



СПІРНІ ПИТАННЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОСВІД США Й УКРАЇНИ)

Наталія Давидова,
доцент кафедри приватно правових дисциплін
Університету сучасних знань, кандидат юридичних
наук, доцент

Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання відносин, пов'язаних зі службовим винаходом. На підставі досвіду американських вищих навчальних закладів зроблені пропозиції з удосконалення вітчизняного законодавства.

Ключові слова: патент, вищий навчальний заклад, службовий винахід, договір про передачу патентних прав

Актуальність. Українська юридична доктрина приділяє увагу широкій проблематиці у сфері інтелектуальної власності, проте особливості реалізації правовідносин інтелектуальної власності за участю вищих навчальних закладів досліджено не достатньо всебічно та комплексно. Відповідно до багатьох міжнародних рейтингів інституцій вищої освіти саме в США розміщені понад половина зі 100 найкращих університетів світу. Процес глобалізації та потреба в запозиченні позитивного іноземного досвіду створює інтерес дослідження правового регулювання патентних відносин у сфері американської вищої освіти.

Метою статті є дослідити судову практику та правову доктрину цивільно-правових патентних відносини в американській і українській вищій освіті.

Питання патентного права досліджувалися такі вітчизняні юристи як Г. Андрощук, О. Кохановська, Н. Кузнецова, О. Мельник, О. Орлюк,

О. А. Підпригора, а також американські науковці А. Міллер, М. Девіс, Д. Мілз, П. Ховел, М. Мірелз та ін. Небагато науковців вивчали особливостями правового статусу вищого навчального закладу як суб'єкта права інтелектуальної власності, зокрема, Т. Владикіна, Ю. Воробйов, Р. Мерзлікіна, Ю. Осипова, М. Челешев.

Відповідно до ст. 421 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) й інші особи, яким належать особисті немайнові та (чи) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору. Закон України від 01.07.2014 р. «Про вищу освіту» містить декілька статей, присвячених регулюванню відносин щодо набуття, охорони та захисту прав вищих навчальних закладів та учасників освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності забезпе-



чуються відповідно до закону, зокрема, ст. 69 «Права інтелектуальної власності та їх захист», згідно з ч. 2 якої вищі навчальні заклади мають право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності.

Вищий навчальний заклад у порядку, визначеному законом, і відповідно до статуту має право власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти чи за кошти державного або місцевих бюджетів (окрім випадків, визначених законом) (ч. 3 ст. 70 Закону України «Про вищу освіту»). Вищий навчальний заклад у порядку, визначеному законом, та відповідно до статуту має право <...> брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, які розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) (п. 10 ч. 3 ст. 70 Закону України «Про вищу освіту»). Питання реєстрації, охорони та захисту патентних прав є найбільш актуальним для дослідницьких університетів, які здійснюють фундаментальні та прикладні наукові дослідження, науково-технічні розробки. Українське законодавство надає особливий правовий статус такому виду університетів. Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про вищу освіту» національному вищому навчальному закладу, що забезпечує проривний розвиток держави в певних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки й інновацій, сприяє її інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, має визнані наукові здобутки, може надаватися статус дослідницького університету.

Аналіз наведених вище положень свідчить про намір законодавця визнати інституції вищої освіти повноцінними суб'єктами виключних прав з можли-

вістю вступати в договірні відносини щодо прав інтелектуальної власності та вносити ці права до статутного капіталу інших юридичних осіб.

Відносини у сфері інтелектуальної власності є настільки суспільно важливими, що отримали конституційне закріплення як в Україні (ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 54 Конституції України), так і у США (§ 8 розділу 8 ст. 1 Конституції США, згідно з якою Конгрес має повноваження сприяти розвитку науки й ремесел, забезпечуючи на певний час авторам і винахідникам виключне право на їхні твори та винаходи).

Основу нормативно-правового регулювання патентних відносин в Україні становлять глави 35, 39 ЦК України, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р., Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22, Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197, Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Договір про патентну кооперацію 1970 р. та інші правові документи. В Україні відсутні спеціальні суди по розгляду спорів з патентних справ, хоча науковцями вже давно вказується на необхідність запровадження патентної юстиції [1; 2, 218]. Основу американського законодавства з означеного питання становить Патентний закон [3], діє система патентних судів. Апеляційний суд федерального округу (*Court of Appeals for the Federal Circuit*) має ексклюзивну юрисдикцію щодо розгляду апеляційних скарг на рішення федеральних судів з патентного права, Верховний суд є вищою судовою інстанцією по цій категорії справ.

Згідно з ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» строк дії патенту України на винахід становить 20 років від



дати подання заявки до Державної служби інтелектуальної власності України (центральный орган виконавчої влади України, що реалізовує державну політику у сфері інтелектуальної власності), що керується Кабінетом Міністрів України через міністра економічного розвитку і торгівлі України. У США діє аналогічне правило: патентне право виникає з моменту видачі патенту Бюро патентів та торговельних марок, що є підрозділом Міністерства торгівлі США та було створено в 1991 р, а строк дії патенту становить 20 років за умови сплати періодичних платежів у формі мита (§ 154 глави 35 Кодексу США).

Часто суб'єктами прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок є не тільки винахідник, автор промислового зразка, але й роботодавець або їхні правонаступники, тобто інші особи, котрі набули прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок за договором або законом. Це положення є особливо актуальним для сфери вищої освіти, позаяк винаходи, створені науковими та науково-педагогічними працівниками університету належать до службових винаходів, правова доля яких, на жаль, не є чітко визначеною українським законодавством, що характеризується неточністю понятійно-термінологічного апарату й неузгодженістю базових положень. Поняття «службовий винахід» має на меті пошук справедливого поєднання інтересів автора, творчість якого призвела до створення винаходу, та роботодавця, матеріальний внесок якого забезпечив створення винаходу. Показовою є кількість європейських заявок, поданих до Європейського патентного відомства на службові винаходи: вони становлять близько 90 % від загальної кількості заявок [4, 381].

Нормативно-правове закріплення службового винаходу в Україні здійснено в ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 429 ЦК України. Серед

спірних питань, пов'язаних зі службовим винаходом, є визначення поняття винахідник, на об'єкти інтелектуальної власності створені якими поширюється ст. 429 ЦК України. При встановленні правосуб'єктності студентів, аспірантів і докторантів до уваги потрібно взяти те, що їхні правовідносини з вищим навчальним закладом оформлені у договорі про надання освітніх послуг (є засобом реалізації прав фізичних осіб на освіту), а не трудовим договором (є засобом реалізації права на працю). Можна припустити, що при створенні винаходу студентом або аспірантом вони, по-перше, працювали під керівництвом викладача університету (який перебуває в трудових відносинах з ним), а, по-друге, використовували матеріальну базу роботодавця. Вважаємо за доцільне запозичити досвід провідних американських університетів [5; 6], які мають досвід підписання цивільно-правового документа, за яким патентні права на майбутній винахід виникають в освітньої установи, не тільки з представниками професорсько-викладацького складу, але й із студентами, аспірантами, практикантами та стажерами.

Одним зі складних питань патентного права в сфері вищої освіти є розподіл прав на винахід між винахідником-найманим працівником і роботодавцем. Висловлюються різні думки з цього приводу, проте можна виділити три основні. Прихильники першої позиції наполягають на тому, що правом на одержання патенту завжди повинен володіти автор розробки зі збереженням за роботодавцем права на його використання та можливості отримання певних прав на договірних засадах [2, 218]. Протилежний підхід віддає перевагу у праві на отримання патенту на службовий винахід роботодавцю. Третій варіант є компромісним, згідно з яким патентом на службову розробку її автор і підприємство повинні володіти спільно [7, 70].

Український законодавець не зміг визначитись, який підхід обрати та



закріпив одночасно два підходи, створивши таким чином колізію. Зокрема, другий підхід знайшов втілення в ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а третій підхід — в ст. 429 ЦК України. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника, тобто право на результат інтелектуальної, творчої діяльності винахідника належить не йому, як первинному суб'єкту права інтелектуальної власності на винахід, а роботодавцеві, де або в якого працює винахідник. Норма ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» прямо суперечить ст. 429 ЦК України, яка передбачає інший механізм розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності. Згідно з ч. 1 ст. 429 ЦК України особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, деякі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Варто наголосити, що Цивільний кодекс України не містить норм, які б передбачали належність окремих особистих немайнових прав роботодавцю. Ці права належать, насамперед, винахіднику та є за своєю юридичною природою невідчужувані, а тому закріплення їх за роботодавцем є нехарактерним для цивільного права та є винятком із загального правила. Як приклад можна навести право на подання заявки на одержання правоохоронного документа на створений на замовлення об'єкт промислової власності, котре О. Мельник відносить до особистих прав промислової власності [8, 229]. Згідно з ч. 3 ст. 9 Закону

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» законодавець покладає на роботодавця обов'язок протягом 4 місяців від дати одержання від винахідника повідомлення про створений службовий винахід (корисну модель) подати до Державної служби інтелектуальної власності заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі.

Відповідно до ч. 2 ст. 429 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, і юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Ця норма пом'якшує норму ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», згідно з якою право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Не можна не помітити, що дві наведені норми знаходяться в протиріччі. Така колізія може бути вирішена за допомогою (1) правила про конкуренцію загальної та спеціальної норми та (2) правила про конкуренцію норм різної юридичної сили. За першим видом конкуренції перевага надається спеціальному акту (*lex specialis derogate generali*), тобто ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі». За другим видом конкуренції пріоритет належить нормі вищої юридичної сили, тобто ч. 1 та 2 ст. 429 ЦК України. Слід також взяти до уваги ч. 2 ст. 4 ЦК України, згідно з якою Цивільний кодекс України є основним актом цивільного законодавства, закони мають прийматися відповідно до його норм. З цієї норми можна дійти висновку, що норми Цивільного кодексу України, які встановлюють інший механізм розподілу прав на службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки, ніж той, котрий передбачений спеціальними законами, мають пріоритет



порівняно із положеннями ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Т. Ярошевська пропонує для врегулювання відношень між сторонами щодо володіння майновими правами на створений службовий винахід розподілити службові винаходи на дві категорії. До першої категорії віднести винахід, створений працівником-винахідником у зв'язку з виконанням трудового завдання. Право на отримання патенту на службовий винахід буде мати роботодавець, якщо між сторонами у цивільно-договірному порядку врегульована передача майнових прав. Працівник-винахідник має одержати винагороду, що відповідає економічній цінності винаходу й (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. До другої категорії віднести винахід, створений працівником-винахідником за власною ініціативою з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця. Право на отримання патенту буде за працівником-винахідником. А роботодавець буде мати переважне право укласти ліцензійний договір на безоплатне використання такого винаходу в певній обмеженій сфері [9, 15]. Розглядаючи першу категорію службових винаходів, потрібно зазначити, що доцільним є укладання цивільно-правового договору про передачу майнових прав роботодавцю ще до створення винаходу. Таке формулювання унеможливить або мінімізує можливі конфлікти та спори між найманим працівником та роботодавцем.

Розглянемо американський досвід правового регулювання відносин з приводу службового винаходу у сфері вищої освіти. В американському праві на момент прийняття першого Патентного закону США 1790 р. [10] діяло просте прозоре правило про те, що право на винахід належить винахіднику, а винахідником могла бути тільки людина. На сучасному етапі ба-

гато винаходів робиться в процесі виконання дослідником трудових обов'язків, а права на винахід належать роботодавцю чи замовнику робіт. Поширеною є практика підписання кожним нещодавно найнятим науковцем окремого договору з американським університетом або науково-дослідницькою установою про передачу прав на майбутній винахід такій юридичній особі. Наприклад, провідний вищий навчальний заклад Університет Бостона вимагає від всіх співробітників та аспірантів підписання стандартного документу про патентну політику, в якому є такий розділ: «З метою захисту суспільного блага та інтересів університету, а також з метою виконання зобов'язань перед спонсорами Університет набуває прав на правостановлюючий документ на винаходи, зроблені професорсько-викладацьким складом, співробітниками, найманими працівниками чи студентами (зокрема й стажерами та аспірантами) за рахунок повного або часткового фінансування університетом, з використанням приміщення, матеріально-технічної бази Університету» [5]. Університет Денвера вимагає від кожного науково-педагогічного працівника підписання патентного договору, який, зокрема, містить таке положення: «Університет має всі права на будь-яке відкриття чи винахід, який став результатом дослідження члену професорсько-викладацького складу, найманого працівника або студента:

- в якому частина чи все фінансування надходило з Університету або з джерел, які управляються Університетом, або
- що є прямими результатом виконання найманим працівником університетських обов'язків, або
- яке стало результатом частково чи в повній мірі використання ресурсів Університету» [6].

Вважаємо доцільним запозичити в Україні американську практику укладання договору про патентні



права на майбутні винаходи з кожним науковим і науково-педагогічним працівником. Нещодавно прийняте Верховним судом США рішення по справі *Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.* [11] створило судовий прецедент щодо формулювання в договорах про розподіл патентних прав між винахідником і роботодавцем. За фабулою справи Університет Стенфорд у 1988 р. прийняв на роботу доктора М. Холодного, з яким було підписано стандартний на той час договір про те, що він погоджується передати університету патентні права на винаходи, зроблені під час виконання трудових обов'язків. Рік поспіль керівник М. Холодного направив його на роботу до компанії «Цетус», яка розробила нову технологію полімеризованої ланцюгової реакції. М. Холодний підписав з компанією «Цетус» договір про нерозголошення даних та про те, що він передає права на всі майбутні винаходи «Цетус». Згодом «Цетус» передала свої патентні права компанії «Роше».

Роками пізніше Університет Стенфорд отримав патент на винахід, зроблений М. Холодним та іншими вченими, чиї дослідження фінансувалися за рахунок федерального гранту. У цей час «Роше» почала випускати та розповсюджувати на ринку портативний тест на ВІЧ, в якому використовувався винахід полімеризована ланцюгова реакція. Після відмови компанією «Роше» виплачувати роялті Університету Стенфорд останній подав позов до «Роше» за незаконне використання запатентованої технології. Апеляційний суд федерального округу зайняв позицію Роше, вказавши, що компанія має патентне право на винахід на підставі договору 1989 р. з М. Холодним. Університет подав скаргу до Верховного суду, аргументуючи тим, що, підписуючи договір про передачу патентних прав приватній компанії, М. Холодний порушив Закон Бей-Доула, оскільки позбавив суспільство тих вигод, які воно отримало б у ви-

падку закріплення патентних прав на винахід за університетом. Верховний суд теж підтримав «Роше», оскільки Закон Бей-Доула [12] автоматично не надає університету титул на винахід, зроблений на підставі федерального фінансування, а надає можливість винахіднику укласти договір з третьою особою про права на майбутній винахід. Такий висновок ще раз підкреслює базове положення патентного права про те, що винахідник (а не роботодавець) є первинним носієм патентного права на винахід і це правило не змінюється лише через таку обставину, що дослідження проводилось за рахунок федерального фінансування. Для уникнення схожих спорів розумним вбачається уникнення в договорі із дослідником формулювання «винахідник зобов'язується передати університету права на винахід», а замість цього вживати «винахідник передає університету права на всі майбутні винаходи». Юридична різниця між такими варіантами формулювання умов договору полягає в тому, що в першому випадку договір є реальним (для вступу договору в силу вимагаються дії з передачі прав на винахід), а в другому — консенсуальним (для вступу в силу вимагається лише досягнення у передбаченій законом формі згоди по всім істотним умовам).

Університет може бути як позивачем, так і відповідачем у судовому процесі про порушення прав інтелектуальної власності, пов'язаних з патентом. Університет має певні особливості правового статусу та відповідні переваги порівняно з іншими порушниками патентного права. Згідно з ч. 2 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» не визнається порушенням прав, які впливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі) <...> без комерційної мети; з науковою метою чи в порядку експерименту. Найбільше сумнівів викликає формулювання «в порядку експери-



менту», який може бути проведений (1) лише з науковою метою або (2) з науковою метою та подальшою комерціалізацією результату дослідження. Підтвердженням двозначності тлумачення такого винятку з правила про необхідність отримання дозволу від власника патенту є американський досвід. До 2002 р. в американській судовій практиці також переважала думка, що використання запатентованого винаходу з експериментальною метою не є порушенням прав винахідника. Використання запатентованого винаходу без отримання дозволу є законним, якщо при цьому «шукається відповідь на філософське запитання, задовольняється допитливість або це є розвага» [13, 1351]. Апеляційний суд федерального округу прийняв рішення у справі *Madey v. Duke University* [14], що мало наслідком обмеження застосування цієї доктрини. За фабулою справи містер Мадей, колишній дослідник Університету Дюк, подав позов до університету про незаконне використання його винаходу. Хоча відповідач обґрунтовував використання винаходу без отримання дозволу автора тим, що проводився експеримент, суд зайняв позицію позивача, вказавши, що університет не отримує звільнення від відповідальності лише тому, що має експериментальну мету. Наявне порушення патентного права тому, що в університету є бізнес мета, а саме проведення дослідження з метою подальшої комерціалізації його результатів. Можна розглядати правову позицію у справі *Madey v. Duke University* як таку, що стримує університетські наукові пошуки та розробки, однак переважною є позиція, що підтримує відсутність необхідності спеціальних привілеїв для університету [15]. На підставі такої судової практики ми пропонуємо таке формулювання ч. 2 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»: не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання

запатентованого винаходу (корисної моделі)... з науковою метою або в порядку експерименту без комерційної мети.

На підставі викладеного можна дійти таких **висновків**.

1. Норми патентного права України та США мають багато спільних рис, оскільки законодавство обох країн формувалося на підставі таких міжнародних документів, як Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Договір про патентну кооперацію 1970 р. та ін.
2. Коло осіб, які можуть створити службовий винахід за ст. 429 ЦК України ширше, ніж тільки наймані працівники наукових та науково-освітніх установ, сюди включаються ще студенти, аспіранти та докторанти, які зробили винахід під керівництвом професора.
3. З метою уникнення можливих конфліктів варто запозичити американський досвід вирішення питання щодо передачі майнових прав інтелектуальної власності на створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків або доручення роботодавця службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок університету та чітко зафіксувати в цивільно-правовому договорі. З метою захисту прав університету доцільніше використовувати формулювання «винахідник передає університету права на винахід», а не «зобов'язується передати університету права на винахід».
4. Пропонуємо таке формулювання ч. 2 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»: не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі) <...> з науковою метою або в порядку експерименту без комерційної мети. ♦



Список використаних джерел

1. Данилюк А. Перспективи запровадження в Україні патентної юстиції / А. Данилюк // *Теорія і практика інтелектуальної власності*. — 2014. — № 6. — С. 126–132.
2. Бошицький Ю. Л. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів / Ю. Л. Бошицький // *Часопис Київського університету права*. — 2010. — № 4. — С. 215–219.
3. *Patent Act, 35 U.S.C. §§ 1–376*.
4. *Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів* / О. П. Орлюк, Г. О. Андрущук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К. : Ін Юре, 2007. — 696 с.
5. *Boston University Patent Policy and Agreement [Electronic resource]*. — Access mode : <https://www.bu.edu/ece/files/2009/03/patent-policy.pdf>.
6. *University of Denver Employee Patent Agreement [Electronic resource]*. — Access mode : <http://www.du.edu/intellectualproperty/patentAgreement.html>
7. Белуга Ю. М. Правова охорона прав на службові винаходи: проблематика нормативно-правового регулювання / Ю. М. Белуга, Г. В. Омельченко // *Юридичний вісник*. — 2012. — № 3 (24). — С. 70–74.
8. Мельник О. М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: дис... доктора юрид. наук / Олена Миколаївна Мельник. — Х., 2004. — 403 с.
9. Ярошевська Т. В. Право на службовий винахід : автореф. дис... канд. юрид. наук / Ярошевська Тамара Василівна. — К., 2009. — 21 с.
10. *Patent Act of 1790, Ch. 7, 1 Stat. 109-112 (April 10, 1790)*.
11. *Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc., 131 S.Ct. 2188 (2011)*.
12. *Bayh-Dole Act // Public Law. 96-517, December 12, 1980*.
13. *Embrex, Inc. v. Serv. Eng'g Corp., 216 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2000)*.
14. *Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002)*.
15. *Rowe E. A. The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve Special Treatment? / Elizabeth A. Rowe. // Hastings Law Journal*. — 2006. — Vol. 57. — P. 921–954.

Надійшла до редакції 23.06.2015 р.

Давидова Н. Спорные вопросы патентного права в сфере высшего образования (опыт США и Украины). Проанализировано действующее право Украины и США по вопросу охраны патентных прав в сфере высшего образования. Выявлены проблемы украинского правового регулирования отношений, связанных со служебным изобретением. На основе опыта американских высших учебных заведений сделаны предложения по усовершенствованию отечественного законодательства.

Ключевые слова: патент, высшее учебное заведение, служебное изобретение, договор о передаче патентных прав.

Davydova N. Issues of patent law in higher education sphere (experience of the USA and Ukraine). Patent law and copyright are critical to higher education's research mission. Both Ukraine and the USA have constitutional provisions about intellectual property. Article I, section 8, clause 8 of the Constitution of the United States autho-



rizes Congress “to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries”. The current legislation of Ukraine and the USA about patent law in higher education sphere is analyzed. Patent law in Ukraine and the US has many similar features because it is based on international intellectual property treaties such as 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property and 1970 Patent Cooperation Treaty. Research universities rely on patent law to obtain ownership to patentable inventions made by their faculty and to license their patents to companies positioned to turn patented discoveries into profitable commercial application.

Since the first Patent Act in 1790, patent law has operated on the premises that rights to an invention belong to the inventor. Legal regulation of the work-for-hire employees is a dominant issue in higher education sphere because faculty, research staffs, and general employees usually make new inventions working on or arising from programs supported in whole or in part by funds, space, personnel, or facilities paid for and provided by the University. Most American institutions of higher education have required faculty and other employees to assign or to agree to assign their rights to any patentable invention that results from employer-sponsored research activities made within the course and scope of their employment — to the employer. The list of people who are covered by work-for-hire law should include all types of trainees or postgraduate fellows.

Organizations and universities use invention assignment clauses in employment contracts and patent policies to clarify the legal ambiguity that might otherwise result from the employee inventing something using company/university resources. Such agreements are usually intended to accomplish the legitimate purpose of prohibiting an employee from using for his or her own benefit, or for the benefit of a subsequent employer, any inventions resulting from the resources provided by or work performed for a previous employer. In order to avoid possible conflict of interests and court trials it is prudent to utilize the American practice of resolving issues about work-for-hire inventions. The problems of Ukrainian legal regulation of work on hire are exposed. It is suggested that the present tense wording “do hereby assign any future inventions to university” rather than a “promise to assign inventions to university” is necessary to prevent faculty from wittingly or unwittingly assigning away rights to university-owned intellectual property.

The institution of higher education has a specific legal status that grants some privileges, for example the possibility to use, in certain cases, patented inventions without the consent from the patent holder. The suggestion to change the article 31 of the law of Ukraine “On the Protection of Rights to Inventions and Utility Models” is made: it is not an infringement of a patent holder right to use the patented invention (utility model) <...> with scientific purpose or in an experiment without commercial purpose or gain”.

Key-words: patent, institution of higher education, work made for hire, employee patent agreement