

persons with special knowledge are involved, in particular, forensic experts, patent attorneys, well-known scientists in a certain field of knowledge and other specialists. Only in Ukraine currently the study of objects of intellectual property rights is carried out within the framework of a separate direction of forensic examination.

In connection with creation of the specialized court and special preparation of judges, the separate categories of legal cases on intellectual property probably will decide without setting of judicial examination. This will provide an opportunity to ensure the principle of reasonableness of the timing of cases, which is determined by the new edition of the Commercial Procedural Code of Ukraine, and to some extent, will reduce the court costs of the parties. Establishment of certain facts will in future require bringing in of corresponding specialists.

After creation in Ukraine of the Supreme Court of Intellectual Property and introduction to the action in Commercial Procedural code of norm about possibility to the case participants independently to give the conclusion of expert in a court, a role and value of expert researches in proving of infringement of intellectual property rights will grow substantially. Thus, it will raise requirement to quality of the given conclusions, their plenitude, scientific validity and objectivity. In future at a choice by a court or participants of matter of expert or expert institution the special attention will be spared to qualification of expert, his practical experience in the decision of certain expert tasks, and also folded reputation.

І. Г. Голова
завідувач відділу

*Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України*

**ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ
НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ**

Стаття присвячена висвітленню проблем визначення вартості майнових прав на торговельну марку при проведенні судових експертиз у сфері інтелектуальної власності. У статті наведено мінімально-необхідний перелік документів, які дозволяють провести ідентифікацію майнових прав на торговельну марку та зрештою визначити їх вартість, навіть в умовах обмеженої інформації.

Останнім часом кількість зареєстрованих майнових прав на знаки для товарів і послуг постійно зростає. Так, станом на 01 листопада 2017 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) внесені відомості щодо 233 746 свідоцтв.

Частиною першою статті 492 ЦК України встановлено, що торговельною маркою (знаком) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

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

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом (стаття 496 ЦК України).

Очевидно, що володіння чинними майновими правами на торговельну марку дозволяє власнику отримувати відповідні дивіденди, як от: від збільшення попиту на товари, (роботи, послуги), марковані відповідною торговельною маркою; більша, у порівнянні з конкурентами, вартість товарів (робіт, послуг) завдяки додатковій цінності, яку генерує торговельна марка; та інше.

Особливістю визначення вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності загалом та на торговельну марку зокрема, є їх нематеріальна природа. А сама ж вартість розраховується опосередковано через товари (роботи, послуги) щодо яких ця торговельна марка зареєстрована та за допомогою яких і генерується дохід.

Цінність торговельної марки може бути визначена шляхом розрахунку вартості майнових прав на торговельну марку на певну дату із застосуванням процедур витратного та дохідного методичного підходів.

Застосувати порівняльний методичний підхід до оцінки торговельної марки зазвичай неможливо, оскільки на ринку відсутня інформація щодо об'єктів подібного призначення і корисності на ринку, відсутності доступу до інформації про ціни продажу і дійсні умови здійснення відповідних договорів, відсутністю аналітичної інформації про ступінь впливу відмінних особливостей і характеристик таких об'єктів на їх вартість.

Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об'єкта оцінки.

Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини зносу.

Вартість відтворення майнових прав інтелектуальної власності визначається шляхом застосування методу прямого відтворення, а вартість заміщення методу заміщення.

Метод прямого відтворення ґрунтується на визначенні поточної вартості витрат, пов'язаних із створенням (розробленням) або придбанням на дату оцінки майнових прав інтелектуальної власності, які оцінюються, приведенням об'єкта права інтелектуальної власності в стан, що забезпечує його найбільш ефективне використання, з урахуванням витрат на правову охорону, маркетингові дослідження, рекламу тощо, а також розмір прибутку суб'єкта господарювання, який створив (розробив) такий об'єкт.

Метод заміщення застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності, заміщення яких можливе та економічно доцільне.

Вартість заміщення визначається на підставі інформації про поточну вартість витрат станом на дату оцінки на створення (розроблення) або придбання, приведення об'єкта права інтелектуальної власності, подібного до об'єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який оцінюються і який за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками може бути йому рівноцінною заміною, в такий стан, що забезпечує його найбільш ефективне використання, а також інформації про витрати, пов'язані з проведенням маркетингових досліджень і рекламою подібного об'єкта, та про розмір прибутку суб'єкта господарювання, який створив (розробив) подібний об'єкт.

Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки.

Дохідний підхід застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх використання.

Основними методами дохідного підходу, що застосовуються для оцінки майнових прав інтелектуальної власності, є метод непрямой капіталізації (дисконтування грошового потоку²⁰) та метод прямої капіталізації доходу.

При оцінці застосовуються:

- метод переваги у прибутку;
- метод додаткового прибутку;
- метод роялті [6].

Основною проблемою при виконанні судових експертиз у сфері інтелектуальної власності щодо визначення вартості майнових прав на торговельну марку є насамперед відсутність повної і достовірної інформації щодо розміру доходів, які генерує володіння майновими правами на торговельну марку.

Вибір методичного підходу залежить від наявності документів, які надані слідчими органами, судами та/або сторонами у справі.

²⁰ Дисконтування — визначення поточної вартості грошового потоку з урахуванням його вартості, яка прогнозується на майбутнє.

Перелік документів, які необхідні для ідентифікації об'єкта дослідження:

1. копія свідоцтва на знак для товарів і послуг, що є об'єктом оцінки;
2. копія Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на дату оцінки;
3. копія договорів про передачу виключних (невиключних) прав на знак для товарів і послуг;
4. перелік товарів і послуг, які пропонувались та пропонуються до продажу із використанням знаку для товарів і послуг.

Застосування витратного методичного підходу вимагає наявності наступних документів:

1. сума витрат на правову охорону об'єкта дослідження (договір на придбання виключних майнових прав або інформація щодо понесених витрат на реєстрацію об'єкта, яка надана експерту серед інших матеріалів справи або у відповідь на його клопотання або інформація щодо вартості послуг ДП «Укрпатент» на реєстрацію знака для товарів і послуг, визначена на підставі Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою КМУ № 1716 від 23.12.2004);

2. сума витрат на рекламування об'єкта дослідження;
3. рентабельність продукції (послуг), що пропонуються під торговельною маркою майнові права на яку оцінюються (за наявності).

Застосування дохідного методичного підходу вимагає наявності наступних документів (для методу роялті):

1. собівартість продукції, що пропонується до продажу із використанням об'єкту дослідження;
2. кількість виготовленої та реалізованої продукції з деталізацією по місяцях, кварталах, роках в залежності від виду продукції та сезонності попиту. Бажано отримати інформацію за 3–5 років до дати оцінки;
3. вартість реалізації продукції, що пропонується до продажу із використанням об'єкту дослідження;
4. ліцензійні договори на передачу майнових прав на об'єкт дослідження.

Перед вибором методичного підходу, в залежності від наявних документів, експертом має бути обрано вид вартості майнових прав на торговельну марку. Разом з тим слід зазначити, що зазвичай у постановках слідчих та судових органів вид вартості вказаний. Експерту слід визначитись, чи можливо встановити вид вартості, вказаний у постанові чи ухвалі на підставі наданих документів. У разі відсутності повного переліку документів, експерт має право викласти питання в іншій редакції (п. 4.14 Інструкції), зробивши відповідні пояснення.

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

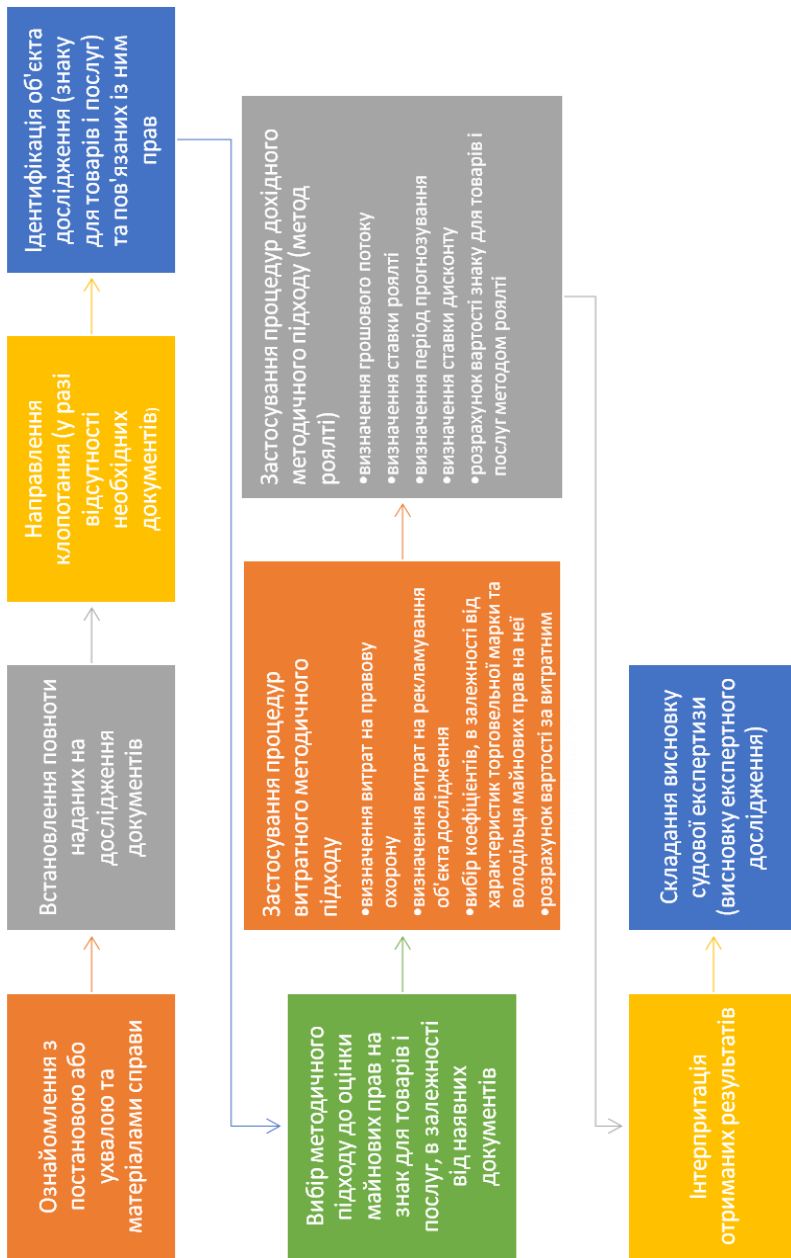


Схема 1.

До визначення майнових прав на торговельну марку можуть бути застосовані всі види вартості, за виключенням вартості ліквідації. При цьому, слід враховувати особливості застосування інвестиційної та спеціальної вартостей. При застосуванні залишкової вартості заміщення (відтворення) експертом має бути враховано відсутність фізичного та функціонального зносу майнових прав на торговельну марку. Орієнтовний алгоритм визначення вартості майнових прав на торговельну марку наведений на схемі 1.

Таким чином, при визначенні вартості майнових прав на торговельну марку доцільно використовувати витратний та дохідний методичні підходи. Детальний алгоритм їх застосування із прикладами використання наведений у звіті про науково-дослідну роботу «Методичні рекомендації щодо визначення вартості прав на торговельну марку», виконаний спіробітниками КНДІСЕ.

Орієнтовний перелік документів, що необхідні для застосування тих чи інших алгоритмів до визначення вартості майнових прав дозволить скоротити час експерта на вивчення матеріалів справи, вибір методичного підходу та формування клопотань на надання додаткових документів, а відповідно і дозволить зменшити час проведення експертизи.

Перелік посилань

1. *Цивільний кодекс України* // Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.
2. *Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні*: закон України // Офіційний вісник України. 2001. № 34. С. 1577.
3. *Про охорону прав на знаки для товарів і послуг*: закон України // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.
4. *Загальні засади оцінки майна і майнових прав*: національний стандарт № 1: постанова Кабміну України від 10 вересня 2003 р. № 1440 // Офіційний вісник України. 2003. № 37. Ст. 1995.
5. *Оцінка цілісних майнових комплексів*: національний стандарт № 3: постанова Кабміну України від 29 листопада 2006 р. № 1655 // Офіційний вісник України. 2006. № 48. Ст. 3197.
6. *Оцінка майнових прав інтелектуальної власності*: національний стандарт № 4: постанова Кабміну України від 3 жовтня 2007 р. № 1185 // Офіційний вісник України. 2007. № 75. Ст. 2792.
7. *Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності*: наказ Фонду держмайна України від 25 червня 2008 р. № 740, зареєстр. в Мінюсті України 6 серпня 2008 р. за № 726/15417 [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРАВ НА ТОРГОВУЮ МАРКУ

И. Г. Голова

В научно-исследовательской работе проанализировано современное законодательство в области оценки объектов интеллектуальной собственности. В Методических рекомендациях приведены идентифицирующие особенности торговой марки, которые влияют на стоимость имущественных прав на нее. В научно-исследовательской работе представлены перечень документов, которые необходимы для определения стоимости имущест-

венных прав на торговую марку. Авторами рассмотрена возможность применения каждого из методических подходов к оценке имущественных прав на торговую марку, в зависимости от имеющихся у эксперта документов. В Методических рекомендациях изложен четкий алгоритм проведения судебных экспертиз по определению стоимости имущественных прав на торговую марку.

THE DETERMINATION OF THE COST ON THE TRADEMARK RIGHTS

I. Holova

In the research work is analyzed the modern legislation in the field of valuation of intellectual property objects. In the Methodological recommendations, identifying features of the trademark are given, which affect the value of property rights to it. In the research work is presented the list of documents that are necessary for determining the value of property rights for a trademark. The authors considered the possibility of applying each of the methodological approaches to the evaluation of property rights to a trademark, depending on the documents available to the expert. The Methodological Recommendations set forth a clear algorithm for conducting forensic examinations to determine the value of property rights for a trademark.