



МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕХНОЛОГІЮ, ЩО СТВОРЕНА ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Богдан Падучак,
*молодший науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності АПРН України*

Трансфер технології відіграє велику роль в економічному розвитку кожної держави. З аналізу досвіду провідних держав світу у цій сфері вбачається, що протягом останніх двадцяти років влада все більше уваги приділяє належному законодавчому регулюванню передання технологій. При цьому важливим моментом є вибір правильного підходу до способу закріплення майнових прав інтелектуальної власності на технології, які створюються за рахунок коштів державного бюджету.

Україна перебуває на стадії становлення та розвитку законодавства у сфері трансферу технології. Тому важливо вивчити досвід іноземних держав щодо правового регулювання цих відносин та виявити позитивні напрацювання, які можна було б перейняти і, відповідно, закріпити в нормативно-правових актах нашої держави.

Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних вчених та зарубіжних науковців (Броді Р.Дж., Віллея Т.Ф., Гришаєва С.К., Дектера М., Капіци Ю.М., Кастальского В.Н., Маковського О.Л., Мовері Д., Святоцького О.Д.).

Метою даної статті є дослідження особливостей закріплення майнових прав інтелектуальної власності

на технологію, яка створена за рахунок коштів державного бюджету, згідно із законодавством України, вивчення та аналіз правового регулювання зазначеного питання в іноземних державах на прикладі США та Російської Федерації.

Результати досліджень.

1. В *Сполучених Штатах Америки* законодавство відіграє ключову роль у регулюванні процесів технологічного розвитку економіки. У 1980 р., коли зниження конкурентоспроможності американських товарів на світових ринках (особливо стосовно продукції японського виробництва) стало доведеним фактом, саме Конгрес вжив заходів щодо негайного виправлення ситуації — було прийнято Закон Бей-Доула, який визначив механізми комерціалізації результатів бюджетних науково-дослідних робіт [1, с. 22]. До прийняття цього Закону інтелектуальна власність на результатами фінансованих з бюджету досліджень, належала державі в особі агентства, яке здійснювало фінансування. Університети не мали захоплювальних стимулів для комерціалізації результатів власних досліджень і патентували лише близько 250 розробок за рік. Фінансові структури й ринки капіталів стояли осторонь процесів комерціалі-



зації і вкрай неохоче долучалися до створення прототипів або виробництва нової високотехнологічної продукції. Прийняття Закону Бей-Доула змінило цю ситуацію кардинально. Насамперед університети і федеральні дослідницькі заклади отримали право власності на патенти, а також механізми заохочення трансферу і комерціалізації розроблених за бюджетні кошти технологій. Крім того, зміна власника інтелектуальної власності сприяла збільшенню зацікавленості інвесторів у фінансуванні процесів комерціалізації.

Права інтелектуальної власності є ключовим елементом сучасної політики федерального уряду в галузі трансферу технологій, а її головним принципом — надання прав власності на продукти розробок недержавним установам навіть, якщо роботи виконувалися за бюджетні кошти. Наявність прав інтелектуальної власності надає можливість університетам, приватним і “напівприватним” лабораторіям та компаніям комерціалізувати ці права шляхом взаємодії з приватним сектором. Водночас, такі рушійні механізми процесу трансферу технологій, як приватний сектор, підприємці, венчурні фонди, промисловість не є прямими суб’єктами законодавства в цій сфері. Їхня діяльність регулюється загальним комерційним правом і, зокрема Податковим кодексом. Так, якщо університети і більшість дослідницьких інституцій є неприбутковими організаціями, їхня діяльність підпадає під певні елементи цього кодексу, який чітко визначає, які види науково-дослідних робіт звільнюються від податків і як саме оподатковуються ліцензійні угоди для неприбуткових установ. При цьому приватний сектор знаходиться в полі дії

інших податкових механізмів, особливо на нерухомість і прибуток, які істотно впливають на процес трансферу технологій.

Ключовими законами, які визначають механізм трансферу технологій США, є *Закон Бей-Доула*, який об’єднує Закон про патентні процедури в університетах і малому бізнесі, Закон щодо роз’яснення торговельних марок та Указ Президента №12591 “Про полегшення доступу до науки і технологій” від 1987 р.; *Закон Стівенсона-Уайдлера*, котрий складається із Закону щодо технологічних інновацій, Закону про федеральний трансфер технологій та Закону про трансфер технологій з метою підвищення конкурентоспроможності; та ряд *інших законів*, серед яких Закон про дослідження в галузі авіації і космосу, Закон про ядерну енергетику та Закон про дослідження в галузі неядерної енергетики.

Основний закон, що регулює федеральний трансфер технологій, — Закон Бей-Доула, який, по суті, є композицією двох законів і одного указу Президента. Враховуючи його важливість, варто розглянути цей Закон детальніше.

Закон Бей-Доула було прийнято у 1980 р. під офіційною назвою “Закон про патентні процедури між університетами і малим бізнесом”. Цим Законом було визначено, що університети, малий бізнес і деякі неприбуткові організації можуть “утримувати” права власності на результати досліджень, що фінансувалися з федерального бюджету. Крім того, виконавцям науково-дослідних робіт було надано можливість отримувати права власності на інші форми інтелектуальної власності, такі як торговельні секрети, що виникли внаслідок бюджетних інвестицій.



ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Закон щодо роз'яснення торговельних марок від 1984 р. поширив дію Закону Бей-Доула на федеральні лабораторії, які знаходяться у власності держави, але передані в управління через контракт недержавним установам. Цей Закон надав право установам, які здійснювали управління цими лабораторіями, патентувати результати їхніх досліджень та визначати ліцензіатів патентів. Крім того, відтоді дозволялося отримувати роялті від ліцензування і реінвестувати їх у нові дослідження або навчання.

Указ Президента № 12591 "Про полегшення доступу до науки і технологій" від 1987 р. розширив дію Закону Бей-Доула стосовно великого бізнесу, який проводив наукові дослідження за бюджетні кошти. Указ також змінив право федеральних лабораторій ліцензувати їхні інновації від "дозвільного" до "зобов'язуючого". Визначено механізми сприяння комерціалізації результатів науководослідних робіт, отриманих у федеральних лабораторіях, а також механізми матеріального заохочення (розподілу роялті) з безпосередніми виконавцями робіт [2].

Закон Стівенсона-Уайдлера щодо технологічних інновацій від 1980 р. [3] стосується технологій, розроблених федеральними службовцями у федеральних лабораторіях. Він визначає відповідальність федеральних агентств за трансфер технологій недержавним структурам. Закон вимагає від кожної установи створити Офіс досліджень і практичного застосування технологій, який має відповідати за питання трансферу (секція 11 пункт (b) цього Закону).

Відповідно до вимог зазначеного Закону було створено Офіс промислових технологій при Міністерстві торгівлі США, Центр практичного використання федеральних технологій при Національній службі технічної інформації та Національну Раду з питань промислових технологій.

Доповнення до цього Закону від 1986 р. (*Закон про федеральний трансфер технологій*) дозволяє федеральним лабораторіям займатися ліцензуванням власних інновацій і утримувати роялті, які виникають внаслідок ліцензування, з виплатою як мінімум 15% безпосередньо розробникам.

У цілому, Закон Стівенсона-Уайдлера не визначає конкретних механізмів патентування і ліцензування, й тому вони підпадають під положення Закону Бей-Доула навіть щодо федеральних лабораторій. Цікаво також, що цей Закон не розповсюджується на діяльність Національного агентства аеронавтики і дослідження космосу й Міністерства енергетики США, які знаходяться у полі дії спеціального законодавства.

Таким чином, в ході реформ у сфері інтелектуальної власності в США, і зокрема у сфері трансферу технологій, некомерційна організація або мале підприємство отримали можливість залишити за собою права на винахід-предмет угоди про фінансування за винятком певних обставин.

Так, угода про фінансування може передбачати закріплення прав інтелектуальної власності на винахід-предмет угоди за державним органом¹ за наступних умов [4, с. 80]:

- якщо підрядник не має місце-

¹ Термін «Державний орган», який вживається в Зводі законів США, означає *Державний департамент, Державна корпорація* (корпорація, що належать або контролюються урядом США), *Військове*



- знаходження у США або не має підприємства у США, або контролюється іноземним урядом;
- якщо державний орган вирішить, що обмеження або вилучення права на збереження титулу на винахід-предмет угоди краще сприятиме досягненню політики та цілей закону про патенти (тобто для використання у публічних інтересах);
 - якщо уповноважений на це державний орган приймає рішення про те, що обмеження або вилучення права на збереження титулу на винахід-предмет угоди необхідно для забезпечення безпеки розвідувальної або контррозвідувальної діяльності;
 - якщо угода про фінансування передбачає діяльність, призначену головним чином для реалізації програм Міністерства енергетики США, пов'язаних з розвитком військово-морської ядерної енергетики або озброєння.

Законодавство у сфері трансферу технології США також передбачає для федерального органу певні особливі права (§ 203 “March-in rights” розділу 35 Зводу законів США). Так, стосовно винаходу, на який мале підприємство або некомерційна організація придбали право, федеральний орган має право вимагати від підрядника, правонаступника або власника виключної ліцензії надання невиключної, частково виключної або виключної ліцензії заявнику, і якщо підрядник, правонаступник або ліцензіат відмовляють в наданні такої ліцензії, федеральний орган може прийняти рішення, що така дія необхідна у наступних випадках:

- якщо підрядник або правонаступник не зробили або не передбачали зробити у визначений строк ефективних кроків для досягнення практичного використання винаходу;
- для задоволення потреб охорони здоров'я або безпеки, які належним чином не задовольняються підрядником, правонаступником або їхніми ліцензіатами;
- для виконання вимог відкритого застосування, визначених федеральними правилами, і ці вимоги належним чином не задовольняються підрядником, правонаступником або їхніми ліцензіатами;
- якщо не було досягнуто домовленості про те, що вироби, які втілюють у собі винахід або виготовлені з використанням винаходу, вироблятимуться переважно в США; або якщо цю домовленість розірвано; або у випадку, якщо ліцензіат виключного права на використання або продаж винаходу порушує зазначену домовленість.

Крім того, законодавство у сфері трансферу технологій США прямо передбачає надання переваг американським юридичним особам у використанні винаходів, створених на основі виконання урядових контрактів (§ 204 розділу 35 Зводу законів США): “незважаючи на інші положення цієї глави, мале підприємство або некомерційна організація, які одержують право на певний винахід-предмет угоди, і правонаступник такого малого підприємства чи некомерційної організації не можуть надати певній особі виключне

відомство і незалежна установа (установа в органах виконавчої влади (за винятком Поштової служби Сполучених Штатів або Поштової комісії з регулювання), яка не є Державним департаментом, Військовим відомством, Державною корпорацією або їх частиною чи частиною незалежної установи).



право на використання або продаж винаходу-предмета угоди у США, за винятком випадку, коли з цією особою буде досягнуто домовленості про те, що виробни, які втілюють у собі винахід-предмет угоди або виготовлені з використанням винаходу-предмета угоди, вироблятимуться переважно в США” [4, с. 84].

У цілому слід зазначити, що положення законодавства США в галузі трансферу технологій не є ідеальними. Зокрема, вони ґрунтуються на відомчому принципі підпорядкування установи, що здійснює дослідження. Крім того, передбачається, що виконавці науково-дослідних робіт можуть мати лише одне місце роботи. Водночас у США досить розповсюдженим є “подвійне” підпорядкування дослідників. Наприклад, учений, що працює в університеті над бюджетним проектом, може також працювати у федеральній лабораторії. У цьому випадку обидві установи можуть претендувати на результати його досліджень. Відомі випадки, коли роялті від таких розробок були досить значними і викликали жорсткі спори між установами, де працював їхній автор.

Втім варто зазначити, що з моменту прийняття Закону Бей-Доула патентування в університетах США виросло з менш, ніж 250 патентів у 1980 році до більш, ніж 2000 патентів щорічно в останні роки [5, с. 146]. Міністерство торгівлі США також повідомило, що з прийняттям Закону Бей-Доула стрімко зросла співпраця університетів із промисловістю у сфері науки, а науково-дослідна робота університетів стала відігравати важливу роль у створенні нових тех-

нологій у різних галузях економіки. При цьому кількість ліцензій, виданих університетами, втричі перевищують відповідні показники федеральних лабораторій [6, с. 27-28].

Іншу думку стосовно впливу Закону Бей-Доула мають американські науковці Девід Мовері, Річард Нельсон, Бавен Сампат та Роуз Зідоніс. Вони вважають, що “основним ефектом цього Закону стало збільшення маркетингових зусиль університетів у сфері трансферу технологій, хоча і не відкидають вищезгаданого позитиву” [7, с. 118].

2. Заслужує уваги досвід Російської Федерації у сфері державного регулювання трансферу технологій. Важливим кроком у цій сфері стало набрання чинності з 1 січня 2008 року частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації (далі — ЦК РФ), яка присвячена правам на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації.

Вперше на законодавчому рівні закріплено визначення технології, точніше “єдиної технології”. Так, згідно зі статтею 1542 частини четвертої ЦК РФ “єдиною технологією в розумінні цієї глави визнається виражений в об’єктивній формі результат науково-технічної діяльності, який включає в тому чи іншому поєднанні винаходи, корисні моделі, промислові зразки, програми для ЕОМ і інші результати інтелектуальної діяльності, які підлягають правовій охороні у відповідності з правилами цього розділу, і може бути технологічною основою певної практичної діяльності в цивільній або воєнній сферах (єдина технологія)”² [8].

² Слід зазначити, що секрети виробництва (ноу-хау) визнаються результатом інтелектуальної діяльності і підлягають правовій охороні відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації.



Правову основу права інтелектуальної власності на єдину технологію складають не лише охоронювані законом результати інтелектуальної діяльності, а й результати інтелектуальної власності, які не підлягають правовій охороні, в тому числі технічні дані, інша інформація [9].

За загальним правилом, яке закріплено в ст. 1544 ЦК РФ, право на технологію, яка створена за рахунок або із залученням коштів федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Російської Федерації, належить особі, яка організувала створення єдиної технології, — виконавцю, при цьому це право надається безоплатно³.

Однак для того, щоб це право виникло і реально існувало, ця особа повинна ще “до або в процесі створення технології” застосувати всі заходи, які необхідні відповідно до законодавства Російської Федерації “для визнання за ним та отримання прав на результати інтелектуальної діяльності, що входять у склад єдиної технології”. Цими заходами можуть бути, зокрема: подання заявок на видачу патенту, на державну реєстрацію результатів інтелектуальної діяльності; введення щодо відповідної інформації режиму збереження таємниці; укладання договорів про відчуження виключних прав і ліцензійних договорів з володільцями виключних прав на відповідні результати інтелектуальної діяльності.

Цивільним кодексом Російської Федерації закріплено вичерпний перелік обставин, при яких право на технологію зберігає за собою Російська Федерація або її суб'єкт.

Так, право на технологію, створену за рахунок або із залученням коштів федерального бюджету (бюджету суб'єкта Російської Федерації), належить Російській Федерації (суб'єкту Російської Федерації) у випадках, коли:

- Російська Федерація (її суб'єкт) до створення єдиної технології або в наступному взяла на себе фінансування робіт з доведення єдиної технології до стадії практичного застосування (впровадження);
- виконавець до спливу шести місяців після закінчення робіт зі створення єдиної технології не забезпечив вчинення всіх дій, необхідних для визнання за ним або придбання виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, які входять до складу технології⁴.

Крім того, якщо єдина технологія безпосередньо пов'язана із забезпеченням оборони і безпеки Російської Федерації, то право на неї також належить державі⁵.

Однак при зазначених вище випадках ЦК РФ встановлює необхідність відчуження права на федеральну технологію чи технологію суб'єкта Російської Федерації особі, яка, по-перше, зацікавлена у впровадженні технології, по-друге, володіє реальними можливостями для її впровадження. Для відчуження права на єдину технологію відведено шести-місячний строк (за виключенням технології, яка пов'язана із забезпеченням оборони і безпеки Російської Федерації), який бере відлік з дня отримання Російською Федерацією

³ п. 1 ст. 1548 ЦК РФ.

⁴ п.п. 2 та 3 п. 1 ст. 1546; п. 2. 1546 ЦК РФ.

⁵ п. 1 ст. 1546 ЦК РФ.



ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

чи її суб'єктами прав на результати інтелектуальної діяльності, які необхідні для практичного використання цих результатів у складі єдиної технології.

Що стосується права на федеральну технологію, яка безпосередньо пов'язана із забезпеченням оборони і безпеки Російської Федерації, то воно також повинно бути відчужене особі, яка зацікавлена у впровадженні технології та володіє реальними можливостями для її впровадження. Однак у цьому випадку на відчуження не надається практично ніякого строку. Воно повинно бути здійснено негайно після втрати Російською Федерацією необхідності зберігати таке право за собою.

За загальним правилом відчуження третім особам Російською Федерацією чи її суб'єктами права на технологію здійснюється за плату. Однак закон робить з цього правила суттєві виключення. Мова йде про випадки, коли впровадження технології має важливе соціально-економічне значення або важливе значення для оборони Російської Федерації, а розмір витрат на її впровадження робить економічно не вигідним оплатне придбання прав на технологію. В таких випадках, передача такого права здійснюється безоплатно⁶.

Відчуженню права на технологію передують проведення конкурсу, а у випадку неможливості відчуження на конкурсній основі — за результатами аукціону. Можливо також відчуження права на технологію і без проведення конкурсу чи аукціону. Визначення порядку проведення конкурсу та аукціону, а також випадки і порядок передання Росій-

ською Федерацією чи її суб'єктами права на технологію без проведення конкурсу чи аукціону врегульовані федеральним законом "Про передачу прав на єдині технології" [10].

Незважаючи на закріплення у певних випадках права на єдину технологію за Російською Федерацією чи її суб'єктом, виконавець не звільняється від обов'язку здійснити та завершити отримання необхідних прав і передати їх правоволодільцю (Російській Федерації чи її суб'єкту).

Як зазначає О.Л. Маковський [11, с. 710], обов'язок виконавця забезпечити отримання прав на результати інтелектуальної діяльності, які складають єдину технологію, і таким чином наче "зібрати" право на неї, спрямований на те, щоб зробити це право комерційно привабливим і цим сприяти розповсюдженню та застосуванню єдиної технології. Хоча цей обов'язок і передбачений законом та детально ним окреслений, виникає він не із закону, а на тих же підставах, на яких виконавець отримує право на її створення — з державного замовлення або інших договорів.

Ще одна особливість правового режиму єдиної технології, яка створюється за державні кошти, полягає в обов'язку володільця права на таку технологію здійснити її практичне застосування (впровадження)⁷. Сформульована в статті 1545 ЦК РФ як обов'язок правоволодільця, вона насправді зумовлює і обов'язки виконавця, які передують виникненню права на єдину технологію. Необхідність впровадження єдиної технології і зацікавленість в

⁶ п. 3 ст. 1548 ЦК РФ.

⁷ ст. 1545 ЦК РФ.



цьому держави — Російської Федерації або, у відповідних випадках, її суб'єкта — обумовлює і випадки належності їм цього права, і порядок передання цього права іншим особам, і умови такого передання.

Обов'язок практичного застосування єдиної технології є обов'язком правоволодільця перед державою. Таким характером цього обов'язку пояснюється його властивість слідування — перехід до тієї особи, якій згідно з нормами цивільного законодавства переходить право на технологію. “З точки зору цивільного права — це публічно-правове обтяження права на єдину технологію”, — зазначає О.Л. Маковський [11, с. 709].

Особа, яка володіє правом на єдину технологію, може на свій розсуд розпоряджатися цим правом шляхом його передання повністю або частково іншим особам на підставі договору. Це може бути договір про відчуження цього права, ліцензійний договір, а також будь-який інший договір, який містить елементи згаданих вище договорів (змішаний договір).

Право на технологію передається одночасно щодо всіх результатів інтелектуальної діяльності, які входять до складу єдиної технології. Тобто право на складний об'єкт⁸ виступає в обороті як єдине ціле. Однак допускається передання прав і на окремі результати (частину технології). Так, частина єдиної технології може мати самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин технології.

Таким чином, законодавство Російської Федерації у сфері трансферу технологій досить схоже із нормами, які регулюють передачу технологій у Сполучених Штатах Америки. Це стосується і презумпції закріплення за виконавцями (особами, що створили технологію) майнових прав інтелектуальної власності на технології, які розроблялися за рахунок коштів державного бюджету; і випадків, коли зазначені права залишаються за державою; обов'язок правоволодільця впроваджувати (практично застосовувати) технологію тощо.

3. Майнові права на технологію, яка створена за рахунок коштів Державного бюджету України

Вперше спроба законодавчого закріплення розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, які створені за рахунок державних коштів, була зроблена в Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність” [12]. Однак норми, якими врегульовано це питання, носять лише загальний характер. Так, у ч. 1 ст. 22 цього Закону зазначено, що правовий режим наукового і науково-технічного результату як об'єкта права інтелектуальної власності визначається законами України. Обов'язковими ж умовами договору, на підставі якого виконуються НДДКР, що фінансуються за рахунок державних коштів, є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності тощо (ч. 3 ст. 42 зазначеного Закону).

⁸ Згідно зі статтею 1240 частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації складний об'єкт включає декілька охоронюваних результатів інтелектуальної власності (кінофільм, інші аудіовізуальні твори, театральні-видовищні вистави, мультимедійний продукт, єдину технологію).



У 2006 році було прийнято Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” [13], в якому законодавцем, на нашу думку, не досить вдало вирішено питання щодо закріплення майнових прав на технології, створені за рахунок державних коштів. Цим Законом передбачено лише можливість передання майнових прав на такі технології юридичним особам, які зацікавлені в реалізації технології.

Так, у ст. 10 цього Закону зазначено, що головні розпорядники бюджетних коштів можуть передавати юридичним особам, де застосовуватиметься певна технологія, майнові права на технології, що створені за державні кошти, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, якщо це передбачено договорами з юридичними особами, де створюються технології, та з авторами технологій, за умови, що держава бере на себе фінансування створення технологій і введення їх до цивільного обороту, та на інших підставах, визначених законами України. Крім того, у разі якщо складові технологій частково створено за рахунок власних коштів юридичних і фізичних осіб, а частково — за рахунок державних коштів, майнові права на ці складові розподіляються на підставі договору про їх створення та використовуються за умовами договору про їх трансфер.

Вважаємо, закон виходить з презумпції збереження всіх майнових прав інтелектуальної власності на технології за державними юридичними особами. Хоча, як свідчить

практика регулювання цих відносин у США та Російській Федерації, зазначені права належать саме особам, які створювали технологію. І лише в певних визначених випадках вони належать державним підприємствам.

У 2009 році було прийнято Закон України “Про наукові парки”⁹[14], яким, на нашу думку, питання щодо розподілу майнових прав на технології врегульовані з урахуванням позитивного досвіду іноземних держав.

Так, згідно з ч. 3 ст. 17 цього Закону майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності (далі разом іменуються “Технології”), створені під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів (надалі разом іменуються “Науковий парк”), за винятком наступних обставин.

Так, центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа (далі — ЦОВВ), може обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на використання і розпорядження Технологій, створених із залученням державних коштів¹⁰, у разі якщо Технологію:

- віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави;
- визнано такою, що має використовуватися в публічних інтересах;
- доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів (ч. 4 ст. 17

⁹ Закон України “Про наукові парки” набирає чинності з 1 січня 2010 року.

¹⁰ Тут і надалі термін “державні кошти” вживається у розумінні ЗУ “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”.



Закону України “Про наукові парки”).

У зазначених випадках за Науковим парком залишається право використовувати Технологію для власних потреб, якщо інше не визначено ЦОВВ.

При цьому Науковий парк протягом місяця з дня створення із залученням державних коштів Технології зобов'язаний повідомити про це ЦОВВ. Своєю чергою ЦОВВ протягом двох місяців з дня отримання відповідного повідомлення має прийняти рішення щодо обмеження майнових прав на Технологію і підстави такого обмеження. Якщо ж ЦОВВ протягом двох місяців не повідомив про прийняте ним рішення Науковому парку, виключні майнові права на Технологію без обмежень належать останньому відповідно до чинного законодавства України.

Незважаючи на позитивні сторони Закону України “Про наукові парки” в частині закріплення майнових прав на технології за особами, які їх створювали, на нашу думку, існують й певні недоопрацювання.

По-перше, нині законодавством не врегульовано порядок обмеження майнових прав інтелектуальної власності на технологію, яка створена за рахунок державних коштів. Хоча законами України про окремі об'єкти права інтелектуальної власності вже врегульовано можливість обмеження прав їх використання у відповідності до вимог ТРІПС [15, с. 65].

По-друге, в Законі України “Про наукові парки” відсутній обов'язок особи, якій належать майнові права на технологію, здійснювати впровадження останньої (тобто обов'язок практичного застосування технології).

Крім того, сфера дії зазначеного закону поширюється лише на наукові парки, а не на всі випадки створення технології за рахунок державних коштів. Науковим парком в розумінні Закону України “Про наукові парки” є юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проєктів наукового парку (абз. 4 ст. 1 зазначеного Закону).

Беручи до уваги вищезазначене, а також враховуючи досвід іноземних держав відносно закріплення майнових прав інтелектуальної власності на технології, що створені за рахунок державних коштів, можна зробити такі *висновки*.

1) Законодавством України не достатньою мірою врегульоване питання щодо розподілу майнових прав на технології, що створені за рахунок державних коштів.

2) Вбачається за доцільне поширити дію положень Закону України “Про наукові парки” в частині закріплення майнових прав на технології, що створені за рахунок державних коштів, і на інших юридичних осіб. Тобто пропонуємо викласти ст. 10 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” в такій редакції:

“10. Майнові права інтелектуальної власності на технологію, яка створена за рахунок або із залученням державних коштів

10.1. Майнові права інтелектуальної власності на технологію, яка створена за рахунок або із залученням державних коштів, належить особі, яка організувала створення



ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

технології (виконавцю), крім випадків, зазначених у частині другій цієї статті.

10.2. Головний розпорядник бюджетних коштів, який був замовником за договором, відповідно до якого створювалась технологія, може обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на використання і розпорядження технологій, створених із залученням державних коштів, у разі якщо технологію:

- віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави;
- визнано такою, що має використовуватися в публічних інтересах;
- доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів.

10.3. У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, особа, яка організувала створення технології (виконавець), має право використовувати технологію для власних потреб, якщо інше не визначено головним розпорядником бюджетних коштів, який був замовником за договором, відповідно до якого створювалась технологія”.

3) Пропонуємо законодавчо закріпити обов’язок особи, якій належать майнові права на технологію, здійснювати впровадження останньої (обов’язок практичного застосування технології). Тобто доповнити за-

кони України “Про наукові парки” та “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” нормою такого змісту: “Особа, якій належать майнові права інтелектуальної власності на технологію, що створена за рахунок державних коштів, зобов’язана здійснити її практичне застосування (впровадження). Зміст обов’язку практичного застосування (впровадження) технології, строки, інші умови і порядок виконання цього обов’язку, наслідки його невиконання і умови припинення визначаються Кабінетом Міністрів України”.

4) При визначенні змісту обов’язку щодо практичного застосування (впровадження) технології пропонуємо таке визначення: “Практичне застосування (впровадження) — це промислове виготовлення продукту; застосування на практиці — у разі способу або методу; функціонування — якщо це машини або системи; і в будь-якому разі — за наявності умов, які дозволяють встановити, що технологія використовується, і що суспільство може на розумних умовах скористатися її перевагами настільки, наскільки це встановлюється законом або урядовими правилами”. ♦

Список використаних джерел:

1. *High-Technology Manufacturing and U.S. Competitiveness* / [Kelley C., Wang M., Bitko G. and others] — Santa Monica, CA : RAND Corporation, TR-136-OSTP, 2004. — 178 p.
2. *Executive Order 12591. Facilitating access to science and technology of 1987.* [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.archives.gov/federal>



- register/codification/executive-order/12591.html. — Назва з екрану.*
3. *Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980. Public Law No. 96-480. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.csrees.usda.gov/about/offices/legis/techtran.html>. — Назва з екрану.*
 4. *Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: зб. документів, матеріалів, статей / [за заг. ред. О.Д. Святоцького]. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 368 с.*
 5. *Moira Decter. University to business technology transfer — UK and USA comparisons / Moira Decter, David Bennett, Michel Leseure // Technovation. — Volume 27. — Issue 3. — March 2007. — P. 145-155.*
 6. *Brody R. J. Effective partnering: a report to congress on federal technology partnerships / Brody R. J. — Washington DC, 1996. — 76 p.*
 7. *The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh-Dole Act of 1980 / Mowery D., Nelson R., Sampat B., Ziedonis A. // Research Policy. — 2001. — Volume 30. — Issue 1. — P. 99-119.*
 8. *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. — №52 (ч.1). — Ст. 5496.*
 9. *Кастальский В.Н. Основные новеллы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. — М: Волтерс Клувер, 2007. — 328 с.*
 10. *Гришаев С. К принятию Федерального закона "О передаче прав на единые технологии" / С. Гришаев. // Хозяйство и право. — 2009. — №7. — С. 3-9.*
 11. *Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / [под. ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева]; Иссл. Центр частн. права. — М.: Статут, 2008. — 715 с.*
 12. *Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.1991 №1977-XII // Відомості Верховної Ради. — 1992. — №12. — ст. 165 (зі змінами).*
 13. *Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" від 14.09.2006 р. №143-V // Відомості Верховної Ради. — 2006. — №45. — ст. 434.*
 14. *Закон України "Про наукові парки" від 25.06.2009 р. №1563-VI // Офіційний вісник України. — 2009. — №57. — С. 11. — стаття 1978.*
 15. *Капіца Ю.М. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складності реалізації / Ю.М. Капіца // Інтелектуальна власність. — 2006. — №10. — С. 62-70.*