

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ПЛАНІ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ. ОЦІНКА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ»

для студентів заочної форми навчання

Харків

2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ПЛАНІ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ. ОЦІНКА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ»

(галузь знань 1801 «Специфічні категорії»,
освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»,
напрямок підготовки 8.18010011 «Інтелектуальна власність»)

для студентів заочної форми навчання

Харків

2013

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності» (галузь знань 1801 «Специфічні категорії», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», напрям підготовки 8.18010011 «Інтелектуальна власність») для студентів заочної форми навчання / уклад. : О. А. Гриценко, І. А. Вовк. – Х. : Нац. університет «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2013. –

У к л а д а ч і: О. А. Гриценко,
І. А. Вовк.

*Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії
(протокол № від)*

1. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Розвиток інформаційної економіки, впровадження нових технологій та випуск наукоємної продукції робить інтелектуальну власність важливим об'єктом економіко-правового обороту. Найчастіше інтелектуальна власність використовується як внесок до статутного капіталу підприємства та стає його нематеріальним активом. Перш ніж використовувати інтелектуальну власність, необхідно провести експертизу її об'єктів та визначення їх вартості. Дисципліна «Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності» надає комплекс знань про загальні та спеціальні передумови запровадження експертиз об'єктів інтелектуальної діяльності, визначає методологічні та методичні підходи до здійснення оцінки інтелектуальної власності.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування цілісної системи теоретичних, методичних та прикладних основ оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності, що дозволяє майбутньому фахівцю визначити підходи до розв'язання практичних завдань. Оцінка необхідна на всіх стадіях життєвого циклу об'єкту інтелектуальної власності: в процесі його створення, правової охорони, комерційного використання та захисту прав. Україна удосконалює законодавство про інтелектуальну власність, що дозволяє створити умови для комерційного використання різних інтелектуальних продуктів, перетворення яких на товар можливе тільки на основі визначення їх вартості.

Дисципліна «Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності» є ланкою, що поєднує економічні дисципліни та дисципліни правового блоку, в яких розглядаються питання комерціалізації та використання об'єктів інтелектуальної власності. Навчання студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Інтелектуальна власність» обумовлює зв'язок навчальної дисципліни «Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності» з курсами «Введення до

інтелектуальної власності», «Економіка інтелектуальної власності», «Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності», «Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу», «Безпека інтелектуальної власності».

В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

знати підстави для проведення наукової і науково-технічної експертизи, підходи, методи, правила та процедури оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності, критерії визначення ефективності інвестиційних проектів, природу ризиків, що пов'язані із комерціалізацією інтелектуальної власності;

вміти обирати базу оцінки, проводити аналіз стану ринку та виявити специфічні ознаки об'єктів інтелектуальної власності, визначати критерії ефективності інноваційного проекту, застосовувати методи оцінки, розраховувати ставку роялті та дисконту, визначати вартість різних об'єктів інтелектуальної власності, підготувати та оформити звіт про оцінку.

На семінарських заняттях студентам заочного відділення рекомендовано розглянути три теми. Кращій підготовці до занять і більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу сприяє виконання завдань для самостійної роботи: формулювання відповідей на теоретичні і тестові запитання для самоконтролю, розв'язання практичних завдань, опрацювання рекомендованої літератури.

2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І МЕТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

План

1. Поняття, форми і види експертизи промислової власності.
2. Зміст наукової та науково-технічної експертизи. Державне управління у сфері експертизи промислової власності.
3. Суб'єкти та об'єкти експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Функції патентного повіреного по експертизі об'єктів інтелектуальної власності.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Запитання для самоконтролю

1. Яке основне завдання експертизи об'єктів промислової власності?
2. Які існують форми та види науково-технічної експертизи?
3. Які цілі стоять перед державним управлінням в сфері науково-технічної експертизи?
4. Якими засобами здійснюється державне управління експертизи промислової власності?
5. Хто є суб'єктом експертизи промислової власності та які функції вони виконують?
6. На які об'єкти розповсюджується експертиза промислової власності?

Практичні завдання

1. Складіть схему можливостей розподілу винагороди в разі, якщо між співавторами немає угоди.
2. Підприємство (машинобудівельний завод) звернулося до експерта із проханням провести науково-технічну експертизу заводського обладнання (верстатів) 1910 року випуску. Експертиза була потрібна для страхування

зазначених верстатів з метою їх наступного передання виставковій організації. Експерт відмовив у проведенні експертизи, посилаючись на те, що представлені верстати знаходяться у непрацюючому стані, відновленню не підлягають, не можуть використовуватися за призначенням і відповідно не можуть бути об'єктом науково-технічної експертизи.

Дайте оцінку діям експерта. Чи змінилося б рішення експерта, якщо б на експертизу були подані майнові чи немайнові права на верстати?

3. Відповідно до п. 3 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545, патентний повірений повинен бути громадянином України, який постійно проживає в Україні; має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності; має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності; склав кваліфікаційні экзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

Дайте оцінку наведеним вимогам до осіб, які бажають стати патентними повіреними. Чи всі з наведених вимог є доцільними? Чи потрібно запровадити для патентного повіреного законодавчі вимоги зі знання державної або будь-якої іншої мови, наявності юридичної (економічної) освіти, певної обов'язкової організаційно-правової форми господарювання (наприклад, товариство з додатковою відповідальністю)?

Тестові запитання

1. Основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення:

- а) властивостей об'єктів будь-якої власності;
- б) якостей науково-інформаційної діяльності;
- б) об'єктів промислової власності;
- в) об'єктів авторського права;
- г) характеру суміжних прав;
- д) властивостей об'єктів інтелектуальної власності, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

2. Суб'єктом права інтелектуальної власності може бути:

- а) творець або фізичні або юридичні особи, які стали суб'єктами цього права згідно з законом або договором;
- б) держава в особі її органів;
- в) будь-яка фізична особа, що мала відношення до створення об'єкту інтелектуальної власності але не є творцем;

г) спадкоємці творця, навіть якщо немає договору спадщини.

3. Що належить до об'єктів промислової власності?

- а) тільки винаходи і корисні моделі;
- б) тільки промислові зразки;
- в) тільки раціоналізаторські пропозиції;
- г) сорти рослин, порід тварин;
- д) все вище перераховане.

4. Проведенню експертиз передують:

- а) подання заявки на те чи інше науково-технічне досягнення, що заявляється як об'єкт промислової власності до Державного підприємства “Український інститут промислової власності”, яке входить до складу Державного департаменту інтелектуальної власності;
- б) письмове звернення до патентного повіреного;
- в) надання інформації до Державного підприємства “Український інститут промислової власності”;
- г) підготовка реферату, що містить інформацію про об'єкт промислової власності;
- д) експертний висновок про наукове-технічне досягнення.

5. До складу заявки не входить одна із перерахованих відомостей:

- а) відомості про заявника та його адресу;
- б) короткий опис об'єкта промислової власності;
- в) визначення виду патенту, яку заявник бажає отримати;
- г) ім'я (найменування) заявника (заявників) і його (їх) адреса;
- д) розрахунок економічної доцільності об'єкту промислової власності.

6. Які ознаки не відповідають науковому відкриттю:

- а) встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання;
- б) самостійний об'єкт права інтелектуальної власності;
- в) існує в природі об'єктивно, людиною не створюється, а лише нею пізнається;
- г) здійснює істотні зрушення науково-технічного прогресу, розвитку людства в цілому;
- д) суб'єктивні висловлення відносно певних природних явищ.

7. Патентний повірений - це:

- а) особа що діє за дорученням іншої особи у галузі інтелектуальної власності та має державну реєстрацію;
- б) особа що працює у Державному департаменті інтелектуальної власності;
- в) особа що є державним інспектором з питань інтелектуальної власності;
- г) будь-яка особа, що у суді представляє питання пов'язані з інтелектуальною власністю.

Методичні поради до самостійної роботи при підготовці до семінарського заняття

Зростання ролі й значення інтелектуальної власності зумовлює необхідність належного забезпечення її правової охорони. Складовою правової охорони інтелектуальної власності є встановлена чинним законодавством система експертиз у цій сфері – наукова й науково-технічна експертиза заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності й судові експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Перш за все треба знати, що експертизи у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності в сучасних умовах численні, різні за своїм характером, метою, цілями, формами, змістом тощо. Їм властива своя специфіка, і вони потребують свого спеціального-правового регулювання, методично-правового забезпечення. На семінарському занятті увагу буде сконцентровано на експертизі об'єктів промислової власності, яка вирішує питання щодо властивостей: винаходів і корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, знаків для товарів і послуг (торговельних марок), комерційних найменувань, географічних зазначень походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сортів рослин, порід тварин тощо. Зверніть увагу, що складовою експертизи є економічні дослідження об'єктів промислової власності, що передбачають визначення вартості об'єктів та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них.

Треба знати, що характер експертизи промислової власності залежить від самих *об'єктів*, кожен з яких має свої суттєві ознаки по змісту та характеру.

Приміром, експертиза винаходу потребує визначення його винахідницького рівня шляхом визначення його ознак новизни. Це потребує науково-технічної експертизи, яка повинна визначити рівень його новизни. Особлива увага приділяється визначенню поняття «*відкриття*», тобто встановленню невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Крім того, винахід повинен бути промислово придатним, тобто його можна буде використати в певних галузях економіки.

Студенти мають уявити, що в процесі експертизи необхідно визначити *автора* об'єкта промислової власності. Автором визнається фізична особа, творчою працею якої він створений. Якщо винахід (промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція) створений спільною творчою працею кількох фізичних осіб, всі вони визнаються співавторами. Авторіві винаходу належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом. Авторство охороняється безстроково. Автор об'єкту промислової власності отримує патент. Але важливо усвідомити, що власником патенту може бути як сам автор, так і його спадкоємець. Слід з'ясувати, що раціоналізаторські пропозиції дістають правову охорону у формі посвідчення на раціоналізаторську пропозицію на підприємстві, в установі чи організації, які визнали пропозицію раціоналізаторською. У зв'язку з чим виникає особливий правовий режим захисту.

Студенти повинні зрозуміти, що експертиза промислової власності потребує спеціальних знань, навичок та досвіду. Саме тому ця діяльність доручається фахівцям, які отримали назву *патентні повірені*. Цікавим для студентів може виявитися питання: хто може виконувати цю діяльність. Патентний повірений повинен бути громадянином України, який: постійно проживає в Україні; має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності; має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності; склав

кваліфікаційні экзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

На семінарі доцільно розглянути функції, які вони виконують. Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Державній службі інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. Варто обговорити на семінарі питання про конкретні види послуг, які виконують патентні повірені. Зверніть увагу, що це може бути реєстрація промислових зразків, торгових марок, патентування пристроїв, речовин, зовнішнього виду виробу, реєстрація та захист авторських та суміжних прав, проведення патентного пошуку, складання та супроводження угод переходу майнових прав на об'єкти промислової власності, представлення інтересів клієнтів в Державному департаменту інтелектуальної власності України, Українському агентстві авторських та суміжних прав, Українському інституті промислової власності України, здійснення судового захисту на об'єкти інтелектуальної власності та ін. Важливо усвідомити, що діяльність патентних повірених регулюється спеціальним Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Тема 2. ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

План

1. Основні засади оцінки права інтелектуальної власності.
2. Методичні підходи до визначення вартості. Оціночні процедури, що використовуються при витратному, дохідному та порівняльному підходах.
3. Поняття авторської винагороди, бази роялті, залишкового строку корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності,

комбінованого платежу, контрафактної продукції, ліцензійної продукції, ліцензійного платежу, паушального платежу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Запитання для самоконтролю

1. Які поняття визначають базові засади оцінки?
2. Розкрийте основний зміст Національного стандарту № 1.
3. Які основні підходи використовуються при оцінці інтелектуальної власності?
4. Які особливості застосування витратного, доходного, порівняльного підходу?
5. Що таке авторська винагорода?
6. Які поняття використовуються при визначенні авторської винагороди?

Практичні завдання

1. Підприємство вирішило змінити технологію виготовлення запасної частини для автомобілів, в результаті чого підвищилася продуктивність використовуваного підприємством обладнання. Нова технологія захищена патентом. Якщо раніше протягом року на наявних потужностях можливо було виробити 5 тис. одиниць продукції, то після освоєння нової технології продуктивність збільшилась і склала 6,5 тис. одиниць продукції. Ціна продукції становить 1500 грн. Обсяги змінних і постійних витрат не змінилися. Визначити річний економічний ефект від використання винаходу, захищеного патентом.

2. Розрахуйте методом індексації витрат вартість патенту, що був придбаний підприємством станом на 2013 рік, якщо відомі такі дані:

- витрати на придбання майнових прав були здійсненні в 2003 році і склали – 200 тис. грн;
- витрати на освоєння нематеріальних активів в 2004 році склали – 50 тис. грн;
- витрати на маркетинг в 2005 році склали – 10 тис. грн;
- індекс зміни вартості витрат в рік склав – 12 %;
- прибуток інвестора складає - 30 %, за весь термін використання - 30 %;
- номінальний термін дії патенту складає 20 років (патент був виданий у 2008 році).

При розрахунках використовуйте форму вартості майбутньої грошової одиниці, де в якості проценту використовуйте індекс інфляції відповідного року.

3. Поясніть, в яких ситуаціях і на яких етапах оцінки прав інтелектуальної власності експерт має враховувати потенційну можливість чи реальний факт випуску контрафактної продукції, пов'язаної з правом, що оцінюється. В яких сферах господарювання, на Вашу думку, рівень випуску контрафактної продукції є найбільшим і становить важливий показник, що впливає на експертний висновок?

Тестові запитання

1. Яке визначення методичних підходів є правильним?

- а) використання конкретних способів оцінки;
- б) загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки;
- в) певні принципи оціночної діяльності;
- г) оціночні процедури, що потрібні для визначення вартості;
- д) механізм визначення ринкової вартості об'єктів інтелектуальної власності.

2. При визначенні ринкової вартості майнових прав немає необхідності враховувати:

- а) унікальний характер об'єкта оцінки;
- б) фактичне використання об'єкту інтелектуальної власності;
- в) суб'єкта використання об'єкту;
- г) найбільш вірогідну ємність і частку, яку він може займати на ринку об'єкт інтелектуальної власності;
- д) обсяг переданих прав по використанню об'єкту інтелектуальної власності.

3. Що слід розуміти під найкращим та найефективнішим використанням об'єкту оцінки?

- а) використання, що є фізично можливим, розумно виправданим, юридично законним і здійсненим з фінансової точки зору, позитивний ефект від якого оцінюється як максимальний;
- б) використання при найменших витратах;
- в) можливість отримання максимальної користі;
- г) юридичне законним використанням;
- д) фінансово вигідне використання.

4. *"Паушальний" платіж припускає виплату винагороди за ліцензійним договором:*

- а) рівними частками протягом дії договору;
- б) одноразову виплату до початку масового випуску продукції;
- в) часткову виплату до початку виробництва і виплату частини, що залишилася, протягом дії договору;
- г) виплата заробітної плати за розробку винаходу;
- д) при отриманні прибутку при продажі книги.

5. *Ліцензійний платіж "роялті" припускає виплату винагороди:*

- а) рівними частками протягом дії договору;
- б) одноразову виплату до початку масового випуску продукції;
- в) часткову виплату до початку виробництв;
- г) виплату частини, що залишилася, протягом дії договору;
- д) отримання заробітної плати за розробку торгового знаку.

6. *Якщо вартість ліцензії та розробки предмету ліцензії власними силами однакові, то вигідніше:*

- а) купити ліцензію;
- б) розробити предмет ліцензії самостійно;
- в) вкласти гроші в банк;
- г) здійснити інвестиції в підприємницьку діяльність;
- д) купити цінні папери.

Методичні поради до самостійної роботи при підготовці до семінарського заняття

При розгляді першого питання необхідно звернути увагу на те, що загальні умови проведення оцінки об'єктів інтелектуальної власності регламентуються нормативно-правовими документами: Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III та Національними стандартами (див. рекомендовану літературу), тому радимо ознайомитися з цими матеріалами. Треба усвідомити, що підходи до оцінки – це загальний спосіб визначення вартості, в межах якого використовуються один або декілька методів оцінки. Методом є конкретний

спосіб визначення вартості, який варіюється відповідно до визначення підходу до оцінки та виду вартості. Процедура оцінки майнових прав інтелектуальної власності (ПВ) включає послідовність дій, що визначені в розділі "Загальні вимоги до проведення незалежної оцінки майна" Національного стандарту N 1. При визначенні ринкової вартості майнових прав інтелектуальної власності слід урахувати: нематеріальний, унікальний характер об'єкта оцінки; майнові права, які оцінюються; можливі використання об'єктів, найбільш вірогідну ємність і частку, яку він може займати на ринку, витрати на виробництво і реалізацію продукції, що виготовляється з використанням ПВ, об'єм і структуру інвестицій, необхідних для їх освоєння і використання; ризики (економічні, експлуатаційні і екологічні) освоєння і використання ПВ у різних сферах діяльності; стадії розробки і освоєння ПВ; можливість отримання і ступінь правової охорони; обсяг переданих прав та інші умови договорів; розмір та умови виплати винагороди за використання ПВ та інші чинники, що мають суттєвий вплив на вартість майнових прав.

При вивченні другого питання необхідно чітко зрозуміти, що під час визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності оцінювач застосовує кілька методичних підходів, що найбільш повно відповідають меті оцінки, виду вартості за наявності достовірних інформаційних джерел для її проведення. Важливо знати, що пріоритетним для визначення ринкової вартості ПВ є дохідний підхід, застосування якого здійснюється у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать майнові права інтелектуальної власності. Дохідний підхід базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та очікування, відповідно до яких вартість об'єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого перепродажу. Дохідний підхід здійснюється за допомогою методів: непрямой капіталізації (дисконтування грошового потоку) та прямої капіталізації доходу. Звертаємо увагу на те, використання витратного підходу

має обмеження, що пов'язані з відсутністю активного ринку для певних об'єктів інтелектуальної власності та наявності відповідної документації, що підтверджує витрати на створення об'єкта оцінки. Залежно від того, яка документація надана замовником, можна застосувати методи прямого відтворення або заміщення з урахуванням величини. Використання порівняльного підходу здійснюється за наявності достовірної, доступної, достатньої за обсягом інформації про ціни продажу, ціни пропонування подібних об'єктів та умови подібних договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об'єкти. Важливо зрозуміти, що суть порівняльного підходу полягає у визначенні вартості ПІВ на основі інформації про ціни продажу (пропонування) об'єктів подібного призначення і корисності, що склалися внаслідок укладання подібних договорів або намірів щодо.

Найважливішим є третє питання семінару, оскільки при оцінці ринкової вартості необхідно розрахувати вигоди від використання ПІВ, основними формами яких є: скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції або на інвестиції в необоротні та оборотні активи, зокрема відсутність витрат на отримання права на використання ПІВ; зниження витрат на виробництво (створення) та реалізацію продукції, наприклад відсутність необхідності сплати ліцензійних платежів, відсутність потреби у виділенні з прибутку найбільш вірогідної частки ліцензіара; збільшення обсягу реалізації продукції; зниження виплат податків, зборів; скорочення платежів, пов'язаних з обслуговуванням боргу; зменшення ризику отримання грошового потоку від використання ПІВ.

Тема 3. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ ПРО ОЦІНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

План

1. Зміст та структура звіту про оцінку. Вихідні дані, що використовується при підготовці звіту.

2. Ідентифікація об'єкту оцінки та її складові. Визначення найкращого та найбільш ефективного використання об'єкта оцінки.
3. Обґрунтування підходів та методів до визначення вартості об'єкту. Застосування оціночних процедур відповідно визначення виду вартості.
4. Висновки щодо результату оцінки. Інтерпретація та узгодження результатів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає основний зміст звіту про оцінку?
2. Що таке ідентифікація об'єкту оцінки?
3. Як визначається найкращий та найбільш ефективний спосіб використання об'єкту оцінки?
4. Чим визначаються підходи до оцінки та чим вони відрізняються від методів оцінки?
5. Яка залежність існує між видом вартості та методами її визначення?
6. Яким способом узгоджуються різні результати оцінки?

Практичні завдання

1. Складіть загальну структуру звіту про оцінку будь-якого об'єкту інтелектуальної власності.
2. Розрахуйте вартість об'єкту інтелектуальної власності методом прямої капіталізації, використовуючи формулу:

$$M_n = \frac{CF_0}{r_k}$$

де:

CF_0 - середній дохід за кожний рік складає 100 тис. грн.;

r_k - коефіцієнт капіталізації, що розраховується відповідно реальної ставки роялті в розмірі 4 %.

3. Міська рада звернулася до вищого навчального закладу юридичного профілю, атестованого Міністерством освіти і науки України, з клопотанням про проведення наукової експертизи проектів регуляторних актів ради на

відповідність їх чинному законодавству України. Перед проведенням експертизи відповідальні особи міськради вимагали від ВНЗ надати документи (свідоцтва або документи, що їх замінюють), які підтверджують кваліфікацію експертів (працівників ВНЗ). Мотивовано поясність, чи обґрунтована така вимога. В якій ситуації ВНЗ юридичного профілю не міг би бути залученим до проведення подібної експертизи?

Тестові завдання

1. *Яка складова не є обов'язковою при складанні звіту про оцінку?*

- а) ідентифікація об'єкту оцінки;
- б) визначення понять, які використовуються у звіті;
- в) використання оціночних процедур;
- г) визначення групи експертів для оцінки;
- д) узгодження результатів оцінки.

2. *Визначення виду вартості об'єкту не залежить від:*

- а) економічних характеристик об'єкту;
- б) стану ринку цього об'єкту;
- в) бажання експерта;
- г) перспектив використання об'єкту;
- д) мети оцінки.

3. *Метод роялті застосовується за умови (оберіть правильну відповідь):*

- а) майнові права інтелектуальної власності можуть бути надані за ліцензійним договором іншій фізичній або юридичній особі;
- б) на балансі знаходять нематеріальні активи;
- в) покупки об'єкту інтелектуальної власності;
- г) підприємство отримує прибуток за рахунок використання інновацій;
- д) майно підприємства продається на аукціоні.

4. *Розрахунок ставки дисконту не передбачає:*

- а) визначення ризику використання об'єкту;
- б) надбавку за розмір компанії;
- в) надбавку за збільшення податків;
- г) надбавку за фінансовий стан фірми;
- д) надбавку за прогнозування рентабельності.

5. *Витрати на створення (або придбання) майнових прав інтелектуальної власності не включають:*

- а) витрати на правовий захист;
- б) витрати на приведення об'єкта права інтелектуальної власності в стан, що забезпечує його найбільш ефективно використання та витрати на рекламу;
- в) витрати на проведення маркетингових досліджень;
- г) витрати на продаж об'єкту в разі банкрутства;
- д) коефіцієнт (знецінення) майнових прав інтелектуальної власності.

6. *Капіталізація – це:*

- а) процес переведення доходів від використання об'єкту у його вартість;
- б) процес отримання прямих інвестицій;
- в) процес розширення уставного фонду;
- г) процес продажу акцій підприємства на ринку;
- д) процес збільшення витрат на виробництво об'єктів.

7. *При узгодженні різних результатів оцінки не можна керуватися:*

- а) обґрунтуванням тільки одного результату;
- б) простим арифметичним усередненням результатів;
- в) обґрунтуванням іншого результату;
- г) коефіцієнтами співвідношення різних результатів;
- д) користуванням лише одним методом оцінювання.

Методичні поради до самостійної роботи при підготовці до семінарського заняття

Основна мета цього семінару – сформувати практичні навички здійснення оцінки об'єктів інтелектуальної власності. В першому питанні необхідно усвідомити, що структура звіту про оцінки повинна містити всі необхідні атрибути, які визначаються відповідними нормативно-законодавчими документами (Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III», Національними стандартами та відповідними методиками). Зміст звіту повинен містити такі розділи: 1) *вступ* (де визначаються загальні положення про об'єкт та процес оцінки, надаються вихідні дані, документи та інша інформація, яка представлена замовником, наводиться перелік обмежень щодо застосування

результатів оцінки); 2) *ідентифікація об'єкту оцінки* (надається вся необхідна інформація про об'єкт оцінки); 3) *аналіз найкращого та найефективнішого використання об'єкту* (фізична можливість, юридично правомочне та економічно доцільне використання об'єкту); 4) *розрахунок об'єкту оцінки* (обґрунтовується вибір підходів, методів оцінки та на основі цього здійснюється розрахунок вартості); 5) *інтерпретація результатів, що отриманні в результаті оцінки* (аналізуються результати та обирається кінцева вартість); 6) *список використаної літератури та допоміжних матеріалів*.

У другому питанні важливо з'ясувати, яким чином здійснюється ідентифікація об'єкту, оскільки з цього починається оцінка. Ідентифікація здійснюється відповідно виду об'єкту. Для ідентифікація об'єкту можна залучати патентних повірених або фахівців певного профілю.

Найбільш складні питання вирішуються при обґрунтуванні підходів та методів до визначення вартості об'єкту. Важливо чітко роз'яснити в звіті, які будуть використовуватися оціночні процедури та чому саме вони обрані. Вирішення цього питання повинно бути побудовано на визначення бази оцінки – ринкової або неринкової.

Кінцевий результат складання звіту пов'язаний із надання висновків щодо результату оцінки. На основі проведення оцінки можуть виникнути декілька цінових результатів. У цьому випадку необхідно провести інтерпретацію та узгодження отриманих результатів.

3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12>.

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.95 р. № 51/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр>.

Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р. № 3322-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3322-12>.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93 р. № 3689-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12>.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» Закон від 16.06.1999 р. № 752-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=752-14>.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р. № 3116-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3116-12>.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14>.

Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджена Наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008 р. № 740 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0726-08>.

Методические рекомендации по оценке инновационного потенциала предприятия (для экспертов) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.inno.kharkov.ua/wp-content/uploads/2009/08/metodika.doc.

Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1440-2003-%EF>.

Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1185-2007-%EF>

Базилевич, В. Д. Інтелектуальна власність [Текст] : підруч. / В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2006. – 431 с.

Злупко, С. М. Інтелектуальна власність у науково-технічній діяльності: навчально-методичний посібник // С. М. Злупко, І. С. Тимчик, С. В. Тимчик. – Вінниця : ВНТИ, 2010. – 130 с.

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика [Текст] : наук.-практ. Вид. : У 4 т. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 1999.

Капіца, Ю. М. Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності [Текст] / Ю. М. Капіца, І. А. Мальчевський, Л. Ю. Федченко, Н. І. Аралова. – К. : НАН України; Центр інтелектуальної власності та передачі технологій, 2001. – 40 с.

Конспект лекцій «Право інтелектуальної власності», розділ 15.2 «Оцінка об'єктів інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://readbookz.com/book/192/7161.html>.

Курс лекцій «Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю», розділ 8.2. Методи оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://library.if.ua/book/55/4009.html>.

Основы оценки стоимости имущества [Текст] : учеб. / М. А. Федотова и др. / под ред. М. А. Федотовой, Т. В. Тазихиной. – М. : КноРус, 2011. – 271 с.

Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності [Текст] : тематична збірка / Г. Н. Сердюк, С. М. Болєлий. – К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2004. – 282 с.

Оценка инновационного потенциала предприятия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : globalteka.ru/articles/doc_details/6730.html.

Оценка персонала [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://alpina.kiev.ua/ocenska_personala/.

Петрова, І. А. Загальні засади судово-товарознавчої оцінки майна (товарів) та об'єктів інтелектуальної власності в Україні [Текст] : моногр. / І. А. Петрова, В. В. Яременко, О. В. Загуменна. – Х. : ХНУВС, 2010. – 224 с.

Перелік фірм, які займаються оцінкою інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://go.mail.ru/search?q=%D0>.

Процедура оцінки інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://services.svdevelopment.com/ua-evaluation-ocenkais-poois.html>.

Цыбулев, П. Н. Оценка интеллектуальной собственности [Текст] : учебн. пособ. / П. Н. Цыбулев – К. : «Иститут интеллектуальной собственности и права», 2003. –186 с.

Энциклопедия производственного менеджера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-ocenki-personala.html?gclid=CJD8jtby9LQCFcZb3godRTQAjQ>.

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

<http://sdip.gov.ua> - офіційний сайт Державного департаменту інтелектуальної власності

<http://www.ukrpatent.org/> - офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності»

www.epo.org/ - офіційний сайт Європейського патентного відомства

www.inta.org/ - офіційний сайт Міжнародної асоціації товарних знаків

www.ip-centr.kiev.ua/newscipip/head_page_large.jsp - офіційний сайт Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг

www.ndiiv.org.ua - офіційний сайт Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності

www.wipo.int – офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)

5. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Поняття, форми й види експертизи промислової власності.
2. Зміст та основні характеристики наукової та науково-технічної експертизи.
3. Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи.
4. Суб'єкти та об'єкти експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
5. Функції патентного повіреного по експертизі об'єктів інтелектуальної власності.
6. Основні положення Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».
7. Основні положення Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».
8. Ідентифікація майнових прав інтелектуальної власності.
9. Методичні підходи визначення вартості та основні принципи оцінки об'єктів інтелектуальної власності.
10. Особливості методології оцінки об'єктів інтелектуальної власності.
11. Форми та види вартості об'єктів інтелектуальної власності.
12. Витратний підхід до визначення вартості об'єктів інтелектуальної власності та умови його застосування.
13. Дохідний підхід до визначення вартості об'єктів інтелектуальної власності та умови його використання.
14. Порівняльний підхід до визначення вартості та умови його застосування.
15. Особливості товарного знаку, торгової марки, фірмового найменування.
16. Умови виникнення відмінної ознаки товару.
17. Оціночна експертиза товарного знаку при його продажу або бізнесу, на основі якого він виникає; переоцінка активів компанії; внесок в установчий капітал.

18. Оцінка при переході прав використання торгової марки по договору франчайзингу.
19. Особливості оцінки при визначенні розміру збитків, що виникають при незаконному використанні торгової марки.
20. Поняття гудвілу та умови його виникнення.
21. Поняття бренду та умови його виникнення.
22. Економічно-правові засади виникнення вартості гудвілу.
23. Основні методичні підходи до оцінки вартості гудвілу.
24. Метод надлишкового прибутку при оцінці вартості гудвілу.
25. Види інновацій фірми та їх особливості.
26. Вибір підходів до оцінки вартості інновацій.
27. Використання методів витратного підходу до оцінки вартості інновацій фірми.
28. Використання прибуткового підходу до оцінки вартості інновацій фірми.
29. Проведення оцінки вартості інновацій фірми на засадах ринкового підходу.
30. Процедура та оформлення результатів оцінки вартості інновацій. Узгодження остаточної вартості інновацій.
31. Зміст та структура звіту про оцінку інтелектуальної власності.
32. Ідентифікація об'єкту оцінки інтелектуальної власності та її складові.
33. Визначення найкращого та найбільш ефективного використання об'єкта оцінки інтелектуальної власності.
34. Обґрунтування підходів та методів до визначення вартості об'єкту оцінки інтелектуальної власності.
35. Інтерпретація та узгодження результатів оцінки інтелектуальної власності.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

При проведенні підсумкового контролю у формі іспиту з навчальної дисципліни «Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності», що вивчається студентами заочного відділення, застосовуються такі критерії:

ВІДМІННО – студент має глибокі, системні знання в обсязі і межах, передбачених програмою навчальної дисципліни, здатен свідомо використовувати їх в стандартних і нестандартних ситуаціях, добре вміє робити висновки та узагальнення. Відповідь логічна, добре аргументована, з незначними неточностями чи несуттєвими помилками.

ДОБРЕ – студент має суттєві знання в межах, передбачених програмою навчальної дисципліни, здатен використовувати їх в стандартних ситуаціях, вміє робити висновки та узагальнення. Відповідь логічна, більш-менш аргументована, хоча і має неточності, помилки.

ЗАДОВІЛЬНО – студент має базові знання в межах, передбачених програмою навчальної дисципліни, здатен використовувати їх в найпростіших стандартних ситуаціях. Відповідь загалом правильна, але недостатньо осмислена, має суттєві неточності та помилки.

НЕЗАДОВІЛЬНО – студент не володіє навчальним матеріалом на рівні, достатньому для отримання оцінки «задовільно».