



ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ*

Грина Коваль,

доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету, доктор юридичних наук, доцент

Проаналізовано чинне законодавство України та проект Закону України «Про вищу освіту» щодо правового режиму прав інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах, та їхньої комерціалізації. Виявлені проблеми правового, організаційного, фінансового забезпечення комерціалізації прав інтелектуальної власності вищими навчальними закладами та запропоновані шляхи їх вирішення.

Ключові слова: проект закону, вища освіта, комерціалізація

У сучасних економічних умовах уже вкорінилося розуміння того факту, що власне володіння належно оформленими правами на результати інтелектуальної діяльності не гарантує правовласникові й державі отримання очікуваних економічних переваг. Ця теза влучно проілюстрована головою американської Асоціації виробників комп'ютерів і засобів комунікацій США Е. Блеком, який наголосив, що «Вісім мільйонів американських патентів — це не вісім мільйонів інноваційних ідей». Сьогодні стає очевидним, що система правової охорони інтелектуальної власності має забезпечувати не лише процедуру набуття та підтримки дії виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, а й створювати належні економічні, фінансові, організаційно-управлінські умови для всебічної реалізації цих прав у сфері виробництва й реалізації конкурентоспроможної продукції шляхом їхньої комерціалізації.

Важливу роль у процесі створення та доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності до стану

інноваційного продукту відіграють вищі навчальні заклади. Відповідно до Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», до напрямів підвищення конкурентоспроможності національної економіки віднесено розвиток науки й інноваційної діяльності, забезпечення доступності, підвищення якості та конкурентоспроможності освіти, розвиток науково-технічної сфери, реформування освіти тощо. Певні кроки з реалізації цих напрямів закладено в Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.09.2012 року № 691-р, зокрема через створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та проведення моніторингу стану інноваційного розвитку економіки на основі структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної

* На момент підготовки номеру нова редакція Закону України «Про освіту» набрала чинності — прим. ред.



РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

власності наукових установ і навчальних закладів.

Водночас, аналіз сучасного стану реалізації задекларованих державою напрямів розвитку сфери інтелектуальної власності за участю суб'єктів науково-освітньої діяльності свідчить, що заявлені пріоритети ще не знайшли свого належного розвитку на рівні чітких законодавчо визначених механізмів комерціалізації прав інтелектуальної власності. Нормативно-правова основа регулювання зазначених відносин представлена розгалуженим масивом законодавчих актів, які характеризуються неточністю понятійно-термінологічного апарату, неузгодженістю базових положень цивільного, господарського, фінансового законодавства щодо регламентації відносин у сфері освіти, науки, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. Неврегульованим залишається правовий режим прав інтелектуальної власності вищих навчальних закладів і безпосередньо механізм їх комерціалізації⁴. Перспективне законодавство, зокрема проект Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція), також не вирішує остаточно означених проблем.

Вітчизняна юридична доктрина приділяє значну увагу широкій проблематиці у сфері інтелектуальної власності. Водночас особливості реалізації правовідносин інтелектуальної власності за участю вищих навчальних закладів досліджено не достатньо повно й комплексно. Бракує активних обговорень і наукових дискусій щодо вирішення проблемних питань. Як найбільш ґрунтовні праці у зазначеному напрямі варто назвати дослідження Ю. Атаманової [1], О. Орлюк [2],

Б. Падучака [3], Н. Рязанової [4] та інших авторів.

З огляду на зазначене, **метою статті** є виокремлення проблем у сфері комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності вищими навчальними закладами й обґрунтування на цій основі напрямів подальшого удосконалення національного законодавства щодо правового забезпечення зазначених відносин.

З'ясування наявних проблем доцільно почати з аналізу різних законодавчих підходів до правового режиму майнових прав інтелектуальної власності, що підлягають комерціалізації вищими навчальними закладами. Насамперед, варто зауважити, що в цивільному та господарському законодавстві України по-різному визначається правовий режим майна державних і комунальних установ. Відповідно до Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) юридичні особи визнаються суб'єктами права приватної власності (ч. 1 ст. 325). При цьому, з огляду на запровадження в ЦК України категорії «юридичні особи публічного права», до котрої належать зокрема й навчальні заклади (ст. 81, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 169 ЦК України), можна припустити, що за логікою ЦК України, навчальні заклади як юридичні особи, визнаються повноцінними суб'єктами права приватної власності. Щодо правовідносин інтелектуальної власності, то ст. 421 ЦК України суб'єктами прав інтелектуальної власності називає творця об'єкта й інших осіб, яким належать особисті немайнові та (чи) майнові права інтелектуальної власності *відповідно до ЦК України, іншого закону*

⁴ Спроба врегулювання цих питань була здійснена в 2004 році у проекті Закону України «Про особливості введення в цивільний оборот об'єктів права інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів, спеціальних та державних фондів цільового призначення». У законопроекті пропонувалося, щоб фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт з державного бюджету визнавалося підставою для закріплення майнових прав на створені об'єкти інтелектуальної власності за державою.



або договору. Натомість ні ЦК України, ні «інший закон» не визнають вищі навчальні заклади суб'єктами виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Господарський кодекс України (далі — ГК України) питання правового режиму майнових прав інтелектуальної власності не регулює. При цьому за державними та комунальними навчальними закладами як суб'єктами некомерційної господарської діяльності цей законодавчий акт закріплює обмежене речове право — право оперативного управління — щодо володіння, користування, розпорядження матеріальними об'єктами (речами), власником яких залишається держава чи територіальна громада (ст. 52, 137 ГК України). Втім потрібно зауважити, що права на об'єкти інтелектуальної власності становлять самостійну, відмінну від речових, категорію майнових прав — виключні права, зміст і механізми реалізації яких мають суттєві особливості, пов'язані з властивостями нематеріального об'єкта (незнищуваність, здатність до необмеженого одночасного використання різними особами тощо). З огляду на це конструкція права оперативного управління не може бути повною мірою застосована до такого виду майна, як майнові права на об'єкти інтелектуальної власності. Зазначене підтверджується і Законом України «Про управління об'єктами державної власності», в якому прямо закріплено, що «дія цього Закону не поширюється на здійснення прав інтелектуальної власності» (ч. 2 ст. 3).

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» в ч. 1 ст. 11 встановлює, що майнові права на технологію та (чи) її складові, що створені у процесі виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать *установам, організаціям та підприємствам* — виконав-

цям цих робіт відповідно до ЦК України, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 11. З аналізу наведеної норми можна дійти висновку, що законодавець визнає вищі навчальні заклади, що виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, *суб'єктами майнових прав на технологію*. Водночас, не зовсім зрозумілою є можливість поширення наведеного правила і стосовно майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, належні до складу технології, а також обсягу цих прав (виключне право загалом або право на використання об'єкта). Прийнята у розвиток цього закону Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету» від 22.04.2013 року № 300 також не дає відповіді на це запитання.

Часткове вирішення проблемних питань правового режиму прав інтелектуальної власності щодо вищих навчальних закладів запропоновано в проекті Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція), який прийнято за основу Верховною Радою України 08.04.2014 року [5]. У цьому Проекті правам інтелектуальної власності присвячено дві статті: ст. 70 «Права інтелектуальної власності та їх захист» і ст. 71 «Матеріально-технічна база і правовий режим майна вищих навчальних закладів». У ч. 3 ст. 71 Проекту закріплено, що вищий навчальний заклад у порядку, визначеному законом, і відповідно до статуту має право власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом). Такі заклади можуть брати участь у формуванні статутного капіталу наукового парку та інших інноваційних структур й утворених за участю вищих навчальних за-



РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

кладів малих підприємств, які розробляють і впроваджують інноваційну продукцію шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) (ч. 11 ст. 71 Проекту).

Відповідно до положень ст. 70 вказаного Проекту, вищі навчальні заклади мають право впроваджувати результати власної наукової та науково-технічної діяльності (об'єкти права інтелектуальної власності), що передбачає використання об'єктів права інтелектуальної власності у власній освітній (науковій) діяльності та (чи) в освітній (науковій) діяльності іншого вищого навчального закладу (наукової установи) (ч. 2); передавати об'єкти права інтелектуальної власності іншій юридичній або фізичній особі для використання в економічній діяльності шляхом продажу чи внесення до статутного капіталу підприємства з метою отримання прибутку за рахунок їх використання (ч. 3).

Аналіз положень законопроекту стосовно питань інтелектуальної власності однозначно свідчить про намір його розробників визнати вищі навчальні заклади повноцінними суб'єктами виключних прав з можливістю вільно укладати різноманітні договори щодо прав інтелектуальної власності, вносити ці права до статутного капіталу підприємств. Однак термінологічна та редакційна частина нововведень, які вносяться законопроектом, викликає певні зауваження, позаяк може ускладнити реалізацію зазначеної ідеї на практиці.

Так, по-перше, не зовсім логічним видається розрізнене закріплення базових приписів про особливості виникнення та реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності у статтях, які містяться в різних розділах, серед інших положень про правовий режим майна, що належить вищим навчальним закладам. Такий підхід ускладнює сприйняття та тлумачення відповідного нормативного матеріалу.

По-друге, на тлі наявної в чинному законодавстві невідповідності термінологічних варіацій щодо позначення прав на об'єкти інтелектуальної власності («право інтелектуальної власності», «виключне право», «право власності»), а також договорів, пов'язаних з розпорядженням правами на ці об'єкти, навряд чи сприятимуть юридичній визначеності правових норм такі формулювання, що вживаються в цьому законопроекті: «вищі навчальні заклади мають право передавати об'єкти інтелектуальної власності», «передавати об'єкти інтелектуальної власності шляхом продажу», «вищий навчальний заклад має право власності на об'єкти права інтелектуальної власності» тощо.

По-третє, в п. 3 ч. 4 ст. 70 Проекту вищим навчальним закладам дається право «надання дозволу на впровадження об'єктів права інтелектуальної власності у навчально-виховний процес». Така конкретизація сфери впровадження належних вищому навчальному закладу прав («навчально-виховний процес») може бути сприйнята на практиці як обмеження договірної свободи цих закладів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності.

По-четверте, закріплюючи за вищим навчальним закладом «право власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів» (п. 1 ч. 3 ст. 71 Проекту), законопроект встановлює виключення з цього правила («крім випадків, визначених законом»). Натомість коло таких випадків сьогодні законодавчо не встановлено, зокрема й у досліджуваному законопроекті. Виходячи із зарубіжного досвіду, до винятків з монополії навчального закладу можуть належати, зокрема, випадки, коли результат інтелектуальної діяльності безпосередньо пов'язаний із забезпеченням національної безпеки й оборони; держава прийняла на себе зо-



бов'язання з фінансування робіт по доведенню охоронюваного результату науково-технічної діяльності до стану практичного застосування; об'єкт має використовуватися для суспільно важливих потреб або життєвого необхідних потреб людини, суб'єкт господарювання — виконавець робіт за державним контрактом не забезпечив протягом нормативно встановленого строку необхідних заходів для набуття правової охорони результатами інтелектуальної діяльності.

Доопрацювання наведених положень законопроекту з урахуванням запропонованих уточнень сприятиме визначеності нормативного матеріалу й узгодженості відповідних приписів із законодавством про інтелектуальну власність.

Продовжуючи дослідження проблем комерціалізації прав інтелектуальної власності важливо звернути увагу на питання організаційно-інституційного та фінансового забезпечення зв'язків у ланцюгу «фундаментальні дослідження — прикладні дослідження — дослідно-конструкторські роботи — промислове виробництво». Передусім це стосується неврегульованості правового механізму створення державними вищими навчальними закладами підприємств типу *spin-off* із внесенням майнових прав інтелектуальної власності до їхнього статутного капіталу. Крім цього, створювані малі науково-технологічні та впроваджувальні підприємства, й наукові парки університетів також, не стимулюються сьогодні державою та не мають фінансових пільг (звільнення від сплати податку, державного безпроцентного кредитування) для стартового розвитку.

Часткове врегулювання зазначеної проблеми запропоновано в аналізованому Проекті. Так, згідно із п. 11 ч. 3 ст. 71 Проекту «Вищий навчальний заклад у порядку, визначеному законом, та відповідно до статуту має право: ...брати участь у формуванні статутного капіталу наукового парку

та інших інноваційних структур і утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності)». Отже для практичної реалізації зазначеного положення необхідним є визначений законом порядок внесення прав інтелектуальної власності до уставного капіталу юридичних осіб. Крім цього, без підкріплення такої можливості фінансовими інструментами реальна участь вищих навчальних закладів у корпоративних правовідносинах може бути проблематичною.

Стримує комерціалізаційні процеси й відсутність бюджетного фінансування важливого етапу комерціалізації — проведення дослідно-конструкторських робіт, та відсутність державної підтримки центрів трансферу технологій. На виконання етапу «дослідно-конструкторська робота» зазвичай витрачається до 70 % коштів, необхідних для просування технології на ринок (30 % коштів витрачається на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт). Таких ресурсів державні вищі навчальні заклади у своєму розпорядженні не мають, а зацікавленим підприємствам виявляється простіше, швидше та дешевше купити аналогічні технології в зарубіжних розробників.

Для вирішення зазначеної проблеми доцільно закріпити в абз. 6 ст. 34 та ч. 3 ст. 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» положення щодо забезпечення базового фінансового забезпечення проведення прикладних досліджень і дослідно-конструкторських робіт, доведення створених технологій до стану промислового застосування (інновацій); у ч. 3 ст. 6 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» — положення щодо прямого бюджетного фінансування інновацій-



ної інфраструктури (центрів трансферу технологій тощо), створеної в національних вищих навчальних закладах, та державної підтримки проведення експертизи технологій та (або) їхніх складових, кон'юнктурних досліджень, доведення технологій до промислового зразка тощо; в ч. 2 ст. 24 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» — щодо державного фінансового забезпечення створення національної мережі трансферу технологій, центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах.

Наступною є проблема відсутності правового механізму використання державними вищими навчальними закладами коштів, одержаних від комерціалізації технологій. Для вирішення даної проблеми необхідним є удосконалення бюджетного законодавства України, а саме: доповнення ст. 29 Бюджетного кодексу України чч. 6–8, які дозволять виключити кошти, одержані вищими навчальними закладами у результаті трансферу технологій та/або їх складових, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності, з джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України, зараховувати такі кошти на окремий рахунок із подальшим самостійним розпорядженням вищими навчальними закладами відповідно до напрямів, визначених законом.

На розвиток вказаної пропозиції пропонується також внести зміни до Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 року № 300), щодо надання права вищим навчальним закладам *зараховувати кошти, одержані від комерціалізації технологій, на окремий рахунок, відкритий у банківських установах України, з наступним самостійним*

розпорядженням ними відповідно до напрямів, визначених законом.

Наступною є проблема використання коштів, отриманих за рахунок надходжень від надання платних освітніх послуг, для фінансування наукової та інноваційної діяльності. Державні вищі навчальні заклади не мають можливості розпоряджатися коштами спеціального фонду державного бюджету, отриманих за рахунок надання платних освітніх послуг, у напрямках здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (придбання наукового обладнання, фінансування діяльності центрів трансферу технологій, центрів колективного користування науковим обладнанням, інноваційних центрів тощо). Отож, з огляду на те, що система підготовки сучасних фахівців базується на принципі єдності освіти та науки, доцільно *скорегувати зміст складових витрат, які формують вартість платних освітніх послуг, і додати окрему складову — «витрати на проведення наукових досліджень і провадження інноваційної діяльності»* (п. 2.2 ч. II Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»)). Це дозволить спрямовувати частину доходів вищих навчальних закладів, одержаних від надання платних освітніх послуг, на фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Вирішення вимагає проблема державної фінансової підтримки закордонного патентування об'єктів промислової власності вищими навчальними закладами. Відсутність такої підтримки стримує комерціалізаційні процеси, створює умови для патентування



вітчизняних розробок іншими особами за кордоном. З метою вирішення зазначеної проблеми доцільно доповнити ч. 1 ст. 13 та ч. 2 ст. 24 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» нормою щодо проведення закордонного патентування розроблених технологій або їхніх складових, створених за кошти державного бюджету України.

З метою запровадження нових організаційно-структурних форм наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, міждисциплінарної підготовки висококваліфікованих фахівців, виконання конкурентоспроможних наукових досліджень і розробок та на виконання завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми «Наука в університетах», в Україні з 2008 року розпочато створення Науково-навчальних центрів як структурних наукових і навчальних підрозділів університетів (академій) (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 року № 978). З огляду на це *потребують відповідного нормативного забезпечення питання фінансування діяльності зазначених науково-навчальних центрів (штатний розклад, іннова-*

ційна інфраструктура тощо). Сьогодні ця діяльність стримується відсутністю матеріальних стимулів, які були задекларовані Міністерством освіти і науки України під час створення таких центрів у п.п. 7.1–7.3 Примірного положення про науково-навчальний центр університету (академії), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 року № 978.

Викладені пропозиції спрямовані на комплексне вдосконалення законодавчого підґрунтя щодо правового режиму майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, котрі комерціалізуються вищими навчальними закладами, а також фінансового й організаційного забезпечення цих процесів. Впровадження цих пропозицій у законотворчу практику сприятиме визначеності й узгодженості законодавчих підходів до правового регулювання відносин у сфері комерціалізації прав інтелектуальної власності вищими навчальними закладами. ♦

Список використаних джерел

1. Атаманова Ю. *Методологічні засади формування системи засобів реалізації державної інноваційної політики* / Ю. Атаманова // *Підприємництво, господарство і право*. — 2008. — № 3. — С. 49–53.
2. Орлюк О. П. *Залучення у господарський оборот результатів науково-технічної діяльності: визначення пріоритетів та принципів державної політики* [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Traeiv/2008/4.pdf.
3. Падучак Б. *Майнові права інтелектуальної власності на технологію, що створена за рахунок коштів Державного бюджету* / Б. Падучак // *Теорія і практика інтелектуальної власності*. — 2009. — № 6. — С. 38–49.
4. Рязанова Н. *Пріоритетні напрями вдосконалення законодавчого регулювання прав на об'єкти інтелектуальної власності, створених за кошти держави* / Н. Рязанова // *Теорія і практика інтелектуальної власності*. — 2011. — № 3. — С. 15–21.



5. Про прийняття за основу проекту Закону України про вищу освіту (нова редакція): Постанова Верховної Ради України від 08.04.2014 року № 1189-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1189-vii>.

Надійшла до редакції 15.06.2014 року

Коваль І. Проблеми комерціалізації висшимими навчальними закладами прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проаналізовано діюче законодавство України і проект Закону України «Про вищу освіту» стосовно правового режиму прав інтелектуальної власності, створених в вищих навчальних закладах, і їх комерціалізації. Виявлені проблеми правового, організаційного, фінансового забезпечення комерціалізації прав інтелектуальної власності висшимими навчальними закладами і пропонуються шляхи їх вирішення.

Ключевые слова: проект закону, вища освіта, комерціалізація

Koval I. Problems of commercialization of rights on the objects of intellectual property by higher educational establishments. The current legislation of Ukraine and project of Law of Ukraine is analysed «On higher education» in relation to the legal mode of intellectual property rights, created in higher educational establishments, and their commercialization. The problems of the legal, organizational, financial providing of commercialization of intellectual ownership rights are exposed by higher educational establishments and the ways of their decision are offered.

Key-words: project of a law, higher education, commercialization