

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**Кафедра «Матеріали та технологія виготовлення виробів
транспортного призначення»**

Л.А. Тимофєєва, В.М. Остапчук, А.О. Ніколаєнко

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»

Харків 2009

Тимофєєва Л.А., Остапчук В.М., Ніколаєнко А.О.
Інтелектуальна власність: Конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ,
2009. – 26 с.

Конспект лекцій призначений для вивчення дисципліни „Інтелектуальна власність”, він дає студенту змогу уявити, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в Україні і в світі, до яких матеріальних втрат може призвести порушення прав інтелектуальної власності.

Рекомендується для спеціалістів та магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація».

Бібліогр.: 9 газв.

Конспект лекцій розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри МТВ 17 грудня 2007 р., протокол № 9.

Рецензент

проф. О.Б.Кондусова

Л.А. Тимофєєва, В.М. Остапчук, А.О. Ніколаєнко

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»

Відповідальний за випуск Тимофєєва Л.А.

Редактор Решетилова В.В.

Підписано до друку 22.02.08 р.

Формат паперу 60x84 1/16 . Папір писальний.

Умовн.-друк.арк. 1,5. Обл.-вид.арк. 1,75.

Замовлення № Тираж 50. Ціна

Видавництво УкрДАЗТу, свідоцтво ДК № 2874 від. 12.06.2007 р.
Друкарня УкрДАЗТу,
61050, Харків - 50, пл. Фейєрбаха, 7

**Міністерство транспорту і зв'язку України
Українська державна академія залізничного
транспорту**

механічний факультет

Кафедра «Матеріали та технологія виготовлення виробів
транспортного призначення»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
для спеціалістів та магістрів
спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»

Харків 2008

Конспект лекцій з дисципліни „Інтелектуальна власність” для спеціалістів та магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» був розглянут та рекомендован до друку на засіданні кафедри МТВ від 17 грудня 2007р., протокол № 9

Призначен для спеціалістів та магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація».

Укладачі:

професор, д.т.н. Л.А. Тимофєєва
професор, к.т.н. В.М. Остапчук
асистент А.О. Ніколаєнко

Рецензент
професор д.т.н. О. Б. Кондусова

ЗМІСТ

Вступ	4
ЛЕКЦІЯ 1. Право інтелектуальної власності	4
ЛЕКЦІЯ 2. Законодавча база у сфері інтелектуальної власності ..	7
ЛЕКЦІЯ 3. Набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності	9
ЛЕКЦІЯ 4. Набуття прав на зазначення походження товарів та на товарний знак	11
ЛЕКЦІЯ 5. Набуття прав на комерційну таємницю	15
ЛЕКЦІЯ 6. Набуття прав на об'єкти авторського права і суміжних прав	16
ЛЕКЦІЯ 7. Комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності	18
ЛЕКЦІЯ 8. Захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності	21
Список літератури	26

ВСТУП

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають в Україні відігравати все важливішу роль. Інтелектуальна власність, що охороняється зараз у більшості країн світу, є одним з наймогутніших стимулів прогресу в усіх галузях розвитку суспільства. Всім, хто готується до комерційної, підприємницької та виробничої діяльності підприємств та установ усіх форм власності, необхідно мати чітке уявлення, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в Україні і в світі, до яких матеріальних втрат може призвести порушення прав інтелектуальної власності.

Саме для розкриття цих питань і служить курс лекцій інтелектуальної власності, організація, зміст і порядок вивчення якого визначаються навчальною програмою.

Повнота засвоєння навчального матеріалу залежить від активності кожного студента на лекціях та раціональної організації самостійної роботи над вивченням рекомендованої літератури.

ЛЕКЦІЯ 1

Право інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність – це права на результати розумової діяльності людини у науковій, художній, виробничій, інформаційно-технологічній, комп'ютерній та інших сферах, які є об'єктами цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Розуміння того, що ці права мають цінність і повинні охоронятися, не є новим.

1421 р. – перший у світі патент на винахід був виданий міською управою Флоренції на ім'я Філіппо Брунеллескі, який винайшов корабельний поворотний кран.

1710 р. – в Англії з'явився перший авторський закон – „Статут королеви Анни”, який мав один з найважливіших принципів авторського права – принцип „копірайт” – право на охорону твору, який опублікувався, заборона тиражування твору без згоди автора.

1886 р. – Бернська конвенція про захист літературних та художніх творів.

Право інтелектуальної власності – це система правових норм, що регулюють відносини в суспільстві у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Особливістю права інтелектуальної власності є те, що воно складається з двох гілок: особистого немайнового права творця на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці та майнового права на цей результат (об'єкт права).

Особисте немайнове право належить тільки творцю, тобто фізичній особі.

До нього відносяться:

- право авторства, тобто право вважатися автором даних понять і вимагати від інших осіб визнавати Ваші права авторства, відповідно до існуючого законодавства;
- право на авторське ім'я, тобто можна вказувати власне ім'я, псевдонім або виступати анонімно;
- право на недоторканність, тобто право протидіяти будь-якому перекрученню, зміні без дозволу автора або використання будь-яких коментарів, післямов тощо без дозволу автора;
- право на обнародування або право випуску твору у світ.

Особисте немайнове право невід'ємне від автора і діє без обмежень у часі.

Майнове право – це право, що виникає у творця на досягнутий результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Це 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, у тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

На відміну від особистого немайнового права, майнове право може належати як творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Крім того, воно має часові та територіальні обмеження. Так, наприклад, майнове право на винахід діє протягом 20 років, а на літературні та художні твори це право діє протягом життя автора і 70 років після його смерті. Патент на винахід діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої він виданий.

Об'єкти права інтелектуальної власності:

1) *об'єкти промислової власності*: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, фірмові найменування;

2) *об'єкти авторського права і суміжних прав*: літературні твори, художні твори, комп'ютерні програми, бази даних, виконання творів, фонограми та відеограми, передачі організацій мовлення;

3) *інші об'єкти інтелектуальної власності*: сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції.

Суб'єкти права інтелектуальної власності:

– автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій та ін. і правонаступники авторів;

– автори наукових, літературних або художніх творів та їх правонаступники;

– виконавці творів, виробники фонограм та організації мовлення;

- власники знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та інших позначень;
- власники науково-технічної та іншої інформації, що має комерційну цінність.

ЛЕКЦІЯ 2

Законодавча база у сфері інтелектуальної власності

Законодавчу базу України у сфері інтелектуальної власності складають:

- Конституція України;
- Кодекси України: Цивільний кодекс (Книга 4 "Право інтелектуальної власності" та Книга 5 "Зобов'язувальне право"); Цивільний процесуальний кодекс; Господарський кодекс; Господарський процесуальний кодекс та ін.;
- Спеціальні 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"; "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"; "Про авторське право і суміжні права"; "Про захист від недобросовісної конкуренції" та ін.

За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Міністерство освіти і науки України. Виконання конкретних функцій у цій сфері здійснює Державний департамент інтелектуальної власності, до сфери управління якого включено державні підприємства: «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), Українське агентство з авторських і суміжних прав», «Інтелзахист» (видача контрольних марок для маркування примірників фонограм, комп'ютерних програм, баз даних тощо), Інститут інтелектуальної власності і права (підготовка фахівців). Крім цього, Держдепартамент співпрацює з цілим рядом громадських організацій.



Міжнародна система інтелектуальної власності

Основою міжнародної системи інтелектуальної власності є 22 угоди, 16 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності та 6 – у сфері авторського права і суміжних прав.

Найбільш важливими з них є:

- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС);
- Паризька Конвенція про охорону промислової власності;
- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;
- Договір про патентну кооперацію (Договір РСТ);
- Страсбурзька угода про Міжнародну патентну кооперацію;

- Лісабонська угода про охорону місць походження та їх міжнародну реєстрацію;
- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;
- Договір ВОІВ щодо авторського права;
- Римська конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій ефірного мовлення тощо.

Адмініструє ці договори Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), що була заснована у 1967 р., а у 1974 р. отримала статус спеціалізованої організації ООН. На сьогодні членами ВОІВ є 179 держав, у тому числі й Україна.

ЛЕКЦІЯ 3

Набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності

Умови надання правової охорони винаходам, корисним моделям і промисловим зразкам передбачають їх відповідність суспільним інтересам та принципам гуманності й моралі. Негуманне, антиморальне технічне чи будь-яке інше рішення не може претендувати в Україні на правову охорону, хоча це рішення й може бути геніальним.

Надання прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки завіряється патентом.

Патент – це охоронний юридично-технічний документ, що видається уповноваженим компетентним державним органом (Державним департаментом інтелектуальної власності), яким держава засвідчує виключне право власника на створений ним об'єкт промислової власності. Це юридичний документ, оскільки закріплює за власником патенту визначені законом права. Водночас це технічний документ, оскільки він дає технічний опис об'єкта. Патент засвідчує від імені держави:

- що заявлена пропозиція є охороноспроможним документом;
- встановлення права авторства на об'єкт;
- визнання права власності на об'єкт;
- визнання пріоритету на об'єкт.

Винахід – це нове технічне вирішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності.

Об'єктом винаходу може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);
- процес (спосіб);
- нове застосування відомого продукту чи процесу.

Умови патентоздатності винаходу:

- новизна;
- винахідницький рівень;
- промислова придатність.

Корисна модель – це конструктивне виконання пристрою.

Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, що повинне мати явно виражені просторові форми, або процес у будь-якій сфері технології.

Умови патентоздатності корисної моделі:

- новизна;
- промислова придатність.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Умови патентоздатності промислового зразка:

- новизна;
- промислова придатність.

Процес отримання патенту включає такі основні дії заявника:

- 1) оформлення заявки власними силами або із залученням відповідних фахівців;
- 2) подання до Укрпатенту заявки та документа про сплату збору за її подання (разом із заявкою або не пізніше встановленого законом строку);

3) подання до Укрпатенту не пізніше встановленого законом строку клопотання заявника про проведення кваліфікаційної експертизи заявки та документа про сплату відповідного збору;

4) подання до Укрпатенту після одержання рішення про видачу патенту, але не пізніше встановленого законом строку документа про сплату державного мита за видачу патенту.

Патент діє лише на території тієї держави, патентне відомство якої видало цей документ. Крім того, він має і часові обмеження. Строк дії патенту на винахід становить 20 років, патенту на корисну модель – 10 років, а патенту на промисловий зразок – 15 років від дати подання заявки на видачу відповідного патенту.

Дія патенту припиняється достроково, якщо:

1) власник патенту повністю відмовився від патенту на підставі заяви, поданої до Держдепартаменту. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені;

2) річний збір за підтримання чинності патенту не сплачений у встановлений строк.

ЛЕКЦІЯ 4

Набуття прав на зазначення походження товарів та на товарний знак

Надання прав інтелектуальної власності на зазначення походження товарів та на товарний знак завіряється свідоцтвом.

Свідоцтво – це охоронний документ, що засвідчує право його володільця на використання зазначення чи знака і розпорядження ним, а також заборону їх використання іншими особами.

Зазначення походження товарів поділяються на прості та кваліфіковані.

Просте зазначення – це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи

опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

Кваліфіковане зазначення – це термін, що охоплює терміни:

- назва місця походження товару;
- географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару – це назва географічного місця, яка вживається як позначення в 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 характерним для даного географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару – це назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві 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.

Для здійснення державної реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, тобто для внесення його до Переліку Видових назв товарів, заявник подає заявку до Укрпатенту. Вона повинна стосуватися лише одного зазначення походження товару.

Правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається на підставі їх реєстрації і діє безстроково від дати їх реєстрації.

Держава, будучи власником кваліфікованого зазначення походження товару, своє право користуватися об'єктом, використовувати його відповідно до господарського призначення реалізує, надаючи це право іншим особам. Свідоцтво, яке засвідчує реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати подання заявки і може бути продовжено на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року його дії.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їхніх прав на його використання.

Власник свідоцтва має право:

- використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару;

- вживати заходів щодо заборони неправомірного використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права;

- вимагати від осіб, які порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Власник свідоцтва не має права:

- видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару;

- забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару та/або право на його використання.

Товарний знак (торговельна марка, знак для товарів і послуг) – це один із засобів ідентифікації товарів або послуг, тобто позначення, за яким товари або послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів або послуг інших осіб.

В Україні знак не може бути антигуманним і аморальним.

Об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

- *словесні* (слова або сполучення літер);

- *зображувальні* (художні, графічні композиції на площині);

- *об'ємні* (фігури або тривимірні композиції);

- *комбінації* вищезазваних позначень.

Знаки можна виконувати у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Крім цього, знак може бути звуковим, світловим, а також кольором або поєднанням кольорів.

Позначення, які не можуть бути знаками для товарів та послуг:

- державні герби, прапори та емблеми;
- будь-які офіційні назви держав;
- емблеми та будь-які назви міжнародних організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма та печатки;
- зображення державних винагород та інших відзнак;
- офіційно зареєстровані сертифікаційні знаки;
- частини загальнодоступних творів мистецтв без згоди власника авторських прав;
- прізвища, імена, псевдоніми портрети та факсиміле видатних у державі реєстрації осіб без їх згоди;
- слова та словосполучення, які у державі реєстрації неблагозвучні за змістом.

Заявник (підприємства, приватні підприємці або фізичні особи) може отримати виключне право на території України на позначення (словесне, зображувальне, комбіноване) тільки шляхом його реєстрації як торговельної марки відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і може бути продовжений за клопотанням власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років.

Дія свідоцтва може бути припинена достроково:

- у разі несплати збору за продовження строку його дії, при цьому дія свідоцтва припиняється з першого дня строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено;
- за рішенням суду у зв'язку з перетворенням торговельної марки в позначення, що стало загальновідомим як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки;
- за рішенням суду в разі невикористання торговельної марки протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання позначення було припинено;
- за клопотанням власника свідоцтва про відмову від свідоцтва.

Крім того, свідоцтво може бути визнано в судовому порядку недійсним у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці.

ЛЕКЦІЯ 5

Набуття прав на комерційну таємницю

Комерційна таємниця (секрети виробництва, ноу-хау) – це технічна, комерційна, організаційна виробнича чи будь-яка інша інформація, здатна підвищити ефективність виробництва або будь-якої іншої доцільної соціально корисної діяльності чи забезпечити будь-який інший позитивний ефект.

Незважаючи на високу і безупинно зростаючу значимість цього об'єкта інтелектуальної власності для підприємницької діяльності, чинне законодавство України про промислову власність не передбачає правової охорони нерозкритої інформації. З цієї причини охоронних документів на неї ніхто не видає. До того ж забезпечити правову охорону нерозкритої інформації, не розкриваючи її змісту і сутності, а також виявити неправомірне використання такої інформації та встановити порушення прав і порушника дуже складно.

Частково правова охорона комерційної таємниці може бути здійснена в рамках Цивільного та Кримінального кодексів України, Законів України "Про інформацію", "Про науково-технічну інформацію", "Про підприємства України", "Про недобросовісну конкуренцію" у частині, що стосується нерозкритої інформації. Однак варто мати на увазі, що комерційна таємниця може бути об'єктом правової охорони доти, доки вона зберігає свою конфіденційність.

ЛЕКЦІЯ 6

Набуття прав на об'єкти авторського права і суміжних прав

Авторське право – це особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані зі створенням і використанням наукових, літературних і мистецьких творів.

Об'єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, що має певні, встановлені законом ознаки:

- творчий характер;
- виражений у будь-якій об'єктивній формі (щоб його можна було відтворювати, сприймати).

Таким чином, об'єктом авторського права є результат творчої праці. Суто технічній роботі (коректура, редагування тощо) правова охорона не надається.

Офіційні документи (закони, постанови, судові рішення тощо) не визнаються об'єктами авторського права, однак автори проектів зазначених офіційних документів мають право авторства.

Відповідно до Цивільного кодексу України і Закону України «Про авторське право і суміжні права» об'єктами авторського права є:

- літературні та художні твори;
- комп'ютерні програми;
- компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
- інші твори.

Виникнення та здійснення прав авторів не потребує виконання будь-яких формальностей. Вважається, що ці права охороняються законом з моменту створення об'єкта. За бажанням, власник авторського права у будь-який час протягом терміну охорони авторського права може його зареєструвати в офіційному державному реєстрі і отримати свідоцтво про авторство. Державна реєстрація здійснюється відповідно до встановленого порядку Державним підприємством «Українське агентство з авторських та суміжних прав».

Варто враховувати ту обставину, що авторське право на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом, належить автору. А от виключне право на використання такого твору належить особі, з якою автор знаходиться у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором.

Одна з форм охорони полягає в тому, що власник авторського права для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, що проставляється на кожному примірнику твору і складається з латинської букви "С" в колі – ©, імені (найменування) власника авторського права і року першого опублікування твору.

За законодавством України існує чотири види особистих немайнових прав: право авторства; право автора на ім'я; право на недоторканність твору; право на його обнародування. Особисті немайнові права автора охороняються безстроково.

Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті.

Суміжні права – це права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення. Ці права в основному складаються з майнових прав.

Об'єктами суміжних прав є виконання, фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення.

Охорона суміжних прав регламентується Законом України «Про авторське право і суміжні права» і здійснюється без завдання шкоди охороні творів авторським правом.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів творів, що виконуються. Виробники фонограм, виробники відеограм і організації мовлення повинні дотримуватися прав авторів і виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватися права виробників фонограм, авторів і виконавців.

Виникнення і здійснення суміжних прав також не потребує виконання будь-яких формальностей. Виробники фонограм, виробники відеограм і виконавці для оповіщення про свої права можуть на всіх примірниках фонограм чи на їхніх упаковках проставляти знак охорони суміжних прав, що складається з

латинської букви Р у колі - (Р), імені (найменування) власника суміжних прав і року першої публікації фонограми.

Особисті права виконавців охороняються безстроково. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення охороняються протягом 50 років.

Закон України передбачає лише цивільно-правові способи захисту авторського права й суміжних прав.

ЛЕКЦІЯ 7

Комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це процес перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар з метою отримання прибутку чи іншої ринкової вигоди.

Розглянемо об'єкти права промислової власності. Основними способами їх комерціалізації є:

- використання об'єктів права у власному виробництві;
- передача (продаж) прав на об'єкти права;
- внесення прав на об'єкти права до статутного капіталу підприємства.

Для практичного здійснення комерціалізації необхідно також знати, як розрахувати вартість прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

Передача (продаж) прав може бути повною або частковою.

Повна передача передбачає продаж охоронного документу (патенту або свідоцтва), після чого власник як сторона, яка продає, втрачає всі майнові права на нього.

Часткова передача передбачає лише надання прав на користування об'єктом інтелектуальної власності. Здійснюється така передача шляхом укладання ліцензійної угоди (видачі ліцензії). З моменту видачі ліцензії власник охоронного документу на об'єкт промислової власності, який видав ліцензію, стає ліцензіаром, а особа, яка отримала ліцензію – ліцензіатом.

В залежності від обсягу прав, що передаються, за діючим Цивільним кодексом України розрізняють: виключну, одиничну і невиключну ліцензії.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Видача ліцензії у фінансовому аспекті може бути:

- безплатною – це можливо, коли ліцензіат виступає у якості дочірнього підприємства;
- платною – в інших випадках.

Основними видами ліцензійних платежів є:

- *паушальний* – виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої в договорі суми ще до початку масового випуску ліцензійної продукції;
- *роялті* – вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом усього терміну дії ліцензійного договору;
- *комбіновані* платежі.

Сплата платежів за патентними ліцензійними угодами припиняється, коли патент втрачає чинність і його об'єкт стає суспільним надбанням.

Законом України «Про господарські товариства» (ст.13) передбачена можливість використання нематеріальних активів (у тому числі об'єктів інтелектуальної власності) при формуванні статутних капіталів нових господарських товариств. Отже, інтелектуальну власність можна вносити до статутного капіталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей.

Використання інтелектуальної власності в статутному фонді дозволяє:

- забезпечити доступ до банківських кредитів й інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;

- власникам інтелектуальної власності – стати засновниками (власниками) при організації дочірніх і самостійних фірм без відгалуження коштів.

Внесення прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу надає також:

- право на отримання частки прибутку (дивідендів);
- право на участь в управлінні підприємством через загальні збори правління;
- право на отримання ліквідаційної квоти в разі ліквідації підприємства тощо.

Оцінка вартості прав на об'єкт права інтелектуальної власності найчастіше здійснюється з метою визначення:

- бази оподаткування в процесі придбання та продажу об'єктів інтелектуальної власності;

- вартості інтелектуальної (промислової) власності, яка вноситься до статутного капіталу підприємства;

- вартості виняткових прав, що передаються на основі договору про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності або ліцензійного договору на право використання такого об'єкта;

- розміру компенсації, яку необхідно виплатити згідно з чинним законодавством правовласнику інтелектуальної власності за порушення його виключних (майнових) прав;

- вартості інтелектуальної власності при передачі її під заставу з метою отримання кредитів та ін.

При цьому слід мати на увазі, що розрахунки вартості об'єктів інтелектуальної власності здійснені для одних цілей, не можуть бути використані для інших.

При здійсненні розрахунків вартості об'єктів інтелектуальної власності світова практика напрацювала ряд загальних теоретичних підходів, до яких належать:

- доходний підхід;
- витратний підхід;
- ринковий (порівняльний) підхід.

У рамках кожного підходу існує кілька методів, що дозволяють розраховувати вартість прав на об'єкти інтелектуальної власності у грошових одиницях. Розрахунок вартості прав є досить складним завданням, тому цю роботу доцільно виконувати за договором з професійним оцінювачем прав на об'єкти права інтелектуальної власності, сертифікати яким на право оціночної діяльності видає Фонд державного майна України.

ЛЕКЦІЯ 8

Захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності

8.1 Дії, що визнаються порушенням прав

8.1.1 Винаходи (корисні моделі)

Дії, що визнаються порушенням прав власника патенту, якщо вони вчинені без його дозволу:

– виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

– застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

– продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

– існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

8.1.2 Промислові зразки

Порушенням прав визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

8.1.3 Зазначення походження товарів

Дії, що визнаються порушенням прав власника свідоцтва, якщо вони вчинені без його дозволу:

- нанесення зазначення на товар, етикетку або на упаковку товару;
- застосування у рекламі;
- запис зазначення на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Крім того, порушенням прав власника свідоцтва на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про право на його використання;
- використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: "вид", "тип", "стиль", "марка", "імітація" тощо;

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;
- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

8.1.4 Товарний знак (торговельна марка, знак для товарів і послуг)

Дії, що визнаються порушенням прав власника свідоцтва, якщо вони вчинені без його дозволу:

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

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

8.1.5 Авторське право та суміжні права

Порушенням особистих немайнових прав автора вважається оприлюднення твору без зазначення імені автора, ілюстрування твору, спотворення твору, зміна твору тощо.

Порушенням виключних майнових прав автора є будь-яке відтворення чи використання твору без його дозволу та без виплати йому винагороди.

Законом України «Про авторське право і суміжні права» встановлені деякі обмеження майнових прав автора, тобто використання творів без згоди автора і без виплати йому винагороди. Але при цьому таке використання не повинно завдавати шкоди нормальному використанню твору і не обмежувати безпідставно законних інтересів автора.

Порушенням прав виконавця (суміжних прав) є використання виконань творів шляхом їх публічного озвучення, фіксації на матеріальному носії та розповсюдження зафіксованих виконань без його дозволу. Це також стосується прав виробників фонограм (відеограм) та організацій мовлення.

8.2 Права власника охоронного документа в разі виявлення порушення його прав

Власник патенту може вимагати:

- припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення його права, і відновлення становища, що існувало до порушення права;
- відшкодування завданих збитків, включаючи неoderжані доходи;
- відшкодування моральної шкоди;
- вжиття інших, передбачених законодавчими актами, заходів, пов'язаних із захистом прав власника патенту.

Власник свідоцтва на право використання зазначення походження має право вимагати від порушника:

- припинення дій, що порушують право або створюють загрозу порушення;
- вилучення з обігу товару з неправомірним використанням зазначення походження;
- вилучення з товару чи його упаковки неправомірно нанесеного зазначення походження, а при неможливості цього – знищення товару;

- відшкодування втрат, включаючи неoderжані доходи;
- відшкодування збитків у розмірі не більшому за отриманий порушником прибуток;
- вжиття інших передбачених законами заходів, пов'язаних із захистом прав на зазначення походження товару.

Власник свідоцтва на товарний знак може вимагати усунення з товару чи його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Чинне законодавство України надає власникам прав інтелектуальної власності декілька можливих шляхів захисту своїх прав.

У першу чергу – це судовий захист, право на який гарантовано Конституцією України. Власник прав може звернутися за захистом своїх порушених прав до суду.

Також чинне законодавство України надає можливість звернутися до Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Антимонопольного комітету України тощо.

Однак недоліками існуючої системи захисту інтелектуальної власності є її низька ефективність, що зумовлено, зокрема, не досить жорсткими санкціями щодо порушників права інтелектуальної власності, а також відсутністю спеціалізованих судів і суддів, що є причиною досить тривалих строків розгляду навіть не дуже складних справ з приводу порушення права інтелектуальної власності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- 1 Право інтелектуальної власності. Академічний курс /За ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2004. – 670 с.
- 2 Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 277 с.
- 3 Охорона інтелектуальної власності в Україні /С.О.Довгий, В.О. Жаров, В.О.Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.
- 4 Патентні дослідження. Методичні рекомендації /За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. – 264 с.
- 5 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра /За ред. В.Л. Петрова. - К.: Нора-прінт, 2000. – 127 с.
- 6 Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. – К.: Инст. интеллект. собств. и права, 2003. – 188 с.
- 7 Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. – К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. – 184 с.
- 8 Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 512 с.
- 9 Колесников А.П. Патентная документация ведущих зарубежных стран и международных организаций. – М.: ИНИЦ, 2001. – 167 с.