

В.В. Галасюк – академик АЭН Украины, генеральный директор аудиторской фирмы “КАУПЕРВУД” (г. Днепропетровск), член Президиума Совета Союза аудиторов Украины, член Аудиторской Палаты Украины, председатель ревизионной комиссии Украинского общества оценщиков, заместитель председателя Правления Ассоциации налогоплательщиков Украины, заместитель председателя комиссии по оценке эффективности инвестиционной деятельности Украинского общества финансовых аналитиков, ведущий оценщик Украинского общества оценщиков

Е.В. Финенко – Главный специалист Днепропетровского центра патентных и коммерческих услуг «PATIS»



Идентификация прав – первоочередная задача при экспертизе и оценке объектов интеллектуальной собственности

С введением в действие Закона «О собственности» от 7 февраля 1991 г., Украина вступила на уже сложившийся в странах с рыночной экономикой цивилизованный путь отношений в области интеллектуальной собственности (ИС).

Непосредственно регулируют эти отношения следующие статьи Закона:

Статья 40. Субъекты права интеллектуальной собственности.

Субъектами права интеллектуальной собственности признаются граждане, юридические лица и государство.

Статья 41. Объекты права интеллектуальной собственности.

Объектами права интеллектуальной собственности являются произведения науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, рационализаторские предложения, знаки для товаров и услуг, результаты научно-исследовательских работ и другие результаты интеллектуального труда.

Отношения, возникающие в связи с приобретением и реализацией права собственности на объекты ИС, регулируются Гражданским, Уголовным кодексом и специальным законодательством Украины.

При реализации и приобретении прав на объекты ИС первоочередной является задача идентификации прав, которыми наделен их владелец, с правами, которые им используются или передаются другим лицам.

Иными словами, первоначальным шагом в данном случае является **идентификация области правовой исключительности объекта ИС.**

Особенно актуальна эта задача при осуществлении оценки, бухгалтерском учете, продаже, приобретении, принятии в залог исключительных и неисключительных прав на объекты ИС.

К сожалению, в настоящее время подобные операции нередко сопровождаются многочисленными «промахами», из-за которых владельцы прав и связанные с ними лица не только не могут реализовать их реально и получить доход, но нередко несут значительные убытки. Это связано как с объективными, так и с субъективными причинами.

Среди объективных причин можно выделить многолетнее отсутствие практики реализации и приобретения прав на объекты ИС, «молодость» национального законодательства в этой области, среди субъективных причин – малое количество профессионалов, имеющих опыт практической работы и ориентирующихся в законодательстве об ИС, особенно патентом – одной из самых «непривычных» и абстрактных правовых норм.

Структура классификации объектов ИС, сложившаяся в мировой практике с конца прошлого века не претерпела существенных изменений и может быть объединена в три основных категории:

1. Объекты промышленной собственности.
2. Объекты авторского права.
3. Прочие объекты.

Правовые особенности перечисленных объектов ИС позволяют разделить их на три группы:

К первой относятся объекты, для удостоверения прав собственности на которые необходим охранной документ, ко второй – объекты, реализация исключительных прав на которые не требует обязательного наличия охранного документа, к третьей – объекты, для которых охранные документы не предусмотрены.

Совокупность объектов первой группы составляют изобретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, сорта растений, вопросы идентификации прав на которые будут рассмотрены далее.

Конечно, каждый из этих объектов имеет свои особенности и требует индивидуального подхода, однако во избежание ошибок, особенно при оценке и приобретении прав, следует руководствоваться двумя основными принципами:

1. Передаваемые права не могут быть шире, оговоренных в охранном документе.
2. Права, предоставленные охранным документом и права на материальные объекты, в которых реализованы эти права, совершенно отличаются друг от друга.

Права, которыми наделен владелец ИС, фиксируются в охранном документе.

Охранным документом, удостоверяющим право собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растений является патент.

Аналогичные функции для знаков, для товаров и услуг выполняет свидетельство.

Патент или свидетельство в данном случае дает его владельцу охраняемую государством законную монополию и предоставляет исключительное право на использование охраняемого им объекта по своему усмотрению.

Патент и свидетельство действуют в территориальных и временных рамках.

Идентификацию прав на изобретение и полезную модель можно осуществлять в следующей последовательности:

1. Идентификация собственника.
2. Идентификация территории действия.
3. Идентификация срока действия.
4. Идентификация области технической исключительности.

Область технической исключительности определяется формулой изобретения или полезной модели. Толкование формулы осуществляется в пределах описания изобретения (полезной модели) и соответствующих чертежей.

Идентификацию прав на промышленный образец и товарный знак целесообразно проводить в той же последовательности с учетом особенностей охраны этих объектов.

Для промышленного образца объем правовой охраны определяется совокупностью существенных признаков, изображенных на фотографиях изделия (его макета, рисунка). Толкование признаков проводится в пределах описания.

Объем предоставляемой правовой охраны знаку для товаров и услуг определяется приведенными в свидетельстве изображением знака и перечнем товаров и услуг.

Например, владелец свидетельства Украины на знак для товаров и услуг с приоритетом от 01.01.95 г. желает внести свои исключительные права на знак в качестве вноса в уставный фонд совместного предприятия.

Прочие участники должны иметь в виду, что данные права действуют только на территории Украины и не имеют силы на территории других государств, срок действия свидетельства составляет 10 лет с даты подачи заявки в Патентное Ведомство, т. е. до 2005 года и может быть продлен по ходатайству владельца свидетельства каждый раз на 10 лет.

Что касается изобретений, то максимальный срок их охраны составляет 20 лет с даты подачи заявки и не может быть более продлен, что ограничивает реализацию исключительных прав на такие объекты этим временным пределом.

Причем, действие патента прекращается в случае неуплаты в установленный срок годового сбора за поддержание его в силе. Незнание этой правовой нормы может привести к тому, что Лицензиат, заключивший с владельцем патента лицензионный договор, будет выплачивать лицензионные платежи лицу, уже утратившему свои полномочия.

Как показывает практика, большая часть недоразумений и ошибок происходит из-за недостаточно внимательного отношения к охранному документу.

Так, нередки случаи, когда в качестве владельца прав выступает неправомочное лицо.

К примеру, общество с ограниченной ответственностью "Завод «Прогресс»" в 1995 г. получило патенты Украины и России на промышленный образец. В 1997 г. общество с ограниченной ответственностью "Завод «Прогресс»" было преобразовано в закрытое акционерное общество "Завод «Прогресс»", однако владельцем патентов своевременно не были осуществлены действия по внесению изменений в наименование собственника промышленного образца.

В 1998 г. при проведении инвентаризации нематериальных активов было выявлено, что патенты на промышленный образец неправомерно числятся на балансе закрытого акционерного общества "Завод «Прогресс»".

При идентификации области технической исключительности или внешнего вида изделия, особое отношение следует проявлять к патентам, которые выданы под ответственность заявителя без проведения экспертизы заявки по существу или для которых такая экспертиза не предусмотрена.

В соответствии с действующим национальным и международным законодательством, права на объекты интеллектуальной собственности полностью или частично могут быть переданы на основании договора.

Идентификацию прав в этом случае возможно проводить в указанном порядке. Частичная передача прав накладывает на стороны договора дополнительные ограничения, которые необходимо учитывать при проведении идентификации.

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности не являются какой-либо гарантией для получения материальных поступлений, однако умелое использование этих прав приносит значительные преимущества, как их владельцам, так и обществу.

Ярким примером этому служат Нобелевские премии, которые существуют благодаря состоянию, полученному Альфредом Нобелем от своих патентов на динамит.

Координаты авторов:

Консалтинговая группа «КАУПЕРВУД»,
Украина, г. Днепропетровск, ул. Гоголя 15-а,
тел./факсы: (38 0562) 47-16-36, 47-83-98, (38 056) 370-19-76
www: www.galasyuk.com, www.cowperwood.dnepr.net, www.ccf.com.ua,
e-mail: vit@galasyuk.com, vit@inkon.dnepr.net, av@galasyuk.com, maria@inkon.dnepr.net