

МОСКАЛЮК Н.Б.,

к.ю.н., доцент, доцент кафедри
фінансово-економічної безпеки

та інтелектуальної власності

Тернопільського національного

економічного університету

УДК 347.77.03

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВОЮ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ

У статті здійснено детальний аналіз законодавства України, в якому регламентується питання розподілу майнових прав інтелектуальної власності на результати досліджень, що проводились за кошти державного бюджету. Встановлено, що наявні положення законодавства не дають чіткого розуміння, кому ж належатимуть майнові права і хто відповідатиме за їх реалізацію, зокрема, у сфері створення секретних об'єктів інтелектуальної власності. Доведено, що законодавство України встановлює додаткові обмеження майнових прав виконавця досліджень, а це суперечить Угоді TRIPS та іншим нормам міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: державна власність, результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, майнові права інтелектуальної власності, патентування, державна таємниця, комерціалізація прав інтелектуальної власності.

В статье осуществлен подробный анализ законодательства Украины, в котором регламентируется вопрос распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на результаты исследований, которые проводились за средства государственного бюджета. Установлено, что существующие положения законодательства не дают четкого понимания, кому же будут принадлежать имущественные права и кто будет отвечать за их реализацию, в частности, в сфере создания секретных объектов

интеллектуальной собственности. Доказано, что законодательство Украины устанавливает дополнительные ограничения имущественных прав исполнителя исследований, а это противоречит Соглашению TRIPS и другим нормам международного законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: государственная собственность, результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, имущественные права интеллектуальной собственности, патентование, государственная тайна, коммерциализация прав интеллектуальной собственности.

Moskaliuk N.B. Features of intellectual property rights acquisition and disposal by the State

The article provides a detailed analysis of legislation of Ukraine that regulates the distribution of intellectual property rights for research results, carried out by the state budget. It was established that existing legal provisions do not provide a clear understanding of whom the property rights belong to, and who will be responsible for their implementation, particularly, in the field of secret intellectual property creation. It was proved that legislation of Ukraine sets the additional restrictions for property rights of research performer that is contrary to the TRIPS Agreement and other rules of international law on intellectual property.

Keywords: State ownership, results of research and development work, intellectual property rights, patenting, state secret, intellectual property rights commercialization.

Вступ. У державному бюджеті України, навіть попри незначний обсяг, все ж виділяються кошти на наукові дослідження. І питання набуття майнових прав інтелектуальної власності на створені результати науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності залишається надалі актуальним. Так, до 2009 року в законодавстві України не існувало норми, яка б чітко передбачала, що майнові права інтелектуальної власності на результати дослідження, що фінансуються із державного бюджету належать виконавцям цих досліджень. Такий стан речей дозволяв міністерствам у договорах на проведення наукових

досліджень закладати норми, за яких вказані права належали їм, хоча кореспондуючий обов'язок комерціалізувати результати таких досліджень був відсутнім. То ж говорити про економічну ефективність наукової діяльності не приходилося.

На сьогоднішній день, із використанням позитивної практики багатьох іноземних держав, національне законодавство містить норми, за якими майнові права на створені результати наукової діяльності, що фінансуються із державного бюджету, належать виконавцям цих досліджень. Проте, конструкція вказаних норм дає, на нашу думку, простір для обмежень таких майнових прав. А це, в свою чергу, не сприяє ефективності розпорядження ними виконавцями.

Постановка завдання. Основною метою даної статті є здійснення детального аналізу законодавства України, яке регламентує розподіл майнових прав інтелектуальної власності на результати наукових досліджень, що фінансуються із державного бюджету, для обґрунтування висновків про можливе його вдосконалення і приведення у повну відповідність нормам міжнародного законодавства в досліджуваній сфері.

Результати дослідження. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» у п. 2 ст. 64 встановлює, що «Передача майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за використання зазначених об'єктів здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо передачі прав на технології, створені за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їх складових» [1]. Як бачимо, вказана норма має відсилочний характер і не сприяє вирішенню питання, кому ж належатимуть майнові права на об'єкти інтелектуальної власності у випадку фінансування досліджень із державного бюджету.

Важливо, що у попередній редакції вказаного закону ч. 3 ст. 42 встановлювалося, що обов'язковими умовами договору, на підставі якого виконуються НДДКР, що фінансуються із державних коштів, є визначення

суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав та створені об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду авторам об'єктів права інтелектуальної власності згідно з законодавством України. Аналіз цієї норми дозволяє стверджувати, що законодавець допускав можливість володіння майновими правами інтелектуальної власності як замовником, так і виконавцем, при цьому для суб'єкта таких прав встановлювався обов'язок забезпечення охорони та виплати винагороди авторам. Проте практика втілення цієї норми була неоднозначною. Так, Ю.М. Капіца стверджує, що «За досить значної зовнішньої демократичності зазначеного положення, його реалізація в Україні свідчить, що Міністерство освіти і науки України, інші органи центральної виконавчої влади у контрактах визначають міністерства власниками відповідних результатів. При цьому не здійснюється виплата винагороди винахіднику. Міністерства не проводять роботи з подальшої комерціалізації одержаних результатів. Сама їх наявність невідома для громадськості, оскільки відсутня система доступу до таких результатів або за допомогою Інтернет, або іншим чином» [2, с. 402].

Зважаючи на те, що вказаний підхід повторював давно відмінену практику США і не відповідав європейському підходу в досліджуваному питанні, національний законодавець відмінив його і залишив у Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» лише відсилочну норму, яка наводилась нами вище.

Чинний Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» питанню порядку передачі майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти присвячує статтю 11. Так, згідно ч. 1. «Майнові права на технологію та/або її складові, що створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать установам, організаціям та підприємствам - виконавцям цих робіт (далі - виконавці) відповідно до Цивільного кодексу України, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті» [3]. Аналіз наведеної норми свідчить про закріплення законодавцем

презумпції наявності у виконавців майнових прав інтелектуальної власності і, відповідно, відсутності серед об'єктів державної власності результатів досліджень, що профінансовані із державного бюджету. Проте, ч. 1 встановлює вказаний режим лише для загальних випадків, особливі випадки врегульовуються по-іншому.

У ч. 2 ст. 11 встановлено: «Майнові права на технологію та/або її складові, що створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, передаються установами, організаціями та підприємствами - виконавцями органам державної влади, Національній академії наук України та галузевим академіям наук, які здійснюють фінансування зазначених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - замовники), з урахуванням положень Цивільного кодексу України, якщо технологію та/або її складові віднесено до державної таємниці та в інших випадках, визначених законом» [3]. Вказана норма викликає зауваження, зважаючи на наступне: якщо за загальним підходом майнові права на фінансовані із державного бюджету результати дослідження належать виконавцям, то спеціальні випадки, які позбавляють їх таких прав, мають бути чітко прописані. Норма на зразок «та в інших випадках, визначених законом» не має бути присутньою, оскільки вона дає простір для позбавлення прав виконавців в багатьох інших випадках. Щодо передання майнових прав замовнику на результати досліджень, які визнані державною таємницею, то це цілковито відповідає практиці США та ЄС. У зв'язку з цим нами пропонується вилучити частину норми «та в інших випадках, визначених законом» із ч. 2 ст. 11.

У п. 3 ст. 11 передбачено порядок переходу майнових прав до виконавця, у випадку невиконання вимог законодавства у встановлений строк замовником. Так, «у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, виконавець направляє замовнику повідомлення про створену під час виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи технологію та/або її складові протягом одного місяця з дня одержання повідомлення від автора технології та/або її складових.

Замовник протягом двох місяців з дня одержання від виконавця повідомлення або уповноважена ним державна установа має: 1) укласти з виконавцем договір про набуття замовником майнових прав на технологію та/або її складові; 2) для об'єктів права інтелектуальної власності - складових технологій, набуття права на які засвідчується охоронним документом, визначити сторону, що здійснює їх правову охорону та за потреби забезпечити подання заявок на отримання зазначених охоронних документів; 3) врегулювати питання укладення з автором письмового договору про розмір та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності технології та/або її складових або іншої вигоди, що може бути одержана від використання зазначених об'єктів.

Якщо замовник не виконає зазначених у частині другій цієї статті вимог у встановлений строк, дії, визначені частиною третьою цієї статті, із забезпечення правової охорони зазначених об'єктів права інтелектуальної власності здійснює виконавець, до якого переходять майнові права на створену технологію та/або її складові» [3].

Наведеною нормою законодавець підтверджує особливість випадків створення результатів інтелектуальної діяльності, що віднесені до державної таємниці, і наявності майнових прав у замовників. При цьому ним встановлюється, що випадках недотримання вимог у передбачений строк, застосовується загальний підхід і майнові права передаються виконавцю.

Зауваження викликає і п. 5 ст. 11, згідно якого «Особа, за якою закріплюються майнові права на технологію, або уповноважена нею державна установа та замовники створення технології: 1) вчиняє дії з набуття та охорони прав на технологію та/або її складові, отримує охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності - складові технології; 2) виплачує винагороду авторам технологій та/або об'єктів права інтелектуальної власності після їх трансферу та укладає договори про передачу технологій». Так, залишається невирішеним питання необхідності комерціалізації технології, підтримання чинності охоронних документів та ознайомлення громадськості про наявні результати, що не віднесені до державної таємниці. Відсутність вказаних

положень також дає змогу неефективно використовувати бюджетні кошти і не нести відповідальність за доведення до комерційного використання технологій. Для вирішення означеної проблеми пропонуємо п. 5 ст. 11 викласти у наступній редакції: Особа, за якою закріплюються майнові права на технологію, або уповноважена нею державна установа та замовники створення технології: 1) вчиняє дії з набуття та охорони прав на технологію та/або її складові, отримує охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності - складові технології та підтримує їх чинність; 2) виплачує винагороду авторам технологій та/або об'єктів права інтелектуальної власності після їх трансферу та укладає договори про передачу технологій; 3) комерціалізує об'єкти прав інтелектуальної власності; 4) ознайомлює громадськість про досягнуті результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що фінансувалися із державного бюджету, за винятком тих, що віднесені до державної таємниці.

Про важливість вирішення вказаних питань вказано у Постанові КМУ «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету», проте статус документа як підзаконного нормативно-правового акту не створює передумов до встановлення реального обов'язку власника майнових прав комерціалізувати їх та ознайомлювати громадськість про створені результати. То ж ми наполягаємо, що подібні норми мають бути поміщені саме у Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Наступним нормативно-правовим актом, який визначає приналежність майнових прав інтелектуальної власності на результати дослідження, що фінансувалися із державного бюджету, є Закон України «Про наукові парки». Зокрема, у ч. 1 ст. 3 встановлено, що майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті» [4]. То ж і цим законом

підтверджується підхід законодавця до приналежності майнових прав на результати фінансованих із держбюджету досліджень виконавцям. Проте наявність особливих випадків також передбачається.

У п. 4 ст. 3 передбачається, що Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, може обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на використання і розпорядження технологій та об'єктів права інтелектуальної власності, створених із залученням державних коштів, у разі якщо технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності: віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави; визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах; доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів [4]. Науково-теоретичний аналіз наведеної норми дає змогу стверджувати про невідповідність її Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», адже останнім передбачаються лише загальні та спеціальні випадки приналежності майнових прав інтелектуальної власності, а не їх обмежень. Наявність майнових прав інтелектуальної власності та їх обмеження – це абсолютно різні правові категорії. І якщо за законом про трансфер технологій виконавці майнових прав у особливих випадках просто не набувають, то за законом про наукові парки вони їх набувають, але Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа може їх обмежити. Виходить, що статус виконавця як наукового парку накладає на нього такі обмеження, що суперечать загальному підходу національного законодавця і до того ж не відповідають нормам міжнародного права.

Так, за загальним підходом суб'єкта майнові права інтелектуальної власності є абсолютними і обмежуватися можуть виключно у випадках передбачених законодавством і, при цьому, не шкодити нормальному використанню цих прав. Обмеження можна поділити на три категорії: за часом дії, за територією поширення прав і за чітко передбаченими випадками вільного використання об'єкта. Випадки, передбачені у п. 4 ст. 3 Закону України «Про

наукові парки» до жодного із вказаних обмежень не належать, а такому не відповідають загальному підходу національного законодавця.

Що стосується норм міжнародного права, які передбачають обмеження майнових прав інтелектуальної власності, то вони поміщені в Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS). Зокрема, ст. 13 встановлено, що «Члени дотримуються обмежень та винятків стосовно виключних прав у певних випадках, які не суперечать звичайному використанню твору та не призводять до надмірної шкоди законним інтересам власника прав» [5]. Норми подібної редакції передбачені Угодою у відношенні усіх об'єктів інтелектуальної власності. До речі, випадки вільного використання чітко встановлені і аналогії в обмеженнях бути не може. То ж і міжнародному законодавству норма п. 4 ст. 3 Закону України «Про наукові парки» суперечить.

Для винесення науково - обґрунтованого висновку з питання вдосконалення національного законодавства і приведення його у відповідність до норм міжнародного права, необхідно також проаналізувати Закон України «Про державну таємницю». Так, ст. 8 Закону встановлює інформацію, що може бути віднесена до державної таємниці і визначає, що у сфері економіки, науки і техніки це може бути інформація про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України [6]. Віднесення інформації до державної таємниці здійснюється мотивованим рішенням державного експерта з питань таємниць за його власною ініціативою, за зверненням керівників відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій чи громадян. Інформація вважається державною таємницею з часу опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, до якого включена ця інформація, чи зміни до нього у порядку, встановленому цим Законом (стаття 10).

Положення, які стосуються введення додаткових обмежень виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачені законодавством України виключно для винаходів та секретних корисних моделей і пов'язані вони лише із дотриманням законодавства про державну таємницю. Зокрема, ч. 2 п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням із Державним експертом [7]. Жодних інших згадок про можливість обмеження майнових прав, як то визнання технологій такими, що мають використовуватися в публічних інтересах; доведення до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів Законом не передбачено, а тому патентовласником може бути розцінено як втручання у нормальне використання ним своїх майнових прав.

Із всього вищезазначеного слідує, що додаткові обмеження майнових прав можуть бути присутні у законодавстві України виключно що стосується захисту державної таємниці. Усі інші обмеження мають бути скасовані. У зв'язку з цим нами пропонується п. 4. ст. 17 Закону України «Про наукові парки» викласти у наступній редакції: Центральному органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, належать майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені із залученням державних коштів, у разі якщо технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності віднесено у встановленому порядку до державної таємниці. Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням із Державним експертом. Пп. 2-3 п. 4 ст. 17 підлягають виключенню. П. 5 ст. 17 не суперечитиме пропонованим змінам і має бути залишеним у попередній редакції.

Висновки. Аналіз особливостей набуття майнових прав інтелектуальної власності державою та розпорядження ними дозволяє стверджувати про відхід

законодавця від наділення держави правами на результати досліджень, створених за кошти державного бюджету і наділення такими правами виконавців за відповідними договорами. Виключення становлять результати, що відносяться до державної таємниці.

Позитивним є те, що за власником майнових прав закріплюється обов'язок вчиняти дії з набуття та охорони прав на технології та/або її складові, отримувати охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності - складові технології, а також виплачувати винагороду авторам технологій та/або об'єктів права інтелектуальної власності після їх трансферу та укласти договори про передачу технологій. Проте, для ефективного використання коштів державного бюджету замало отримати результат інтелектуальної діяльності і навіть набути на нього права, потрібно його комерціалізувати, а також ознайомити громадськість про його існування. Зміни саме такого роду нами пропонуються.

Негативним аспектом у питанні надання майнових прав інтелектуальної власності є те, що наукові парки за законом набувають майнові права, проте Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, може обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на використання і розпорядження технологій та об'єктів права інтелектуальної власності, створених із залученням державних коштів, у разі якщо технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності: віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави; визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах; доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів. Вказаною нормою наукові парки ставляться у нерівнозначне положення з усіма іншими суб'єктами наукової та науково-технічної діяльності і, до того ж, щодо їх прав вносяться такі обмеження, що суперечать загальним засадам законодавства щодо наукової та науково-технічної діяльності, охорони інтелектуальної власності, а також міжнародного законодавства. Для виходу із вказаної ситуація нами пропонується вилучення норм щодо обмеження майнових прав наукових парків і постановлення, що

майнові права належать Центральному органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа. Таким чином відбудеться приведення у відповідність Закону України «Про наукові парки» до Законів України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та «Про наукову та науково-технічну діяльність». Додатково введені обмеження майнових прав інтелектуальної власності будуть зняті, що приведе національне законодавство у досліджуваному питанні у відповідність до норм міжнародного права.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25).
2. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с.
3. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 14 вересня 2006 року № 143-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст.434.
4. Закон України «Про наукові парки» 25 червня 2009 року N 1563-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.757/
5. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15.04.1994 року // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/981_018/para049#o49
6. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93.
7. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 32)