному договорі України містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору.

Питання для самоконтролю

1. Якими нормативно-правовими документами регулюються відносини у сфері інтелектуальної власності в Україні?

1. З яких інституцій складається Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні?

2. Який урядовий орган державного управління уповноважений представляти, реєструвати і підтримувати на території України права на об'єкти інтелектуальної власності?

3. Які установи підпорядковуються Державному департаменту інтелектуальної власності України?

4. Яким чином класифікуються міжнародні угоди з охорони промислової власності?

5. Які основні положення Паризької конвенції про охорону промислової власності?

6. Чи передбачено Паризькою конвенцією надання міжнародного патенту?

7. Які переваги щодо міжнародного патентування одержують країни-учасниці Договору про патентну кооперацію?

8. У чому суть застосування «національного режиму» і «режиму найбільшого сприяння», передбачених Угодою про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність?

9. Які сфери інтелектуальної власності не регулюються Угодою про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність?

Індивідуальне завдання №2

Дослідження умов участі країни в міжнародних угодах щодо охорони інтелектуальної власності

1. З переліку міжнародних угод у сфері охорони інтелектуальної власності студенту пропонується обрати одну для дослідження. Ознайомитися з текстом міжнародної угоди (Паризька конвенція про охорону промислової власності, Договір про патентну кооперацію, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків – на вибір).

2. Реферативно подати основний зміст і охарактеризувати базові положення обраного документу. Дослідити права і зобов'язання країн-учасниць угоди.

3. Виявити, як впливає на розвиток національної патентної системи приєднання України до міжнародної угоди.

Зміст індивідуального завдання повинен відповідати наступній структурі:

- 1) охарактеризувати базові положення міжнародної угоди;
- 2) дослідити права і зобов'язання країн-учасниць угоди;
- 3) виявити, як впливає на розвиток національної патентної системи приєднання України до цієї міжнародної угоди.

Література: [1-4; 6; 12-14]

ТЕМА 3. Правова охорона об'єктів промислової власності

(1 година)

План заняття

1. Форми правової охорони об'єктів промислової власності.
2. Обсяг правової охорони об'єктів промислової власності.
 - 2.1. Умови патентоспроможності.
 - 2.2. Формула винаходу.
 - 2.3. Порядок видачі охоронного документу.
3. Умови реєстрації знаку для товарів і послуг.
4. Особливості реєстрації права на використання кваліфікованого зазначення походження товару.
5. Особливості подання і експертизи міжнародної заявки на винахід.
6. Функції національної патентної системи.

Методичні вказівки

Вивчаючи цю тему, студенти мають розуміти, що суть охорони інтелектуальної власності полягає в тому, що творець об'єкта права інтелектуальної власності розкриває інформацію про цей об'єкт для необмеженого кола осіб, одержуючи від держави виключні права на створений ним об'єкт на визначений період часу. Ці права регламентуються охоронним документом, що видається власнику об'єкта права інтелектуальної власності. В Україні право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється державою за допомогою охоронного документу – патенту. Патент – це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, корисну модель або

промисловий зразок, що відповідає умовам патентоспроможності і підтверджує авторство, пріоритет і право власності на об'єкт інтелектуальної власності. Студентам окремо слід зупинитися на порядку оформлення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, засоби індивідуалізації товарів і послуг. Для оформлення прав на ці об'єкти промислової власності, необхідно подати відповідним чином оформлену заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності України (далі – Установа). Потім цю заявку передають до Державного підприємства «Український інститут промислової власності», який є підлеглим Установі, де заявка проходить експертизу. Водночас із публікацією відомостей про видачу патенту, Установа здійснює державну реєстрацію патенту, для чого вносить до реєстру відповідні дані. Видача патенту здійснюється Установою в місячний строк після реєстрації патенту. В Україні після проведення експертизи по суті патент на винахід видається строком на 20 років. На промисловий зразок і корисну модель патент видається строком на 10 років. Строк дії патентів України відрховується від дати подачі заявки в Установу.

Розглядаючи питання щодо набуття та охорони прав на засоби індивідуалізації товарів і послуг, студентам потрібно знати, що охорона цих об'єктів промислової власності здійснюється на основі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», а також відомчими нормативними актами. Нагадаємо, що знаки для товарів і послуг – це зареєстровані у встановленому порядку позначення, завдяки яким товари та послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. В Україні право власності на знаки для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом. Право на одержання свідоцтва мають національні та іноземні заявники.

Питання для самоконтролю

1. Які охоронні документи можуть видаватися на об'єкти інтелектуальної власності?
2. Який документ видається для охорони прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок?
3. Яка послідовність оформлення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки?
4. В яку установу подається заявка для отримання охоронного документу на об'єкти промислової власності?
5. Яка установа проводить експертизу заявки на отримання охоронного документу на об'єкти промислової власності?
6. Для яких об'єктів інтелектуальної власності проводиться формальна експертиза заявки, а для яких – кваліфікаційна?
7. Які умови патентоспроможності винаходу?
8. За яких умов надається правова охорона промисловому зразку і корисній моделі?
9. Який принцип складання формули винаходу?
10. Які терміни дії охоронних документів на різні об'єкти інтелектуальної власності?

11. Яким об'єктам інтелектуальної власності правова охорона не надається?

Література: [5, 7, 9, 11, 12, 15; 18; 21- 24]

ТЕМА 4. Правова охорона об'єктів авторського права та суміжних прав (2 години)

План заняття

1. Види результатів творчої діяльності, що охороняються авторським правом.
2. Особливості правової охорони об'єктів авторського права і суміжних прав.
3. Ознаки об'єкта авторського права.
4. Випадки вільного використання творів без згоди автора.
5. Поняття суміжних прав.
6. Порядок оформлення прав на об'єкти авторського права і суміжних прав.

Методичні вказівки

Об'єкти авторського права та суміжних прав охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». Цей закон охороняє особисті немайнові та майнові права авторів, їхніх правонаступників, а також права виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення. Крім того, особисті немайнові і майнові права власників авторського та суміжних прав охороняються ЦК України та іншими нормативно-правовими актами. Студенти повинні зрозуміти, що, згідно з законодавством України, виникнення та здійснення авторських прав не вимагає виконання будь-яких формальностей. Іншими словами, з моменту створення авторських чи оприлюднення суміжних творів вони автоматично знаходяться під державною охороною. За бажанням автора, власник авторського права для оповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, що міститься на кожному примірнику твору та складається з латинської букви © у колі, імені власника авторського права і року першого опублікування твору. Також власник авторського права може одержати авторське свідоцтво та зареєструвати своє право в офіційних державних реєстрах. При виникненні суперечки реєстрація визнається судом юридичною презумпцією авторства, тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше. Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом всього життя автора та 70 років після його смерті. Безстроково охороняються законом особисті немайнові права (наприклад, право авторства, право на ім'я, право протидіяти перекрученню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому зазіханню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора). Розглядаючи питання про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (суміжних прав), необхідно зазначити, що ці права охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». Як зазначалося вище, оформлення суміжних прав не вимагає виконання будь-яких формальностей. З моменту першого оприлюднення цих об'єктів права, вони автоматично знаходяться під державною охороною. Виробники фонограм і виконавці для оповіщення про свої права можуть 13 на

всіх примірниках фонограм або на їхніх упаковках проставляти знак охорони суміжних прав, що складається з латинської літери ® у колі, імені власника суміжних прав і року першої публікації цього права. Особисті права виконавців охороняються безстроково. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення охороняються протягом 50 років.

Питання для самоконтролю

1. Які найбільш поширені права використання об'єктів авторського права?
2. У яких випадках і за яких умов допускається вільне використання творів без згоди автора?
3. Який порядок реєстрації об'єктів авторського права?
4. Який термін охорони майнових прав авторів на Україні?
5. Які права автора охороняються безстроково?
6. Які умови охорони прав виробників фонограм і відеограм?

Література: [4; 5; 18; 21; 24]

ТЕМА 5. Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції (2 години)

План заняття

1. Генеза винахідництва та раціоналізаторства.
2. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.
3. Порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію.
4. Пропозиції, що не визнаються раціоналізаторськими.
5. Управління раціоналізаторством на підприємстві.

Методичні вказівки

Правові відносини щодо охорони раціоналізаторської пропозиції регулюються Цивільним кодексом України. Відповідно до ст. 481 ЦК України раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

Студентам необхідно знати відмінності раціоналізаторської пропозиції від інших об'єктів інтелектуальної власності, що визначаються її особливими характеристиками. Раціоналізаторською може бути визнана пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва, застосовуваної техніки або складу матеріалу.

З точки зору управління раціоналізаторством на підприємстві, майбутнім фахівцям важливо пам'ятати умови охороноздатності раціоналізаторської пропозиції, до яких відносяться: 1) відповідність пропозиції сфері (профілю)

діяльності юридичної особи; 2) новизна пропозиції; 3) корисність пропозиції для юридичної особи, якій вона подана. Раціоналізаторська пропозиція повинна містити технічне, технологічне або організаційне рішення у будь-якій сфері діяльності юридичної особи, якій вона подана. Не можуть вважатися раціоналізаторськими пропозиції, що не містять конкретне вирішення задачі, а лише вказують на її постановку або фіксують її опис.

Пропозиція подається тій юридичній особі, до сфери діяльності якої відноситься пропозиція, незалежно від того, чи перебуває автор пропозиції з нею у трудових відносинах. Раціоналізаторська пропозиція стосується сфери діяльності юридичної особи, якій вона подана, якщо вона може бути використана нею в технологічному процесі, у продукції, що виробляється, або у застосовуваній техніці.

Раціоналізаторська пропозиція є новою для юридичної особи, якій вона подана, якщо згідно з наявними в даній організації джерелами інформації ця або тотожна поданій пропозиція не була відома мірою, достатньою для її практичного використання. На відміну від винаходів, новизна раціоналізаторської пропозиції має не світовий, а локальний характер. Не впливає на новизну раціоналізаторської пропозиції її використання за ініціативою автора протягом не більше трьох місяців до подання відповідної заяви.

Раціоналізаторська пропозиція вважається корисною для юридичної особи, якщо її використання дає змогу останній підвищити економічну ефективність або одержати інший позитивний ефект.

Питання для самоконтролю

1. Які проблеми супроводжували процес формування національної патентної системи в Україні і як це вплинуло на винахідницьку і раціоналізаторську діяльність?
2. Якими нормативно-правовими документами регулюється винахідницька та раціоналізаторська діяльність в Україні?
3. Кому належать майнові права на раціоналізаторську пропозицію?
4. Скільком підприємствам може подавати автор раціоналізаторську пропозицію?
5. Які умови визнання пропозиції раціоналізаторською?
6. Які ознаки характеризують новизну раціоналізаторської пропозиції?
7. Протягом якого терміну автор раціоналізаторської пропозиції отримує винагороду за використання її підприємством?
8. Які особливості оформлення раціоналізаторської пропозиції на підприємстві?
9. Яка пропозиція не визнається раціоналізаторською?

Література: [5, 6, 7; 8; 10, 12, 18]

ТЕМА 6. Порухення прав інтелектуальної власності (2 години)

План заняття

1. Сутність і види порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності.
 - 1.1. Порушення прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок.
 - 1.2. Випадки використання об'єктів промислової власності, що не визнаються порушенням патентних прав.
 - 1.3. Порушення прав на знак для товарів і послуг.
 - 1.4. Порушення прав на зазначення походження товарів.
 - 1.5. Порушення авторського права і (або) суміжних прав.
2. Порядок проведення розслідувань з приводу порушення прав інтелектуальної власності.
3. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.
 - 3.1. Адміністративна відповідальність за порушення прав.
 - 3.2. Кримінальна відповідальність за порушення прав.

Методичні вказівки

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, чинним законодавством передбачена також кримінальна відповідальність. Студенти мають розуміти, що кримінально-правова відповідальність відрізняється від цивільно-правової тим, що порушник несе відповідальність перед державою, а не безпосередньо перед власником права.

Згідно зі ст. 51 Кримінального кодексу України (КК України) до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види покарань: штраф; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; конфіскація майна; арешт; обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав передбачена статтями 176, 203-1, 216 КК України. Так, згідно з ч. 1 ст. 176 КК України незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм організацій мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо - та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, визнаються злочином і караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років чи позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм організацій мовлення, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення. При цьому матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Треба зазначити, що дії, передбачені у ч. 1 ст. 176 КК України, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, караються штрафом від тисячі

до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років чи позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм організацій мовлення, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення (ч. 2 ст. 176 КК України). Матеріальна шкода вважається завданою в особливо великому розмірі, якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Коли злочин здійснюється службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, то він карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч. 3 ст. 176 КК України). Відповідно до 203-1 КК України порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт і імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо зазначені дії вчинено у великих розмірах, то правопорушення карається обмеженням волі на строк до п'яти років. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт і імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Кримінальна відповідальність за порушення права промислової власності передбачена статтями 177, 229, 231 та 232 КК України. Так згідно зі ст. 177 КК України злочином є незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, географічного зазначення, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, а також привласнення авторства на них або інше умисне порушення права на ці об'єкти. Згідно зі ст. 229 КК України злочином є незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти. При цьому міри покарання за порушення права щодо зазначених об'єктів права промислової власності аналогічні тим, що наведені в ст. 176 КК України стосовно об'єктів авторського права і суміжних прав. Статтями 231, 232 КК України передбачено також покарання за розголошення комерційної таємниці або за незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Питання для самоконтролю

1. Які дії визнаються порушенням прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок?
2. У яких випадках використання об'єкту інтелектуальної власності без дозволу правовласника не вважається протизаконним?
3. Які дії є порушенням права на використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару?

4. Які дії вважаються піратськими у сфері авторського права і (або) суміжних прав?
5. Який товар називається контрафактним?
6. Які механізми захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України?
7. У чому полягає недобросовісна конкуренція?
8. У чому суть аудіовізуального і комп'ютерного піратства?
9. Які способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав передбачені у вітчизняному законодавстві?
10. Які оперативні-розшукові заходи застосовуються для виявлення порушення прав інтелектуальної власності?
11. За яких умов настає відповідальність за порушення або невизнання права інтелектуальної власності?
12. У чому полягає адміністративна відповідальність за порушення патентних прав?
13. Які порушення патентних прав призводять до кримінальної відповідальності правопорушника?
14. Які покарання передбачені за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності згідно ст. 177 Кримінального кодексу України?
15. Які покарання передбачені за порушення авторського і суміжних прав статтею 176 Кримінального кодексу України?

Індивідуальне завдання №3

Вивчення практики врегулювання суперечок щодо порушення прав інтелектуальної власності

1. Знайти у засобах масової інформації, спеціалізованих наукових і періодичних виданнях три повідомлення про розв'язання спорів з приводу порушення прав інтелектуальної власності вітчизняних або закордонних суб'єктів господарювання.
2. Проаналізувати вибрані ситуації з точки зору застосування правових норм, наслідків для порушника прав.

Література: [6, 8, 9, 10;11; 18; 20; 21]

ТЕМА 7. Правові основи захисту інтелектуальної власності в Україні (2 години)

План заняття

1. Порядок застосування законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.
2. Способи захисту прав інтелектуальної власності.
3. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку.
4. Діяльність служби безпеки підприємства із захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Методичні вказівки

Студенти мають зрозуміти, що, знайшовши факт порушення своїх прав, власник права повинен, у першу чергу, звернутися до конкурента, указавши йому на наявність своїх прав. Для цього можна направити конкуренту лист, щоб порушник не зміг згодом посилатися на своє незнання. Діючим засобом запобігання порушення прав є переговори. Цілком можливо, що в процесі переговорів можна буде переконати порушника змінити свою поведінку. Компроміс, досягнутий на переговорах, у багатьох випадках краще, ніж судовий розгляд. Якщо переговори не приведуть до позитивного результату, то відповідно до ст. 17 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України) можна передати спір на розгляд третейському суду.

Як засіб судового захисту права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів виступає позов. Якщо право інтелектуальної власності порушене, суд зобов'язаний прийняти і розглянути по суті позовну заяву. Дія позовної давності не поширюється на вимоги, що випливають з порушення особистих 23 немайнових прав авторів об'єктів права інтелектуальної власності. Позови, пов'язані з порушенням майнових прав та охоронюваних законом інтересів, можуть бути заявлені протягом трьох років від дати, коли позивач довідався або повинен був довідатися про порушення своїх прав.

Способи захисту права інтелектуальної власності поділяються на адміністративний, цивільно-правовий, та кримінально-правовий. Адміністративний спосіб захисту прав інтелектуальної власності застосовується як виняток із загального правила, тобто тільки в прямо передбачених законодавством випадках. Захист права інтелектуальної власності в адміністративному порядку здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 51-2, ст. 164 пп. 3, 6, 7, 9, 13), Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Митного кодексу України та спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності. Згідно з чинним законодавством, потерпілий може звернутися по захист свого порушеного права та інтересів до певного органу державного управління або Антимонопольного комітету України.

Цивільно-правовими способами захисту права інтелектуальної власності є передбачені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення порушеного права інтелектуальної власності, припинення порушень, а також майновий вплив на порушників. Основна мета цивільно-правової відповідальності не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкодування заподіяної шкоди.

Питання про застосування судом тих або інших цивільно-правових способів захисту права інтелектуальної власності згідно зі ст. 16 ЦК України вирішується, передусім, залежно від характеру порушеного права шляхом: визнання цього права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідносин; припинення правовідносин; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення,

дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. Суд також може захистити право інтелектуальної власності та законні інтереси іншим цивільно-правовим способом, що встановлений договором чи законом. Суд зобов'язаний у разі доведення позовних вимог винести рішення про поновлення порушених прав.

Питання для самоконтролю

1. З врахуванням яких правил необхідно застосовувати положення Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України при розгляді справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності?

2. Які суперечки щодо прав інтелектуальної власності розглядаються судами, зокрема господарськими?

3. Які способи захисту суб'єктивних цивільних прав передбачені законодавством в Україні?

4. Які способи впливу на правопорушника з метою захисту прав інтелектуальної власності належать до компетенції суду?

5. У яких випадках судом можуть застосовуватися запобіжні заходи до порушення позовного провадження в суді?

6. Які заходи застосовуються в процесі боротьби з порушеннями права інтелектуальної власності на митному кордоні України?

7. З якою метою в засобах масової інформації публікуються відомості про порушення права інтелектуальної власності?

8. Які справи переважають у загальній кількості судових справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислової власності в Україні?

9. Які заходи вживаються службою безпеки підприємства із захисту інтелектуальної власності?

Ситуаційні завдання

Завдання 1. До суду Шевченківського району м. Києва звернулася громадянка Нікішина – спадкоємиця громадянина Нікішина – автора наукових праць з палеонтології – з позовом проти громадянки Трошевої про виплату винагороди за видання творів, створених у співавторстві з Нікішиним. У ході розгляду справи виявилось, що Трошева була ученицею Нікішина та використовувала його окремі ідеї. У пам'ять про вчителя вона ставила його ім'я поряд зі своїм іменем у деяких випадках навчального характеру. Усі ці твори були створені після смерті Нікішина.

1. Чи є використання ідеї у створенні твору наукової літератури співавторством?

2. Яким чином оформлюються відносини співавторства?

3. Чи мали місце відносини співавторства між Нікішиним та Трошевою?

4. Чи правомірно Трошева використовувала ім'я Нікішина?

5. Чи має право Нікішина на виплату авторської винагороди?

6. Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 2. У березні 1994 р. співробітниками юридичного відділу страхової компанії "Ризик" було розроблено ініціативний проект Закону України "Про страхову справу" і розповсюджений для обговорення серед страхових компаній м. Харкова, а один примірник направлено у Верховну Раду України. Через деякий час з'ясувалось, що окремі його ідеї були використані в роботі та локальних нормативних актах страхової компанії "Поліс", зокрема у її Правилах добровільного страхування кредитів. Вважаючи порушенням належне СК "Ризик" авторське право, у господарський суд Харківської області було подано позов про відшкодування заподіяних збитків, у тому числі втраченої вигоди, а також вилучення та спрямування на її користь незаконно отриманих в результаті порушення прибутків.

Проаналізуйте вказану ситуацію і підготуйте письмові відповіді на питання: що є об'єктом авторського права і які об'єкти цим правом не охороняються? Чи вправі суд розглядати вказаний позов? Чи підлягають задоволенню вимоги позивача? Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання 3. 1992 року видавництво "Обрій" опублікувало повість Зотова "Випадок у горах". В червні 1994 року автору стали відомі факти використання його твору без згоди, а саме: 1) невеликий уривок з повісті був зачитаний в літературній програмі по обласному радіо; 2) повість додатково була видана тиражем 800 примірників рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та іншим видавництвом; 3) за сюжетом повісті написана п'єса і відбулася вистава в Харківському театрі юного глядача; 4) уривок з повісті опублікований у одному із літературних журналів та хрестоматії сучасної української літератури для школярів; 5) видавництво "Новий час" опублікувало повість у перекладі на російську мову і частину тиражу імпортувало до Росії; 6) один з інститутів виготовив 50 примірників твору для використання в навчальному процесі. При цьому в деяких місцях твір переривався коментарями стосовно літературних прийомів та образів, якими користувався автор.

Підготуйте письмові відповіді на поставлені питання і поясніть на цьому прикладі межі дії авторського права.

Завдання 4. Редакція газети "Відомості сьогодення" пред'явила до ТОВ "Інформ" позов про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав. Підставою для звернення до суду було розміщення на сайті відповідача в мережі Інтернет матеріалу, який був опублікований у газеті позивача. Майнові авторські права на цей матеріал були передані редакції газети автором надрукованої статті Тихим на підставі авторського договору. У зв'язку з цим позивач вважає свої авторські права порушеними і вимагає від ТОВ "Інформ" компенсації у розмірі 10000 грн.

Відповідач проти позову заперечував, мотивуючи тим, що розміщення матеріалу на сайті у системі мережі Інтернет не є використанням твору, оскільки він не належить ні до відтворення, ні до показу, ні до сповіщення, через це не потребує дозволу особи, яка має на нього авторське право.

Чи має редакція авторські права на опубліковану статтю? Чи вірні доводи відповідача?

Завдання 5. Лавренко у березні 2004 р. звернулася до місцевого суду з позовом до рекламно-інформаційної компанії "Одекс". За матеріалами справи Лавренко працювала у цій компанії головним редактором і директором проекту по випуску довідника "Будівельні компанії Києва". Довідник був виданий "Одекс" двічі: один раз за часи роботи Лавренко в компанії - у квітні 1999 р., а вдруге - після її звільнення - у січні 2004 р. Позивачка вважає, що саме вона є автором довідника, оскільки вона збирала, обробляла матеріали, покладені в його основу, створила назву та інші складові довідника. Крім того, ця робота не входила до її службових обов'язків як головного редактора і директора проекту. За трудовим договором вона зобов'язана була організувати роботу творчого колективу та видавничого процесу. Після звільнення Лавренко зареєструвала свої авторські права у Державному департаменті інтелектуальної власності і отримала свідоцтво. На підставі цього позивачка вимагала: визнати за нею авторські права на довідник; визнати використання її твору у 2004 р. без її згоди незаконним; сплатити авторську винагороду за використання довідника в обох виданнях - 1999 р. і 2004 р. 4 відшкодувати моральну шкоду.

Відповідач, не погоджуючись із доводами позивачки, зазначив, що, по-перше, із Лавренко не було укладено авторську угоду, в якій би визначалась авторська винагорода, по-друге, позивачка отримувала заробітну плату, а створення довідника було головною умовою прийняття її на роботу.

Чи правомірні вимоги позивачки? Вирішіть справу.

Завдання 6. На ринку України з'явився у продажу апельсиновий напій "ФАНТАзія" розлитий у пластикові прозорі пляшки, виробником якого є СП "Логос". Довідавшись про це, компанія "Кока-Кола" звернулася до СП "Логос" з позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності і відшкодування завданих збитків. Свої вимоги вона аргументувала тим, що домінуючою частиною назви "ФАНТАзія", розташованої на етикетці напою у дві строки, є слово "ФАНТА", і лише уважно придивившись до етикетки, можна побачити іншу частину "зія", виконану маленькими буквами у другій строчці. СП "Логос", не вбачаючи у своїх діях порушень прав інших осіб, позовні вимоги не визнала, а подібний дизайн етикетки пояснило зручністю читання і розміщення назви напою на пляшці. До того ж СП "Логос" вирішило зареєструвати знак "ФАНТАзія" і подало заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності для отримання охоронного документа. Компанія "Кока-Кола" вважає, що ніхто не може отримати право інтелектуальної власності на знак "ФАНТАзія" для безалкогольних напоїв, оскільки позначення "Fanta" і "Фанта" зареєстровані на території України. На думку патентного повіреного, до якого звернулися за консультацією, торговельна марка компанії "Кока-Кола" підлягає охороні на території України навіть без реєстрації, оскільки апельсиновий напій "Фанта" реалізується на ринку України з 1996 р.

Яке рішення повинен прийняти суд? Які дії визнаються порушенням прав на торговельну марку? Чи зміниться рішення, якщо СП "Логос" використовуватиме знак "ФАНТАзія" чи "ФАНТА" для тканин?

Завдання 7. Приватний підприємець Міщенко, отримавши патент на винахід "Пристрій для виготовлення морозива", виготовив партію таких пристроїв. Частину з них він продав ТОВ "Пошук" а інші почав використовувати у своїй діяльності. Довідавшись, що ТОВ "Пошук" продало два пристрої без дозволу патентовласника іншим особам, Міщенко заявив позов про визнання цих договорів недійсними через порушення його прав і стягнення плати за використання тих пристроїв, що залишилися у ТОВ "Пошук". У випадку невиконання його вимог він погрожував забрати усі передані ним пристрої, що змусить ТОВ "Пошук" відмовитися від прибуткового бізнесу по виготовленню морозива. ТОВ "Пошук" вважає дії Міщенко неправомірними, хоча і не бачить загрози для своєї підприємницької діяльності, оскільки може придбати такі ж пристрої у АТ "Світанок", яке виготовляє і реалізує їх на території Росії у м. Белгороді. Міщенко звернувся до АТ "Світанок" з вимогою припинити незаконні дії і відшкодувати йому завдані збитки. Керівництво АТ "Світанок" вважає, що виключні права Міщенко не поширюються на територію Росії, тому вони можуть вільно використовувати його винахід.

Проаналізуйте ситуацію. Які права має патентовласник? Що таке вичерпання прав патентовласника? Чим відрізняється право на винахід від права на матеріальний носій у який втілено винахід?

Завдання 8. При виконанні трудових обов'язків працівник Шеремет створив винахід "Пристрій для виміру електроструму". Вважаючи, що йому належать особисті немайнові і майнові права інтелектуальної власності, він подав заявку з метою отримання охоронного документа на зазначений об'єкт. Довідавшись про це, роботодавець, оскільки в трудовому договорі не було вирішено питання розподілу прав на створені винаходи, звернувся до юриста з проханням дати роз'яснення, які права він має на цей об'єкт і яким чином він може їх реалізувати та захистити.

Дайте аргументовану відповідь. Який винахід визнається службовим? Як розподіляються права між працівником і роботодавцем на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору?

Література: [1-4; 9; 10; 17; 20; 24]

ТЕМА 8. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності

(2 години)

План заняття

1. Економічна суть передачі прав на об'єкти промислової власності.
2. Ліцензійні договори та їх класифікація.

3. Субліцензія.
4. Структура і порядок оформлення ліцензійного договору.
5. Оцінка предмету ліцензії.
6. Види ліцензійних платежів.
7. Франчайзинг як спосіб реалізації прав інтелектуальної власності.

Методичні вказівки

Вивчаючи цю тему, студенти повинні розуміти, що творець об'єкта права інтелектуальної власності (чи інша особа, яка має виключне майнове право на об'єкт права інтелектуальної власності) може передавати свої майнові права будь-якій особі повністю або частково. Отже, в умовах ринкової економіки результати інтелектуальної діяльності людини при обміні виступають як товар, що може бути об'єктом комерційної угоди. Комерційна угода може здійснюватися як ліцензійний договір про передачу майнових прав на об'єкт промислової власності або як авторський договір про передачу майнових прав на об'єкт авторського чи суміжних прав. При торгівлі правами на об'єкти права промислової власності під ліцензією розуміється дозвіл, у відповідності з яким одна особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіатові) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ст. 1108 ЦК України). Торгівля ліцензіями – один з найбільш ефективних засобів поширення нововведень у різних галузях виробництва. Вона забезпечує прискорення науково-технічного і соціального розвитку суспільства. Студенти мають зрозуміти, що форма торгової угоди з продажу ліцензії повинна забезпечувати монополіне право використання об'єктів промислової власності тільки для партнерів цієї угоди і не допускати використання цього права конкурентами. Продаж ліцензіаром ліцензій може переслідувати такі цілі як, наприклад, одержання гарантованого прибутку без вкладення капіталу і створення власного виробництва чи освоєння ринку, завоювання ринку, скорочення строків освоєння нових технологій, компенсація витрат на створення.

Придбання ліцензії дозволяє ліцензіатові: освоїти виробництво продукції, що користується попитом, при істотній економії матеріальних і трудових ресурсів; знизити собівартість продукції, що випускається; підвищити продуктивність праці і конкурентоздатність товарів на зовнішньому ринку; одержати переваги над конкурентами. Студентам окремо слід розглянути види ліцензій. Так, згідно зі ст. 1108 ЦК України, за обсягами переданих прав ліцензія може бути виключною, одиничною, невиключною, повною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Договори у сфері інтелектуальної діяльності мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам до договорів. Передусім, договором визнається угода двох або більше осіб, що спрямована на виникнення, зміну чи припинення їх прав і обов'язків. Студентам необхідно знати, що патентним законодавством визначені обов'язкові умови та реквізити договору. У ньому повинні бути зазначені: сторони договору (повне офіційне найменування та юридична адреса – для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса – для фізичної особи);

номер охоронного документа; назва об'єкта промислової власності; предмет договору, який повинен містити бажання власника передати своє майнове право на об'єкт промислової власності та згоду правонаступника прийняти це право; підписи сторін; дата укладання договору. Міжнародна практика ліцензійної торгівлі свідчить про те, що строк дії ліцензійного договору, як правило, становить від 5 до 10 років. Договірним правом регулюється можливість дострокового розірвання ліцензійного договору, якщо однією із сторін не виконуються його істотні умови, а також продовження строку дії договору за взаємною згодою сторін.

Питання для самоконтролю

1. Який економічний зміст ліцензії на використання об'єкту інтелектуальної власності?
2. Яка ліцензія називається винятковою?
3. У чому полягає різниця між простою і повною ліцензією?
4. За яких умов надається субліцензія?
5. У яких формах здійснюються платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності?
6. Які чинники впливають на розмір ставки роялті?
7. Який принцип розрахунку платежів по ліцензії у формі роялті?
8. У яких випадках для розрахунку за використання об'єкту інтелектуальної власності застосовується паушальний платіж?
9. Який порядок розрахунку і виплати паушального платежу?

Індивідуальне завдання №4

Обґрунтування схеми участі суб'єкта господарювання в процесах обміну об'єктами інтелектуальної власності

1. Для інноваційного підприємства (бази практики) обґрунтувати доцільність укладання ліцензійної угоди; визначити, якою стороною ліцензійної угоди виступатиме Ваше підприємство (ліцензіаром чи ліцензіатом). Залежно від об'єкту та виду ліцензійної угоди, розробити схему комерціалізації об'єкта інтелектуальної власності із зазначенням взаємовідносин всіх суб'єктів цього процесу.

2. Обґрунтувати основні умови ліцензійної угоди: термін дії, вартість і порядок сплати ліцензійних платежів.

3. Визначити нормативно-правову базу участі підприємства в процесах комерціалізації технології. Проаналізувати особливості застосування Законів України для регулювання підприємницької діяльності, пов'язаної з передачею права на використання об'єктів промислової власності.

4. Розробити заходи із забезпечення економічної безпеки підприємства в процесі реалізації ліцензійної угоди.

ЗАДАЧІ

Задача 1. Визначити ціну ліцензії на виробництво нової сільськогосподарської машини для внесення мінеральних добрив та обробки рослин і ґрунту, якщо відомо що:

- ліцензійна угода укладена на 5 років;
- обсяг випуску сільськогосподарських машин становитиме: у 1-й рік – 10 шт., у 2-й рік – 15 шт., у наступні роки - 20 шт. щорічно;
- ціна однієї машини, випущеної за ліцензією, складає 30 тис. дол. США;
- ставка “роялті” становить 3% від обсягів випуску ліцензійної продукції;
- ставка дисконту 15%.

Розв’язок. Оскільки за умовою задачі не вказано, яка форма платежів передбачена у ліцензійній угоді, проведемо розрахунки для платежів у формі роялті та паушального платежу і порівняємо одержані результати.

1. Розглянемо порядок визначення вартості ліцензії на використання об’єкту промислової власності для випадку, коли розрахунки між ліцензіатом і ліцензіаром здійснюються у вигляді платежів роялті за формулою 3.1. Знаходимо ціну ліцензії як суму платежів роялті за весь термін дії ліцензійної угоди, який становить п’ять років:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{R_t}{100} = 10 \times 30 \times \frac{3}{100} + 15 \times 30 \times \frac{3}{100} + 3 \times \left(20 \times 30 \times \frac{3}{100} \right) = 9 + 13,5 + 54 = 76,5 \text{ тис. дол.}$$

Отже, за весь термін дії ліцензійної угоди, якою передбачено платежі у формі роялті, ліцензіат сплатить ліцензіару 76,5 тис. дол. США за використання права на виробництво сільськогосподарської машини.

2. У випадку розрахунків між ліцензіаром і ліцензіатом у вигляді паушального платежу для визначення ціни ліцензії використовуємо метод „звільнення від роялті” і проводимо обчислення згідно формули 3.2:

$$PV_p = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{R_t}{100} \cdot \frac{1}{(1+i_t)^t} = 10 \times 30 \times \frac{3}{100} \times \frac{1}{(1+0,15)^1} + 15 \times 30 \times \frac{3}{100} \times \frac{1}{(1+0,15)^2} +$$

$$+ 20 \times 30 \times \frac{3}{100} \times \frac{1}{(1+0,15)^3} + 20 \times 30 \times \frac{3}{100} \times \frac{1}{(1+0,15)^4} + 20 \times 30 \times \frac{3}{100} \times \frac{1}{(1+0,15)^5} = 300 \times 0,03 \times 0,869 +$$

$$+ 450 \times 0,03 \times 0,756 + 600 \times 0,03 \times 0,657 + 600 \times 0,03 \times 0,571 + 600 \times 0,03 \times 0,497 = 49,077 \text{ тис. дол.}$$

Таким чином, ціна ліцензії на право використання технології для виробництва сільськогосподарських машин у випадку сплати паушального платежу становить 49,077 тис. дол. США.

Як видно з розрахунків, суми, сплачені ліцензіатом ліцензіарові за використання прав на об’єкт промислової власності відрізняються залежно від форми платежу, передбаченого у ліцензійній угоді. При розрахунках у формі паушального платежу діяльність ліцензіата з виробництва продукції за ліцензією буде супроводжуватися вищим ризиком, тому сума, яку він сплачує ліцензіару є меншою, ніж у випадку платежів у формі роялті.

Задача 2. Розрахувати орієнтовну ціну ліцензії на використання ноу-хау з виробництва нового виду композиції для склеювання і герметизації виробів з металу і полімерів, наданої вищим навчальним закладом виробничому підприємству, якщо розрахунок здійснено у вигляді паушального платежу. Обсяг продажу ліцензійної продукції в перший рік становить 100 тис. упаковок, ціна за

одиницю – 30 грн. Планується щорічне збільшення випуску продукції на 5%. Ставка „роялті” 3%, термін дії ліцензійної угоди – 5 років. Ставка дисконту - 15%.

Задача 3. Визначити орієнтовну ціну ліцензії на ноу-хау з виробництва модифікатора алюмінієвих сплавів, якщо розрахунки здійснюються у формі „роялті”. Середньорічний обсяг продаж модифікатора становить 50 тис. тон. Ціна за 1 кг модифікатора, виготовленого по ліцензії, складає 5 дол. США. Ставка „роялті” - 7% від обсягів продаж ліцензованої продукції. Термін дії ліцензії - 5 років.

Задача 4. Визначити ціну ліцензії на виробництво нового нітролаку для покриття ялинкових прикрас, якщо:

- ліцензійна угода укладена на 5 років;
- обсяг випуску нітролаку становитиме: за 1-й рік – 110 тон, за 2-й рік – 130 тон, за 3-й рік – 140 тон, у наступні роки – 120 тон щорічно;
- ціна за 1 тону складає 10 тис. грн;
- ставка “роялті” становить 3% від обсягів випуску ліцензійної продукції;
- ставка дисконту - 15%.

Література: [10;11; 18; 20; 21].

ТЕМА 9. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності (2 години)

План заняття

1. Ефективність використання об’єктів промислової власності.
2. Методи визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.
3. Оцінка вартості прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
4. Оцінка вартості авторських прав.
5. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування.

Методичні вказівки

Для визначення вартості прав на винахід, корисну модель застосовується підхід на основі активів, метод вихідних (початкових) витрат. За умови наявності охоронного документу (патенту) на ОІВ вартість визначається за формулою:

$$PV = K_1 \sum_{t=1}^n Z_t \frac{K_{2t}}{K_{3t}}, \quad (1)$$

де PV – розрахункова вартість ОІВ;

Z_t – сума витрат на створення ОІВ;

K_1 – коефіцієнт старіння ОІВ ($K_1=1$, якщо винахід новий);

$$K_1 = 1 - \frac{K_p}{K_n}, \quad (2)$$

K_p – реальний строк служби винаходу (термін від подання заявки в патентне відомство на одержання охоронного документу);

K_n – номінальний строк служби ОІВ (термін дії патенту);

K_{2t} – коефіцієнт індексації, який враховує зміну вартості грошей в часі (визначається по банківській чи обліковій ставці або за галузевими індексами цін, найбільш поширено – використовується коефіцієнт індексації пенсії);

K_{3t} – коефіцієнт дисконтування в чіс t ;

$$K_{3t} = \frac{1}{(1+i_t)^t}, \quad (3)$$

де i_t – ставка дисконту.

Для визначення вартості прав на промисловий зразок застосовується доходний підхід а саме метод надлишкового прибутку. Цей метод застосовується у випадку, якщо з використанням ОІВ виробляється продукція, яка приносить додатковий прибуток порівняно з продукцією, що виготовляється без використання ОІВ.

Для оцінки використовують формулу:

$$PV = K \times \sum_{t=1}^n C_t \times \frac{1}{(1+i_t)^t}, \quad (4)$$

де C_t – чистий прибуток, одержуваний в періоді t від того об'єкта техніки, який використовується;

K – частка прибутку (доходу), одержуваного від того об'єкта техніки, в якому використовується промисловий зразок. Ця частка розраховується як добуток трьох коефіцієнтів: коефіцієнта оригінальності; коефіцієнта складності вирішення дизайнерської задачі; коефіцієнта обсягів випуску (табл. 1, 2, 3):

$$K = K_1 \times K_2 \times K_3. \quad (5)$$

Таблиця 1

Коефіцієнт оригінальності промислового зразка

№	Оригінальність	Значення коефіцієнта
1	Використання відомих художньо-конструкторських засобів, коли у переліку істотних ознак промислового зразка використовується лише термін „застосування”	0,25
2	Використання нової сукупності художньо-конструкторських засобів, що дозволяє відізнати промисловий зразок від найближчого аналогу	0,3
3	Промисловий зразок має прототип, який співпадає за більшістю істотних ознак	0,4
4	Промисловий зразок має прототип, який співпадає за половиною істотних ознак	0,5
5	Промисловий зразок має прототип, який співпадає за незначною кількістю істотних ознак	0,6
6	Промисловий зразок не має прототипу	0,8

Таблиця 2

Коефіцієнт складності вирішення дизайнерської задачі

№	Складність вирішення дизайнерської задачі	Значення коефіцієнта
	Зовнішній вигляд:	
1	однієї простої деталі	0,2
2	складної чи збірної деталі неосновного вузла	0,3
3	одного основного вузла чи декількох неосновних	0,4
4	декількох основних вузлів	0,5
5	простої машини, приладу, верстата, апарата, споруди	0,7
6	складної машини, приладу, верстата, апарата, споруди	0,9
7	технологічних ліній	1,1

8	принципово нових об'єктів техніки	1,25
---	-----------------------------------	------

Таблиця 3

Коефіцієнт обсягів випуску

№	Обсяги випуску продукції	Значення коефіцієнта
1	Дослідний зразок	0,2
2	Установча партія	0,3
3	Дрібна серія	0,4
4	Середня серія	0,6
5	Крупна серія	0,8
6	Масове виробництво	1,0

Комп'ютерні програми належать до об'єктів авторського і суміжного права. Вартість визначається на основі витратного методу як сума таких витрат:

- 1) заробітна плата основних працівників (програмісти, постановники завдань, дизайнери, працівники, що тестують готові програми і формують бази даних);
- 2) нарахування на зарплату;
- 3) прямі матеріальні витрати (вартість електроенергії, використаних матеріалів: диски, дискети, папір);
- 4) інші витрати (відрядження, послуги сторонніх організацій, пов'язані зі створенням програми).

У порівнянні з винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, вартість товарного знаку більшою мірою залежить від репутації підприємства-власника, тривалості його діяльності на ринку і якості позначених цим знаком товарів чи послуг. Для розрахунку вартості товарного знаку рекомендують формулу:

$$PV = C \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4, \quad (6)$$

де PV – вартість прав на товарний знак;

C – витрати, пов'язані зі створенням товарного знаку;

K_1 – коефіцієнт, що враховує термін використання знака після початку масштабної рекламної кампанії;

K_2 – коефіцієнт, що враховує тривалість роботи фірми на ринку;

K_3 – коефіцієнт, що залежить від обсягів продаж товару;

$K_4 = 1,4$ (враховує всі інші обставини і є постійною величиною).

Таблиця 5

Значення коефіцієнтів K_1 і K_2

Роки	1	2	3	4	5	10 і більше
K_1 і K_2	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	2,0

Таблиця 6

Значення коефіцієнта K_3

Обсяги продаж за місяць, тис. дол.	до 10	10 - 50	50 - 100	100 - 500	500 - 1000	1000 і більше
K_3	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

Питання для самоконтролю

1. З якою метою здійснюється оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?
2. Які чинники визначають базу оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?
3. За якої бази оцінки ціна об'єкта інтелектуальної власності буде мінімальною?
4. З якою метою для оцінки ОІВ поряд з основним підходом може застосовуватися другорядний підхід?
5. Чому витратний підхід є основним при оцінці вартості прав на інформаційне програмне забезпечення?
6. Чим зумовлена неефективність використання витратного підходу до оцінки вартості прав на об'єкти промислової власності?
7. Які необхідні умови для застосування ринкового підходу до оцінки вартості прав на ОІВ?
8. Які чинники зумовлюють неефективність використання ринкового підходу до оцінки вартості прав на ОІВ в Україні? Який підхід в цих умовах є основним?
9. За яких умов для оцінки ОІВ обирають метод порівняльного аналізу продаж?
10. У яких випадках для оцінки технології застосовують методи витратного підходу?
11. У чому полягає особливість застосування методу надлишкового прибутку для оцінки вартості прав на ОІВ?
12. Яке припущення покладено в основу методу „звільнення від роялті”?
13. Який економічний зміст коефіцієнту дисконтування? Чому він не застосовується у витратному методі визначення вартості ОІВ?
14. У яких випадках для оцінки вартості прав на ОІВ застосовується метод надлишкового прибутку?
15. Від яких факторів залежить значення ставки дисконту?
16. Які нецінові чинники впливають на вартість промислового зразка?
17. Які витрати беруться до уваги при визначенні вартості комп'ютерної програми?
18. Яким чином впливає репутація фірми на вартість товарного знаку?
19. Які чинники впливають на розмір ставки роялті?
20. Як змінюється розрахункова вартість прав на ОІВ, що передаються по ліцензії, залежно від форми ліцензійного платежу?

ЗАДАЧІ

Задача 1. Визначити вартість прав на промисловий зразок „комп'ютерний гальванічний плотер для нанесення зображень металом по металу” з метою укладення ліцензійного договору. Передбачається виробництво плотера упродовж

5-ти років у таких обсягах: 1-й рік – 100 од., 2-й – 120 од., 3-й рік – 140 од., 4-й рік – 110 од., 5-й рік – 90 од. Ціна одного пристрою 15 тис. дол. США, чистий прибуток становить 25%. Ставка дисконту – 20%.

Задача 2. Визначити вартість прав на винахід, якщо його створювали упродовж трьох років витративши за 1-й рік 150 тис. грн., за 2-й – 200 тис. грн., за 3-й – 300 тис. грн. На винахід одержано патент. З моменту подання заявки на одержання охоронного документу пройшло п'ять років. Ставка дисконту становить 20%.

Задача 3. Визначити вартість комп'ютерної програми, яка застосовується в системі охорони здоров'я і дозволяє проводити оцінку і прогнозування функціонального стану організму людини залежно від впливу різних чинників, якщо відомо, що:

- програма створювалася упродовж 6 місяців;
- до розробки було залучено двох фахівців;
- середня заробітна плата одного програміста складала 4 тис. грн.;
- вартість витратних матеріалів становила 600 грн.;
- за консультаційне сприяння в розробці програмного забезпечення „Центру охорони здоров'я” та СП „Медичні інформаційні технології” сплачено 6500 грн.;
- за час розробки програми було спожито електроенергії на 800 грн.

При розрахунку вартості програмного забезпечення врахувати норми податкового законодавства, що діють на момент оцінки.

Задача 4. Інститутом біології тварин одержано патент на виробництво препарату протизапальної дії „Ліпоген”. Економічний термін служби патенту оцінюється у 10 років. Визначити вартість патенту, якщо при укладанні ліцензійних угод використовується середнє значення ставки роялті для фармацевтичної галузі. Вартість одиниці виробу становить 15 грн. упродовж перших п'яти років і 18 грн. в наступні роки, реалізація ліків передбачається у таких обсягах: 1-й рік 30 тис. шт., 2-ий рік 37 тис. шт., 3-ий рік 45 тис. шт., з 4-го по 10-ий рік 40 тис. шт. Ставку дисконту прийняти рівною 15%.

Задача 5. Компанія володіє ноу-хау з виробництва високоефективних сонячних елементів для сонячних фотоелектричних установок. Промислове виробництво сонячних елементів налагоджено недавно і за оцінками спеціалістів фірми реалізація цієї продукції передбачається упродовж п'яти років. Застосування ноу-хау дозволить компанії продавати щороку у середньому 20 тис. шт. сонячних елементів по 800 грн за штуку. З досвіду фірми відома ставка дисконту 18%.

Література: [5, 6, 7, 9, 11; 16; 19; 21]

Рекомендова література

Базова:

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон України № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. URL : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.255.8&nobreak=1>)2.
2. Про охорону прав на промислові зразки [Електронний ресурс] : Закон України № 3688-ХІІ від 15.12.1993 р. URL : <http://zakon.nau.ua/doc/?code=3688-12>).
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Закон України № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. URL : <http://zakon.nau.ua/doc/?code=3689-12>.
4. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. URL : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.284.6&nobreak=1>.
5. Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права : навчальний посібник. Київ : Ін-т інтел. власн. і права, 2018. 288 с.
6. Потехіна В. О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2018. 414 с.
7. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : навчальний підручник. Київ : Держ. Ін-т інтел. власн., 2019. 312 с.
8. Вахонєва Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навчальний посібник. Київ : ВД «Дакор», 2019. 2-ге вид., перероб. і доп. 576 с.
9. Журавльов Д. В., Чижмарь К. І. Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність. Київ : Вид-во ЦУЛ, 2020. 224 с.
10. Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник / П. Г. Перерва [та ін.] ; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобелева ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". Харків : ПланетаПрінт, 2019. 1002 с.
11. Авторське право : навчальний посібник. Іващенко В. П., Пройдак Ю. С. Фріман І. М., Фріман Є. М. Дніпро : Акцент ПП., 2021. 141 с.
12. Методичний посібник з авторського права і суміжних прав для архівістів / Уклад. Л. Ф. Приходько; наук. ред. Л. М. Яременко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Текст. і граф. дані. Київ, 2022. 181 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB.

Допоміжна:

13. Федоренко В. Л., Голікова О. В. Літературні твори наукового характеру як об'єкти авторського права : поняття та класифікація. *Криміналістика і судова експертиза*. 2018. № 63(2). С. 215–223.
14. Хаустов В. К. Інтелектуальна власність — потенціал інноваційного розвитку України. *Економіка України*. 2021. № 1. С. 69–83.
15. Яблокова О. Особливості перекладу художнього твору як первісного та похідного об'єкта авторського права. *Юридичний вісник*. 2020. № 4. С. 189–194.
16. Тарасенко Л. Об'єкти авторського права у цифровому середовищі. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2019. Вип. 68. С. 231–239.

17. Сорока Н. Є. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві : європейський досвід : монографія. Харків : Право, 2019. 334 с.
18. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності : збірник типових форм договорів та коментар до них / кол. авторів; за наук. ред. Мироненко Н. М. Київ : НДІ ІВ НАПрН України, 2018. 96 с.

Інформаційні ресурси

19. zakon.rada.gov.ua – база даних законодавства України.
20. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.
21. www.sips.gov.ua – Державна служба інтелектуальної власності
22. www.uacr.kiev.ua – Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав»
23. www.iipl.ukrpatent.org – Державний інститут інтелектуальної власності.