

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Національна академія
правових наук України**

**Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності**

**АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН
У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

**Збірник матеріалів
науково-практичного семінару**

Київ 2010

УДК 347.(77+78)
ББК 67.404.3(4Укр)
А 43

*Рекомендовано Вченою Радою Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності НАПрН України
(протокол № 8 від 28 вересня 2010)*

А 43 **Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності:** збірник матеріалів науково-практичного семінару / колектив авторів : — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. — 170 с.
ISBN

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми укладання та виконання договорів НДР та ДКТР або договорів замовлення внаслідок яких створюються результати інтелектуальної діяльності. Низку проблемних питань було розглянуто на науково-практичному семінарі «Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності» (12 травня 2010 року, м. Київ).

Збірник призначений для використання широким колом зацікавлених осіб: науковцями, державними службовцями, спеціалістами у сфері інтелектуальної власності, зокрема патентними повіреними, юристами, викладачами, аспірантами, студентами та ін.

Відтворення всієї книги чи якої-небудь її частини будь-якими засобами або у якій-небудь формі, у тому числі в Інтернеті, забороняється без письмового дозволу Інституту.

УДК 347.(77+78)
ББК 67.404.3(4Укр)

ISBN

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної
власності НАПрН України, 2010

Від редакційної колегії

Зростання ролі і значення інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку суспільства зумовлює необхідність підвищення рівня охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, вдосконалення національного законодавства України у сфері інтелектуальної власності, гармонізації його до міжнародних договорів та законодавства ЄС.

Україна проголосила інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям якого є інтелектуальна власність, вступ до Європейського Співтовариства. Нещодавнє приєднання нашої держави до СОТ призводить до загострення конкуренції на ринку товарів і послуг, яку неможливо виграти без інтелектуальної власності.

Беручи участь у різноманітних формах розподілу і кооперації праці, українські науково-дослідні організації, центри, інститути та установи укладають численні договори. Разом з тим, досить часто відповідні договори характеризуються відсутністю глибокого розуміння особливостей об'єктів інтелектуальної власності, їх правової охорони та знань законодавства України у цій сфері особами, які укладають договори, пов'язані з наукоємною продукцією. Такий стан справ призводить, в першу чергу, до неможливості однозначного розуміння положень укладених договорів і, як наслідок, проблематичності розв'язання конфліктів, що виникають між сторонами, у судах.

При цьому необхідно враховувати, що в Україні значний відсоток результатів інтелектуальної діяльності створюється (розробляється) повністю або частково за рахунок бюджетних коштів. У той же час укладання та виконання договорів НДР та ДКТР або договорів замовлення, внаслідок яких створюються результати інтелектуальної діяльності, виявили низку проблемних питань. Це обумовлено, перш за все, неузгодженістю положень законодавства України у сфері інтелектуальної власності, державних закупівель та цивільного законодавства України, зокрема, положення ЦК України та ГК України, що визначають вимоги до договорів.

Зважаючи на викладене, можна констатувати, що питання врегулювання відносин, пов'язаних із об'єктами ін-

телектуальної власності у зазначених вище договорах, постають сьогодні досить гостро.

Враховуючи те, що в Україні досліджувались лише деякі аспекти цієї проблематики, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України організовано науково-практичний семінар на тему «Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності» (12 травня 2010 р., м. Київ).

У роботі семінару взяли участь близько 70 провідних фахівців у сфері інтелектуальної власності, які спеціалізуються на підготовці, виконанні, правовій експертизі зазначених договорів. Серед них представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, представники вищих навчальних закладів, підприємств, установ, патентні повірені та представники преси.

Доповіді учасників семінару увійшли до збірника матеріалів науково-практичного семінару.

Сподіваємось, що дане видання стане не тільки джерелом знань та творчого натхнення, а й Вашим практичним посібником у вирішенні складних питань сфери інтелектуальної власності.

ЗМІСТ

Міндрул А. В., Проблеми відображення питань інтелектуальної власності в договорах на виконання НДР та ДКТР	7
Падучак Б. М., Майнові права інтелектуальної власності на технологію, що створена за рахунок коштів Державного бюджету України	20
Капіца Ю. М., Проблеми розподілу прав інтелектуальної власності між міністерствами, організаціями виконавцями та творцями під час виконання НДДКР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів	37
Андрощук Г. О., Коммерціалізація результатів інтелектуальної деяльності, созданных за средства госбюджета	54
Турчин В. М., Проблеми захисту державних інтересів у сфері інтелектуальної власності при розробленні (модернізації) озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	73
Тверезенко О. О., Договори про розподіл майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності	80

Бутяєва А. П., Пархета О. А., Проблемні питання виплати винагороди творцям об'єктів права інтелектуальної власності, в тому числі раціоналізаторських пропозицій, за їх використання	96
Работягова Л. І., Договори про конфіденційність (нерозголошення) інформації	107
Зайцева-Калаур І. В., Форма авторського договору, що укладається в сфері діяльності друкованих засобів масової інформації	125
Бут С. Ю., Совершенна І. О., Особливості ліцензійних договорів у сфері інтелектуальної власності	131
Москалюк Н. Б., Особливості ліцензійних договорів на використання винаходів у сфері генетичної інженерії	143
Борко Ю. Л., Бухгалтерський облік та оподаткування договорів у сфері інтелектуальної власності	152

Міндрул А. В.,
*завідувач сектору авторського права відділу
авторського права і суміжних прав НДІП НАПрНУ,
старший викладач кафедри галузевих правових
наук Національного університету
«Києво-Могилянська Академія»*

**ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПИТАНЬ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ДОГОВОРАХ
НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ
І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ**

Постановка проблеми

Згідно з чинним законодавством договори на виконання НДР та ДКТР не віднесені до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, проте, відносини, яких вони стосуються, дуже тісно пов'язані із відносинами щодо набуття, здійснення та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Зважаючи на це, ті неврегульовані питання, які досі мають місце у законодавстві, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, є характерними і для правовідносин, що виникають у зв'язку із виконанням НДР та ДКТР, зокрема щодо суб'єктів права інтелектуальної власності. Крім того, враховуючи безпосередній зв'язок результатів НДР та ДКТР із об'єктами інтелектуальної власності, певних уточнень та доповнень потребують також положення законодавства, які визначають істотні умови договорів на виконання НДР та ДКТР.

Метою даної роботи є аналіз чинного законодавства, яке регулює відносини, пов'язані із укладанням договорів на виконання НДР та ДКТР, на предмет виявлення його недоліків з погляду забезпечення прав інтелектуальної власності на об'єкти, що створюються під час виконання таких договорів.

Викладення основних положень

Основним нормативно-правовим актом, що визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку, є Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 року № 1977-XII (зі змінами) (далі — Закон).

Крім Закону зазначена сфера правовідносин регулюється, зокрема, такими нормативно-правовими, як Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ), Господарський кодекс України (далі — ГКУ), закони України «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 17 жовтня 2008 р. № 921 (із змінами), «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» від 25 серпня 2004 р. № 1084 (із змінами), а також низкою інших підзаконних нормативно-правових актів та державних стандартів.

Місце, роль і основні завдання НДР визначені розділом 5 ДСТУ 3973-2000. Так, відповідно до цього Стандарту НДР є складовою частиною єдиного інноваційного процесу «наука-техніка-виробництво» і його початковою стадією.

До НДР належать фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження.

Основними завданнями, що визначають зміст і характер НДР, є створення наукових і науково-технічних обґрунтувань на базі ефективних досліджень для прийняття рішення стосовно:

- 1) використання наукових та науково-експериментальних досягнень під час створення нової продукції чи модернізації тієї, що вже існує;
- 2) виконання наступних дослідно-конструкторських (дослідно-технологічних) робіт;

- 3) розроблення стандартів, проектів настановчих, нормативних, прогнозно-аналітичних документів;
- 4) доцільності виконання подальших досліджень і розробок чи їх припинення як таких, що не мають перспективи.

НДР виконують згідно з договором (контрактом) між замовником та виконавцем, за ініціативою виконавця або за умовами конкурсу відповідно до положення про нього. За відсутності замовника НДР є ініціативною.

Основним видом договору, що укладається між учасниками наукової та науково-технічної діяльності, є договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (договір НДДКТР), вимоги до якого визначені главою 62 ЦКУ.

Так, відповідно до статті 892 ЦКУ за договором НДДКТР підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

Договори на виконання НДР або договори на виконання ДКТР є самостійними видами договорів, які у сукупності складають єдиний договірний тип з опосередкування відносин у сфері створення та передання наукових досліджень.

Крім ЦКУ, зазначені договірні відносини регулюються також ст. 331 ГКУ. Зазначена стаття ГКУ стосується договору на створення і передачу науково-технічної продукції. Незважаючи на різні назви цих договорів, аналіз змісту цієї статті свідчить, що нею також регулюються суспільні відносини, пов'язані з виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Зокрема, згідно зі ст. 331 ГКУ за договором на створення і передачу науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати зумовлені завданням другої сторони (замовника) НДР та ДКТР, а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) й оплатити їх.

Сторонами договорів НДДКТР виступають виконавець та замовник. При цьому необхідно відзначити, що у ст. 892 ЦКУ сторона, яка за завданням замовника здійснює науко-

ві дослідження та розробки, забезпечує підготовку конструкторської документації чи створює зразок нового виробу або технології, зазначена як підрядник. В інших статтях глави 62 ЦКУ зазначена сторона ідентифікується як виконавець.

За загальним правилом, замовником можуть бути юридичні особи будь-якої форми власності, фізичні особи з необхідним обсягом дієздатності, держава, АР Крим, територіальні громади.

Разом з тим, замовником НДДКТР, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, має бути особа, яка є розпорядником державних коштів.

При цьому, згідно із п. 6 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» від 25 серпня 2004 р. № 1084 (із змінами) виконавцями замовлення на виконання НДР та ДКТР, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, можуть бути науково-дослідні, науково-технічні, проектні і конструкторські установи та організації будь-якої форми власності. Отже, з цього пункту фактично випливає, що виконавцями за такими видами робіт можуть бути лише юридичні особи.

Чинне законодавство не містить особливих вимог до форми договорів на виконання НДР та ДКТР. У зв'язку з цим, до форми таких договорів застосовуються загальні положення ЦКУ щодо форми правочинів (ст. ст. 205-210). Виконання зазначених договорів має тривалий характер, досить часто його сторонами чи однією з них є юридичні особи, тому договори на здійснення НДР та ДКТР за змістом ст. 208 слід укладати у письмовій формі. За домовленістю сторін чи за вимогою однієї з них письмовий договір може бути також нотаріально посвідчений.

Державна реєстрація договорів на виконання НДР або ДКТР не вимагається.

Результатами НДР та/або ДКТР можуть бути нові технічні рішення у відповідній сфері науки і техніки, винаходи та інші результати інтелектуальної діяльності, що ха-

рактиризуються достатньо високим рівнем творчості. Вони можуть бути як очікуваними, так і прямо протилежними тим, на які розраховував замовник. Результатами НДР можуть бути, наприклад, стандарти, проекти настановчих, нормативних, прогнозно-аналітичних документів тощо.

ДКР — це сукупність робіт зі створення конструкторської та технологічної документації, виготовлення та випробування дослідного або головного зразка продукції. ДТР — це сукупність робіт зі створення нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів. Результатами ДКТР можуть бути науково-прикладні результати, одержані у процесі розробки чи удосконалення конструкторських або технологічних рішень, зокрема, зразок нового виробу, конструкторська документація, нова технологія, їх зміна чи поліпшення тощо. Тобто рівень творчості, виражений у результаті ДКР, може бути нижчим, ніж у договорі про здійснення наукових досліджень.

Проте, у будь-якому випадку, результатом договорів НДДКТР є певна інформація, закріплена на матеріальному носіїві або певний пристрій, речовина тощо.

Разом з тим, положення щодо використання результатів НДР та ДКТР безпосередньо стосується майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, які можуть містити у собі такі результати. Іноді, результати НДДКТР та об'єкти інтелектуальної власності не можна відокремити один від одного, наприклад, це стосується таких результатів НДР, як проект нормативно-правового акта, оскільки до офіційного затвердження він є об'єктом авторського права.

Права на об'єкти інтелектуальної власності набуваються (виникають) різними шляхами. Наприклад, правова охорона об'єктів авторського права виникає внаслідок факту створення таких об'єктів і не пов'язана з державною реєстрацією таких прав. Їх реєстрація може здійснюватись за бажанням суб'єкта авторського права. Тобто це є правом відповідного суб'єкта, а не його обов'язком.

Права інтелектуальної власності на такі об'єкти, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та деякі інші об'єкти набуваються тільки у зв'язку із їх державною реєстрацією. Таким

чином, до тих пір поки на відповідний об'єкт не буде виданий охоронний документ (патент або свідоцтво), їх взагалі не можна розглядати як винаходи, корисні моделі тощо. До моменту реєстрації вони будуть лише певними продуктами, процесами, результатами художнього конструювання та іншими науковими розробками, конструкторськими чи технологічними рішеннями.

З огляду на це, завдання на створення, наприклад, конкретного винаходу, корисної моделі як таких, не може бути предметом договорів НДДКТР. Наукові результати, що можуть бути отриманні в результаті НДР та ДКТР можуть стати винаходами, корисними моделями тощо. Але передбачити створення конкретного об'єкта на дату підписання таких договорів, а також усі суттєві ознаки, що будуть притаманні таким об'єктам, практично неможливо. При цьому результатом НДДКТР все ж таки можуть бути об'єкти інтелектуальної власності, права на які набуваються у зв'язку з їх державною реєстрацією (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо). Але для цього договори на виконання НДДКТР мають містити такі етапи виконання робіт, як виявлення у одержаних результатах НДДКТР охороноздатних рішень та здійснення заходів щодо одержання на ці об'єкти охоронних документів.

Що стосується об'єктів авторського права, тут ситуація дещо інша.

Як вже зазначалось, результати НДР та ДКТР є творчою працею осіб, які над ними працювали. Таким чином, вони можуть розглядатись як наукові твори, незалежно від змісту інформації, що в них міститься, і яка може включати охороноздатні рішення у сфері промислової власності. Також, як вже зазначалось вище, результатами НДР можуть бути виключно об'єкти авторського права, такі, наприклад, як проекти законів або інших нормативних актів, результати наукових досліджень певної сфери суспільних відносин у вигляді літературних творів тощо.

Характерною особливістю авторського права є те, що ним охороняється лише форма вираження творів, але не охороняються будь-які ідеї, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть

якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Отже, зважаючи на те, що результати НДР та ДКТР дуже тісно переплітаються із об'єктами інтелектуальної власності, з метою додержання вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності, у договорах на виконання НДР або ДКТР слід передбачати положення щодо врегулювання цих питань.

Розглянемо вимоги чинного законодавства до істотних умов договорів НДР або НДКТР.

Відповідно до статті 638 ЦКУ істотними умовами договору вважаються умови про предмет договору, умови, що визначаються законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

При цьому слід також враховувати положення частини третьої ст. 180 ГКУ. Вона передбачає, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язуються у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

ЦКУ не містить поіменованих істотних умов договорів НДДКТР, тому відповідно до ЦКУ істотними умовами цього договору слід вважати предмет договору, ціну та строк дії договору.

На перший погляд, словосполучення «умови про предмет договору» не має викликати особливих запитань, адже в договірній теорії та практиці ще з радянських часів панувала позиція, відповідно до якої під терміном «предмет договору» слід розуміти взаємні права та обов'язки його сторін чи принаймні основні з них, які надають можливість визначити вид конкретного договору.

Як вже було зазначено вище, під предметом договорів НДДКТР розуміють наукові результати, одержані у процесі проведення фундаментальних чи прикладних наукових досліджень, або науково-прикладні результати, одержані у процесі розробки чи удосконалення конструкторських або технологічних рішень.

Разом з тим, доцільним все ж таки видається розуміти під предметом договору за ст. 638 ЦКУ не тільки сам результат НДДКТР, але і принаймні деякі права і/або обов'язки сторін договору НДДКТР. До таких обов'язків, зокрема, слід відносити обов'язок замовника НДДКТР вдат виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт. Цей обов'язок безпосередньо впливає з поняття договору НДДКТР, визначеного статтею 892 ЦКУ. Крім того, обов'язком замовника також слід вважати прийняття та оплату виконаних робіт. Це також прямо впливає із характеру договору НДДКТР, а саме — відплатності цього виду договору.

Крім цього, до істотних умов договорів на виконання НДР та ДКТР належить також умова про конфіденційність.

На відміну від загальних положень ЦКУ, які стосуються усіх договорів на виконання НДР та ДКТР, стосовно договорів виконання НДР або НДКР, на підставі яких виконуються НДР або НДКР, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, законодавством України встановлено додаткові істотні умови цієї категорії договорів.

Так, відповідно до ч. 3 статті 42 Закону обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські і технологічні роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є визначення:

- 1) суб'єктів права інтелектуальної власності;
- 2) зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності;
- 3) сторони, яка сплачуватиме винагороду суб'єктам права інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

Отже, як бачимо, в даному випадку законодавець чітко розумів взаємопов'язаність результатів НДР та ДКТР із об'єктами інтелектуальної власності, а іноді і їх нероздільність.

Проте обов'язок передбачати у договорах на виконання НДР та ДКТР положення щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності не лише не віднесено

ЦКУ до істотних умов цих договорів, а і взагалі майже не згадується у відповідній главі цього нормативно-правового акта.

Єдиною нормою, яка безпосередньо стосується сфери інтелектуальної власності у главі 62 ЦКУ, є стаття 897, згідно з якою до обов'язків виконавця віднесено необхідність «додержуватись вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності». В усіх же інших випадках, ідеться виключно про результати НДР та/або ДКТР та порядок їх використання.

На нашу думку, відсутність у ЦКУ (серед істотних умов договорів на виконання НДР та ДКТР) положень про обов'язкове вирішення питань, які стосуються набуття, здійснення та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створюються в результаті виконання робіт, є суттєвим недоліком, що на практиці призводить до цілої низки проблемних питань, пов'язаних із використанням створених об'єктів, а також обліком нематеріальних активів.

Крім цього, одним із найпроблемніших питань залишається питання визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, тобто кола осіб, які можуть набувати такі права. Воно є наріжним каменем законодавства у сфері інтелектуальної власності взагалі, але особливо гостро це питання постає в контексті розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені в результаті виконання НДР або ДКТР за рахунок коштів державного бюджету.

Сьогодні, серед фахівців у сфері інтелектуальної власності превалює думка, що згідно з чинним законодавством України держава не може бути суб'єктом права інтелектуальної власності. І для цього є ряд підстав. Наведемо основні, на нашу думку, аргументи такого твердження.

Відповідно до статті 421 ЦКУ суб'єктами права інтелектуальної власності є творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник та ін.), а також інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Згідно зі статтею 2 ЦКУ під особами маються на увазі фізичні та юридичні особи.

Відповідно до зазначених вище положень ЦКУ держава як така не є суб'єктом права інтелектуальної власності.

Міністерство або інший орган державної влади не можуть бути суб'єктами права інтелектуальної власності, зважаючи на те, що:

- органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України);
- держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи. Безпосередня участь держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності може здійснюватись лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України (ст. 8 Господарського кодексу України (далі — ГКУ));
- держава обмежена цілями, заради яких існує (цільова правосуб'єктність). Держава бере участь у господарському обороті не у своїх інтересах, а з метою найбільш ефективного відправлення влади, що визначає сутність правоздатності держави, тобто остання, вступаючи у господарський оборот, повинна додержуватись свого призначення. Особиста участь держави у внутрішньому господарському обороті здійснюється шляхом вступу до цього обороту органів державної влади, що діють при цьому не як відособлені юридичні особи, а як особливі представники держави. Цілком можливо, що держава буде представлена органом, який є водночас юридичною особою. Однак остання якість не має значення для даних відносин, оскільки такий орган представляє державу в цілому і зобов'язує саме її. Головне, що зазначений орган діє від імені держави у межах компетенції, встановленої актами, які визначають статус цих органів;
- у Конституції України, законах та положеннях, що визначають повноваження відповідного державного орга-

ну, зокрема у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» не передбачено, що такий орган (органи) можуть бути суб'єктами права інтелектуальної власності, зокрема розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності. Закон України «Про управління об'єктами державної власності» також не вирішує порушене питання, оскільки дія цього Закону не поширюється на здійснення прав інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 3 цього Закону).

З зазначеного вище випливає, що держава відповідно до чинного законодавства України не може бути суб'єктом права інтелектуальної власності.

Проте в літературі існує протилежна позиція, згідно з якою деякі фахівці вважають, що органи державної влади все ж таки можуть бути суб'єктами права інтелектуальної власності. Така позиція насамперед обумовлена положеннями статей 2, 167, 170 та 177 ЦКУ, згідно з якими держава є учасником цивільних відносин, діє в особі своїх органів, а об'єкти права інтелектуальної власності є об'єктами цивільних прав.

На нашу думку, все ж таки більш правильним з точки зору законодавства є перший підхід, викладений вище.

Але у будь-якому випадку така правова невизначеність призводить до безлічі проблемних питань. Крім того, на необхідність однозначного вирішення зазначеного питання неодноразово зверталась увага і Кабінету Міністрів України, і Фонду державного майна України, і Ради національної безпеки і оборони України тощо.

Особливої гостроти це питання набуває під час розподілу прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені за державні кошти.

Слід зазначити, що в деяких країнах, наприклад у Росії, можливість набуття прав інтелектуальної власності державою та її органами прямо передбачена відповідним законодавством.

Проте така можливість передбачена далеко не в усіх країнах. У деяких з них воно досі є дискусійним.

Для врегулювання порушеного питання в Україні, в першу чергу, необхідно законодавчо визначити повнова-

ження органів державної влади щодо реалізації прав на об'єкти прав інтелектуальної власності, які були створені за державні кошти, а також внести відповідні уточнення у чинне законодавство України, яке стосується участі держави та її органів у цивільних та господарських правовідносинах.

Висновки та рекомендації

Проведений аналіз дозволяє говорити про те, що стосовно відображення у договорах на виконання НДР та ДКТР питань, пов'язаних із врегулюванням відносин щодо об'єктів інтелектуальної власності, наразі необхідно врегулювати дві основні проблеми.

По-перше, у главі 62 ЦКУ серед істотних умов договорів на виконання НДР та ДКТР необхідно передбачити обов'язкові умови про набуття, здійснення та захист прав інтелектуальної власності, як це передбачено Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» стосовно договорів на виконання НДР та ДКТР, що створюються за рахунок коштів державного бюджету.

По-друге, на законодавчому рівні необхідно чітко врегулювати питання, які стосуються можливості чи неможливості набуття прав інтелектуальної власності органами державної влади, визначивши при цьому повноваження органів державної влади щодо реалізації прав на об'єкти прав інтелектуальної власності, які були створені за державні кошти, а також шляхом внесення відповідних уточнень до законодавства України, що регулює відносини, пов'язані із участю держави та її органів у цивільних та господарських правовідносинах.

Список використаних джерел.

1. Конституція України від 28.06.1996 (із змінами).
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами).
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами).
4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ (із змінами).

-
5. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ (із змінами).
 6. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ (із змінами).
 7. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР (із змінами).
 8. Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону від 11.07.2001 № 2627-ІІІ (із змінами).
 9. Закон України «Про управління об'єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року № 185-V.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 17 жовтня 2008 р. № 921 (із змінами).
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» від 25 серпня 2004 р. № 1084 (із змінами).
 12. Державний стандарт України ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.
 13. Державний стандарт України ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення.
 14. Тверезенко Т., Міндрул А. Загальні засади договірних відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності за законодавством України. / Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності». № 1 (45), 2009.
 15. Крижна В. М. Права та обов'язки сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Питання інтелектуальної власності. 2006. Випуск 4. С. 294-304.
 16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2-х т. / за відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт.

кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — Т. II. — 1008 с.

17. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. Авторський колектив коментарю (гл. 62 — Кодинець А. О.)// Всеукраїнська мережа ЛІГА: ЗАКОН www.ligazakon.ua.

18. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : — 2-е вид., перероб і допов. / За заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини; Кол. авт. : О. А. Беяневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 720 с.

19. Осипова Ю. В. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: окремі питання укладання та виконання / Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Питання інтелектуальної власності. 2007. Випуск 5. С. 192-205.

Падучак Б.М.

*науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрНУ*

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

Вступ

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 передачі 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

дослідити досягнення 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., Кастальського 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. У 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 — був прийнятий Закон Бей-Доула, який визначив механізми комерціалізації результатів бюджетних науково-дослідних робіт [1, с. 22]. До прийняття цього Закону інтелектуальна власність на результати фінансованих із бюджету досліджень належала державі в особі агентства, яке здійснювало фінансування. Університети не мали заохочувальних стимулів для комерціалізації результатів власних досліджень і патентували лише близько 250 розробок за рік. Фінансові структури й ринки капіталів стояли осторонь процесів комерціалізації 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 ін-

телектуальної 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 і 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 дію певних норм 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 у 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 і Закону про трансфер технологій з метою підвищення конкурентоспроможності; та ряд *інших законів*, серед яких Закон про дослідження в галузі авіації та 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 поєднанням

двох законів і одного указу Президента. Враховуючи його важливість, варто розглянути цей Закон детальніше.

Закон Бей-Доула був прийнятий 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 була надана можливість отримувати права власності на інші форми інтелектуальної власності, такі як торговельні секрети, що виникли внаслідок бюджетних інвестицій.

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, що здійснювали управління цими лабораторіями, патентувати результати їхніх досліджень та визначати ліцензіатів патентів. Крім того, віднині дозволялось 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 проводить наукові дослідження за бюджетні кошти. Указ також змінив право федеральних лабораторій ліцензувати їхні інновації від «дозвільного» до «зобов'язуючого». Визначено механізми сприяння комерціалізації результатів науково-дослідних 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 створення Офісу досліджень і практичного застосування технологій, який має відповідати за питання трансферу (секція 11 пункт (b) цього Закону). Відпо-

відно до вимог зазначеного Закону був створений 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, 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 та Міністерства енергетики США, які знаходяться у полі дії спеціального законодавства.

Таким чином, у 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 місцезнаходження 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);

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

- якщо уповноважений на це державний орган приймає рішення про те, що обмеження або вилучення права на збереження титулу на винахід-предмет угоди необхідне для забезпечення безпеки розвідувальної або контррозвідувальної діяльності;
- якщо угода про фінансування передбачає діяльність, призначену головним чином для реалізації програм Міністерства енергетики США, пов'язаних із 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 у наданні такої ліцензії, федеральний орган може прийняти рішення, що така дія необхідна, у таких випадках:

- якщо підрядник або правонаступник не зробили або не передбачали зробити у визначений час 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 були досягнуті 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 право на використання або продаж винаходу-предмета угоди у США, за винятком випадку, коли з цією особою будуть досягнуті домовленості про те, що вироби, 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, котрий 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.

Утім варто зазначити, що з моменту прийняття Закону Бей-Доула кількість об'єктів патентування в університетах США виросла з менш, ніж 250 патентів у 1980 році до більш, ніж 2000 патентів щорічно останніми роками [5, с. 146]. Міністерство торгівлі США також повідомило, що з прийняттям Закону Бей-Доула набагато покращилась співпраця університетів із промисловістю у сфері науки, а науково-дослідна робота університетів стала відігравати важливу роль у створенні нових технологій у різних галузях економіки. При цьому кількість ліцензій, виданих університетами, втричі перевищують відповідні показники федеральних лабораторій [6, с. 27-28].

Іншої думки стосовно впливу Закону Бей-Доула 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. Привертає увагу досвід **Російської Федерації** у державному регулюванні 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 відповідно до правил цього розділу, і може бути технологічною основою певної практичної діяльності в цивільній або воєнній сферах (єдина технологія)»*² [8].

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 закріплене 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.

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

³ П. 1 ст. 1548 ЦК РФ.

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 до складу єдиної технології». Такими 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, за 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 надалі прийняла на себе фінансування робіт із 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 у зазначених вище випадках ЦК РФ встановлює необхідність відчуження права на федеральну технологію чи технологію суб'єкта Російської Федерації особі, яка, поперше, зацікавлена у впровадженні технології, по-друге, во-

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

⁵ П. 1 ст. 1546 ЦК РФ.

лодіє реальними можливостями для її впровадження. На відчуження права на єдину технологію відведено шестимісячний строк (за виключенням технології, яка пов'язана із забезпеченням оборони і безпеки Російської Федерації), який починається від дня отримання Російською Федерацією чи її суб'єктами прав на результати інтелектуальної діяльності, які є необхідними 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 в цьому випадку на відчуження не надається практично ніякого строку. Воно повинно бути здійснене 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 винятки. Йдеться 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 невигідним оплатне придбання прав на технологію. В таких випадках, передача такого права здійснюється безоплатно⁶.

Відчуженню права на технологію передують проведення конкурсу, а у разі неможливості відчуження на конкурсній основі — за результатами аукціону. Можливе також відчуження права на технологію і без проведення конкурсу чи аукціону. Визначення порядку проведення конкурсу та аукціону, а також випадки і порядок передачі Російською 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

⁶ П. 3 ст. 1548 ЦК РФ.

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

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. «Із 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 передачі повністю або частково іншим особам на підставі договору. Це може бути договір про відчуження цього права, ліцензійний договір, а також будь-який інший договір,

⁷ Ст. 1545 ЦК РФ.

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 передача 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 розроблялись 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 був прийнятий Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [13], в якому законодавцем, на нашу думку, не досить вдало вирішене питання щодо закріплення майнових прав на технології, що створені за рахунок державних коштів. Цим Законом передбачена лише можливість передачі майнових прав на такі технології юридичним особам, які захищені в реалізації технології.

Так, у ст. 10 цього Закону зазначено, що головні розпорядники бюджетних коштів можуть передавати юридичним особам, які застосовуватимуть певні технології, 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.

В 2009 році був прийнятий 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 «Технологія»), створені під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку

⁹ Закон України «Про наукові парки» набрав чинності з 1 січня 2010 року.

та/або його партнерів (далі разом іменуються «Науковий парк»), за винятком таких обставин.

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

- віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави;
- визнано такими, що мають використовуватись в публічних інтересах;
- доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів (ч. 4 ст. 17 Закону України «Про наукові парки»).

У зазначених випадках за Науковим парком залишається право використовувати Технології 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 із дня отримання відповідного повідомлення має прийняти рішення щодо обмеження майнових прав на Технології і підстави такого обмеження. Якщо ж ЦОВВ протягом двох місяців не повідомив про прийняте ним рішення Науковому парку, виключні майнові права на Технології 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 недоробки.

По-перше, на даний час 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 інте-

¹⁰ Тут і надалі «державні кошти» вживається у розумінні ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

лектуальної власності вже врегульовано можливість обмеження прав їх використання відповідно 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 у 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 проектів 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 доцільним 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 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 використовуватись 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 (винавець), 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 закони 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 й умови припинення визначаються Кабінетом Міністрів України».
- 4) Під час визначення змісту обов'язку щодо практичного застосування (впровадження) технології пропонуємо таке визначення: «Практичне застосування (впровадження) — це промислове виготовлення продукту; застосування на практиці — способи або методи; функціону-

вання (машини або системи); і в будь-якому разі — за наявності умов, що 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. 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-ХІІ // 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. — Стор. 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.

Капіца Ю. М.,
*директор Центру інтелектуальної
власності та передачі технологій
НАН України, к.ю.н.*

**ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ МІЖ МІНІСТЕРСТВАМИ,
ОРГАНІЗАЦІЯМИ-ВИКОНАВЦЯМИ ТА ТВОРЦЯМИ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НДДКР, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ
ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**

Питання про те, як повинні розподілятися майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (далі — ОІВ), що створені за рахунок бюджетних коштів, протягом останніх п'ятнадцяти років знаходиться в центрі уваги ав-

торів, наукової громадськості, є темою обговорень на семінарах та конференціях, спеціальних досліджень, проєктів законодавчих актів¹. При цьому провідними є дві точки зору: права інтелектуальної власності мають належати державі, або права мають належати установам та організаціям — виконавцям науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і запровадженню певного контролю з боку держави за ефективністю використання таких ОІВ. Вирішення цього питання має суттєві наслідки для інноваційного розвитку України, оскільки або буде визначати спроможність, зацікавленість творців, наукових організацій у впровадженні нововведень, або гальмувати цей процес.

У статті розглядаються напрямки вирішення зазначеного питання в Україні, а також досвід Європейського Союзу, враховуючи зобов'язання України із забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної власності аналогічного існуючому у Співтоваристві відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», а також інших країн.

Україна. Незадовільний рівень законодавства України з врегулювання правовідносин стосовно об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, відзначався фахівцями ще з 1992 р.

У 1993 р. НАН України, Держіннофондом України були направлені до Кабінету Міністру України пропозиції про необхідність розробки спеціального нормативного акта, що визначав би правовий режим об'єктів інтелектуальної влас-

¹ Капіца Ю.М. Проблемы распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности между ученым, научной организацией и министерством, ведомством // Материалы Международного семинара ВОИС, НАН Украины «Патентная система и система охраны авторских прав для ученых и научных организаций: практические вопросы». — К., 1997. — С. 32-42.

Андрощук Г. О. Регулювання прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок державних коштів: зарубіжний досвід // 8-а Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності» Мат-ли виступів. Алушта, 6-11 вересня 2004 р., — С.57-67.

Орлюк О. Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід//Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2006. — № 4. — С. 3-9.

ності, які створюються за рахунок бюджетних коштів, а також огляд практики США, інших держав із регламентації зазначеного питання. Президія Кабінету Міністрів України розглянула пропозиції та 29 грудня 1993 р. надала доручення ДКНТ, Держіннофонду, НАН України, іншим відомствам розробити проекти нормативних актів стосовно об'єктів інтелектуальної власності, що знаходяться у розпорядженні держави, державних підприємств або створені за рахунок державних коштів.

Згідно із дорученням була створена робоча група спеціалістів, яка направила до Кабінету Міністрів доповідну записку з переліком актів, які передбачається розробити (лист ДКНТ України від 1.03.94 № 1-3/74). Зокрема, говорилось про необхідність розробки актів з правового регулювання взаємовідносин між замовником (міністерством, відомством), спеціалістом (науковий співробітник, конструктор) та виробником продукції, про необхідність підготовки Закону України «Про службові винаходи». Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією та дав відповідні доручення з розробки вказаних актів, зокрема проекту Положення про об'єкти інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних підприємств, позабюджетних фондів міністерств та відомств².

Структура згаданого положення та його концептуальні складові були розроблені в рамках дослідження організаційно-правових питань забезпечення передачі технологій в Україні з врахуванням досвіду США, Франції, ФРН та інших країн³.

Пропозиції робочої групи однак, не призвели до прийняття відповідних рішень. Навпаки, ситуацію погіршив типовий договір на виконання (передачу) науково-технічних робіт, що застосовувався МОН України для досліджень за державними науково-технічними програмами, а також програмами Фонду фундаментальних досліджень, положення

² Капица Ю. М. Интеллектуальная собственность в Украине : права автора, организации, государства. — К. — «Випол», 1995. — 70 С.

³ Капица Ю. М. Питання організаційно-правового забезпечення передачі технологій в Україні : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 1995. — 19 С.

якого щодо визначення МОН України власником результатів досліджень суперечили Закону України «Про власність», Господарському та Цивільному кодексам України та положенню про саме міністерство. Так, за законодавством України міністерство як державна установа володіє майном на праві оперативного управління. Пункт 32 Положення про міністерство визначав, що МОН України тільки «координує діяльність щодо... прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету», а у пункті 37 зазначалось, що міністерство «здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління».

Відзначимо, що у 1998 р. МОН України відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1441 був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів «Про використання науково-технічної продукції, що одержується в результаті виконання державних науково-технічних програм». У проекті зазначалось, що виключне право використання та розпорядження науково-технічною продукцією, що створюється в результаті виконання державних науково-технічних програм, замовником яких є як МОН України, так і інші центральні органи виконавчої влади, належить МОН України. У зв'язку з багатьма зауваженнями як з боку Мін'юсту, Мінекономіки, НАН України, інших установ щодо суперечності положень проекту законодавства України, а також неврахуванням досвіду розвинутих країнах, проект постанови Кабінету Міністрів так і не був прийнятий.

Наслідки набуття міністерством прав на результати досліджень були мізерними. Міністерство не мало та не має змоги організувати впровадження результатів багатьох тисяч проектів державних науково-технічних програм, власником результатів яких воно стало. ОІВ, в яких втілювались зазначені результати, не відображались у балансі міністерства. З іншого боку, таке становище не сприяло повідомленню результатів досліджень виконавцями, а також спричиняло значні труднощі при впровадженні таких результатів самими виконавцями.

Питання правового режиму об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, детально розглядалися під час міжнародного форуму «Підтримка винахідництва та інноваційної діяльності», що проводився Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, НАН України, Міжнародною асоціацією академії наук у Києві 20-22 травня 2003 р. із залученням фахівців країн СНД, а також експертів з європейських країн, де також було висловлене незадоволення відповідним станом справ в Україні.

За ініціативою НАН України питання щодо об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, було внесено до Указу Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.01 № 285/2001. Такий законопроект — «Про внесення змін до Закону України «Про власність» 26 липня 2003 р. було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, реєстр. № 2030.

Проект викликав численні зауваження, як з боку депутатів, так і НАН України. Так, у листі НАН України до комітетів Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій і з питань науки та освіти від 26 травня 2003 р. № 58/456-З зазначалось, що проект Закону з деяких питань навіть погіршує існуючий стан використання об'єктів інтелектуальної власності. Так, проект Закону позбавляв Верховну Раду України, Верховний Суд України та інші суди, Прокуратуру України, НАН України, інших головних розпорядників бюджетних коштів набувати права інтелектуальної власності, зокрема, на бази даних, комп'ютерні системи обігу документів, наукові розробки, створення яких фінансується цими установами, що суперечить відповідному світовому досвіду. Проект не визначав порядку набуття державою прав інтелектуальної власності. На відміну від положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» проект виключав з обов'язкових умов договорів, що укладаються органами центральної виконавчої влади, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності. За-

значене може призвести до суттєвих втрат для держави, внаслідок непідтримання чинності охоронних документів.

Проектом передбачалося введення державної реєстрації майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та їх передачі іншим особам. У той же час чинним законодавством України вже передбачено реєстрацію об'єктів промислової власності та договорів на їх використання. Проект Закону потребував узгодження з нормами Цивільного кодексу України та інших законів України.

Під час доробки проекту були враховані зауваження депутатів, НАН України. Новою редакцією, що була прийнята Верховною Радою України 20.11.03 Законом № 1295-IV, встановлювався правовий режим об'єктів інтелектуальної власності, що відповідав інтересам як авторів, так і наукових установ — виконавців досліджень.

Так, держава набувала майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені у процесі виконання робіт, які фінансуються із залученням коштів державного бюджету та державних цільових фондів, якщо це передбачено договорами з виконавцями робіт, за умови, що держава бере на себе фінансування створення й введення до цивільного обороту таких об'єктів, а також за інших підстав, визначених законами України.

Від імені держави стороною таких договорів мають виступати органи державної влади, інші державні установи, визначені законодавством розпорядниками бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів (далі — замовники). Зазначимо, що згідно із Бюджетним кодексом України до державних замовників входять також НАН України та інші державні академії наук.

Обов'язковими умовами договорів, які укладаються між замовниками та виконавцями робіт, а також між виконавцями робіт та авторами об'єктів інтелектуальної власності, є визначення сторони, яка набуватиме майнові права на об'єкти інтелектуальної власності та здійснюватиме заходи із забезпечення правової охорони цих об'єктів, а також сплачуватиме винагороду авторам згідно із законодавством України.

Якщо згідно із договором майнові права на об'єкти інтелектуальної власності належать замовнику та якщо відпо-

відно до законодавства набуття прав на такі об'єкти засвідчується охоронним документом, замовник може подати заявку на одержання охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності. У разі неподання замовником заявки у встановлений законом строк право на подання заявки має виконавець.

Аналіз наведених положень Закону та Регламенту ЄС 2321/2002 свідчить, що основні принципи Закону відповідали положенням Регламенту.

На жаль, Президент України не підписав прийнятий закон. У своїх пропозиціях від 16 грудня 2003 р. він зауважив, що Законом, котрий надійшов на підпис, пропонуються зміни до Закону України «Про власність», який є значною мірою застарілим і, ймовірно, найближчим часом втрачатиме чинність у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України.

Однак Закон України «Про власність» втратив чинність лише у квітні 2007 р., після 2003 р. до нього вводилися не-одноразові зміни з інших питань.

Водночас було запропоновано, щоб Кабінет Міністрів України з метою приведення законодавства у сфері інтелектуальної власності у відповідність із Цивільним кодексом України доручив розробити законопроекти, якими можна врегулювати питання щодо прав інтелектуальної власності держави. І на цей час в іншому вигляді наведений вище закон не прийнято, як і законопроект «Про особливості введення в цивільний оборот об'єктів права інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів цільового призначення», внесений народними депутатами 03.06.04 № 5596, що залишає питання врегулювання прав на об'єкти інтелектуальної власності, які створюються за рахунок бюджетних коштів, відкритим.

19 грудня 2005 р. у рамках роботи Робочої групи з питань розроблення концепції розвитку наукової сфери, утвореної Розпорядженням Президента України від 3 жовтня 2005 р. № 1183/2005-рп було розглянуто підготовлене Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України питання щодо проблем охорони та викори-

стання об'єктів права інтелектуальної власності в Україні. За результатами розгляду були направлені листи Робочої групи до голови Верховної Ради України В. М. Литвина (№ 1/17 від 17.01.06) та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (№ 1/15 від 17.01.06).

У листах зазначалося, що однією з невирішених досі проблем в Україні є врегулювання відносин стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів. Існуюча модель розподілу прав інтелектуальної власності між державою, організаціями-виконавцями робіт та творцями гальмує впровадження нововведень, а також потребує адаптації до законодавства Європейського Союзу. Зазначалось, що законом України «Про внесення змін до Закону України «Про власність» від 20 листопада 2003 року № 1295IV вказане питання було в цілому вирішено. Враховуючи, що в 2005 р. до Закону «Про власність» вже були внесені зміни, питання про його скасування не розглядається, а також, з огляду на нагальну необхідність прийняття Закону пропонувалося знову розглянути Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про власність», а також зміни до Закону, що пропонувалися Робочою групою.

Крім того, протокольним рішенням Робочої групи від 19 грудня 2005 р. було вирішено звернутися до Президента України з проханням видати (до врегулювання законом питань набуття державою майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, отримані за рахунок коштів державного бюджету) Указ щодо прискорення комерціалізації таких об'єктів. Розроблений проект Указу визначав, що обов'язковими умовами договорів на виконання робіт, які фінансуються із залученням коштів державного бюджету, державних цільових фондів, та укладаються з виконавцями органами державної влади, іншими державними установами, визначеними законодавством розпорядниками бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів (далі — замовники), а також договорів між виконавцями робіт та авторами об'єктів інтелектуальної власності є:

- визначення сторони, яка набуватиме майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, створені із за-

лученням коштів державного бюджету та державних цільових фондів, здійснюватиме заходи із забезпечення правової охорони цих об'єктів і сплачуватиме винагороду їх творцям згідно із законодавством України;

- зобов'язання сторін щодо вчинення дій, пов'язаних із використанням та передачею набутих прав на ці об'єкти.

Набуття замовниками майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання робіт, які фінансуються із залученням коштів державного бюджету та державних цільових фондів, здійснюється, якщо це передбачено договорами з виконавцями робіт та творцями об'єктів права інтелектуальної власності, за умови, що держава бере на себе фінансування, створення й введення до цивільного обороту таких об'єктів, а також на інших підставах, визначених законами України.

Якщо згідно із договором майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності належать замовнику та якщо відповідно до законодавства набуття прав на такі об'єкти засвідчується охоронним документом, договором може бути передбачено подання замовником заявки на одержання охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності.

У разі неподання замовником заявки у встановлений законом строк право на подання заявки має виконавець. Замовники здійснюють облік майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, що належать державі. Набуття прав інтелектуальної власності та вчинення дій, пов'язаних з їх використанням, здійснюються замовниками та/або визначеними ними державними установами і/або підприємствами.

Певним кроком у вирішенні проблеми було прийняття у 2009 р. Закону України «Про наукові парки». Відповідно до статті 17 Закону 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 наступного обмеження. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, що створила науковий парк, 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 використовуватись в публічних інтересах; доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів.

Вказані норми відносно сфери національної безпеки та доведення до реалізації виключно за рахунок державних коштів повторюють раніше запропоновані норми вищезазначених проектів законів, а також відповідають у цілому підходу, прийнятому на рівні ЄС. Щодо обмеження, пов'язаного з використанням у публічних інтересах — його реалізація потребує відповідної процедури, визначеної законом та визначення поняття «публічний інтерес».

Положення Закону відносяться тільки до проектів наукового парку та не вирішують питання щодо запровадження в Україні сучасного підходу до розподілу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок державних коштів.

Європейський Союз. Досвід ЄС щодо використання ОІВ, створених за рахунок бюджетних коштів, розглядався в рамках робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС із загальним висновком про суттєву невідповідність національного законодавства стандартам ЄС⁴.

Вимоги до охорони та використання об'єктів інтелектуальної власності, що створюються в рамках наукових програм і проектів, які фінансує ЄС, викладені у Регламенті (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів в реалізації Шостої рамкової програми (2002-2006) Європейської Спільноти і розповсюдження результатів досліджень, аналогічних

⁴ Капіца Ю. Врегулювання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів//Право України. — № 3. — 2005. — С. 72-76.
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю. М. Капіца : кол. авторів : Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та інш. — К. : Видавничий Дім "Слово", 2006. — 1104 с.

актам, що стосуються П'ятої, Сьомої рамкових програм, модельному контракті Європейської комісії (далі — ЄК).

Майнові права на результати досліджень. Регламент 2321/2002 визначає, що у разі конкурсного фінансування з часткою фінансування проектів з боку Європейської комісії (від 100 % для спеціальних заходів з підтримки досліджень до 50 % — для досліджень та 30 % — для розробок) та забезпечення іншої частки фінансування учасниками, *результати досліджень є власністю їх учасників.* При спільному виконанні досліджень учасники мають спільні права на такі результати та повинні погодити між собою відповідний розподіл прав.

В Україні відносини щодо об'єктів інтелектуальної власності, які створюються за рахунок бюджетних коштів, визначаються згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та типовими контрактами (положеннями) міністерств, державних академій наук з проведення НДР.

Стаття 42 Закону закріплює, що «обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду авторам об'єктів права інтелектуальної власності згідно із законодавством України».

Практика реалізації Закону однак свідчить, що Міністерство освіти і науки України, інші органи центральної виконавчої влади у контрактах визначають міністерства власниками відповідних результатів. При цьому не здійснюються виплата винагороди винахіднику, а також роботи з подальшої комерціалізації одержаних результатів. Сама їх наявність невідома для громадськості, оскільки немає системи доступу до таких результатів за допомогою Інтернету або іншим чином.

Зазначений підхід повторює давно відмінену практику США 50-х років XX століття, коли американські відомства

самі вирішували питання або набуття прав на результати НДР, що створюються за державними контрактами, або передачі цих прав виконавцям робіт, а також не враховує пропозиції з вдосконалення відповідного регулювання, що надавалися з боку НАН України, Міністерства промислової політики України Міністерству науки України ще у 1995-1996 роки.

Захист результатів досліджень. Регламент визначає обов'язок учасників досліджень забезпечувати їх ефективний захист відповідно до вимог законодавства. За Регламентом, у випадку, коли учасник не передбачає отримати охорону результатів у певній країні ЄК може на підставі угоди із зазначеним учасником здійснити заходи з захисту.

В Україні, як зазначалося вище, угоди з міністерствами лише декларують набуття прав міністерств на результати досліджень. Практика свідчить, що міністерство у типовому договорі на виконання науково-технічних робіт, що застосовується для досліджень за державними науково-технічними програмами, не визначає зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені ОІВ, не здійснює патентування винаходів, що створюються в межах досліджень ні в Україні, ні за кордоном.

Використання й розповсюдження результатів досліджень. В ЄС крім зобов'язань із використання результатів досліджень окремо визначаються обов'язки з їх розповсюдження.

При цьому «використанням» є пряме або непряме використання результатів під час досліджень або для розробки, створення та маркетингу продукту або процесу, або для створення та надання послуг. «Розповсюдженням» є розкриття знань будь-якими придатними засобами іншими, ніж публікація, що впливає з формальностей з отримання правової охорони.

Регламент визначає обов'язком учасників здійснення заходів із використання результатів, одержаних у рамках досліджень, відповідно до їхніх інтересів. Умови використання мають бути викладені детально у відповідному плані.

Окрім використання учасники мають зобов'язання з розповсюдження результатів досліджень, термін якого встановлюється Спільнотою та дорівнює в більшості випадків

два роки. Якщо учасники не зможуть забезпечити розповсюдження результатів в обумовлений термін, ЄК сама може їх розповсюдити.

Суттєве значення для використання та розповсюдження результатів досліджень має План із впровадження технологій (далі — ПВТ), підготовка якого є обов'язком учасників дослідницького проекту. ПВТ включає детальну інформацію про результати проекту та можливість їх комерціалізації, яка публікується на сайті CORDIS. Окремою частиною Плану є «Пошук організацій для співробітництва через Комісію», де зазначається потреба у фінансових коштах, допомога у пошуку ліцензіатів, в отриманні венчурного капіталу, проведенні подальших досліджень та розробок, в укладанні контракту з виробництва продукції, маркетингу, обміну інформацією тощо. Конфіденційною частиною плану є дані щодо використання результатів у середині консорціуму, а також план використання та розповсюдження результатів на 3 роки після закінчення проекту.

Аналогом наукових програм ЄС в Україні є програмно-цільове фінансування, що відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» здійснюється, як правило, на конкурсній основі. Для державних програм із пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки функція державного замовника відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. № 1716 покладена на МОН України, яке оголошує відповідний конкурс проектів та укладає з переможцями договори на виконання.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму» від 10 жовтня 1995 р. № 796 зі змінами та доповненнями визначені певні положення щодо впровадження результатів наукових програм, за що відповідальними є центральні органи виконавчої влади.

Проте практика їх застосування свідчить, що міністерствами переважно не застосовується механізм відбору та експертизи проектів із метою визначення форм та напрямів використання продукції, створеної в результаті виконання програм. Немає широкої практики передачі науково-технічної продукції користувачам в цілях її практичного вико-

ристання, а також укладання відповідних договорів з передачі науково-технічної продукції між замовником, виконавцем і користувачем такої продукції. Не є можливим доступ до результатів робіт в Інтернеті. Ситуацію не покращив прийнятий у 2004 р Закон України «Про державні цільові програми», який взагалі не містив положень, що регламентують порядок використання результатів досліджень. Закон України «Про інноваційну діяльність», прийнятий у 2002 р., не працює, оскільки призупинений в частині надання податкових пільг.

Таким чином, в Україні на цей час немає системи підтримки впровадження результатів досліджень, створених за рахунок бюджетних коштів.

Надання прав доступу до результатів досліджень. Регламент визначає порядок доступу учасників проекту та третіх осіб до: результатів досліджень за проектом для використання під час проведення досліджень; результатів для їх комерційного використання; а також до раніше існуючого ноу-хау⁵ для реалізації проекту чи результатів проекту.

Учасник може виключити певне раніше існуюче ноу-хау із зобов'язань надавати його перед підписанням контракту. Інші учасники можуть лише відмовитися від підписання такої угоди, якщо вони доведуть, що здійснення непрямого заходу або їх законні інтереси будуть значно погіршені. Права доступу до ноу-хау для здійснення досліджень за проектом надаються учасникам цього проекту без сплати роялті, якщо інше не визначено перед підписанням контракту.

Учасники проекту мають право доступу до результатів, одержаних під час виконання проекту, якщо такі результати необхідні для використання їх власних досліджень. Права доступу надаються без сплати роялті.

Учасники також мають право доступу до раніше існуючого ноу-хау, якщо ноу-хау необхідне для використання їх власних знань. Права доступу надаються на умовах виплати роялті, якщо інше не погоджено перед підписанням контракту, на справедливих та недискримінаційних умовах. Такі права з урахуванням законних інтересів учас-

⁵ Раніше існуюче ноу-хау — результати досліджень, які одержані учасниками до укладання контракту або отримані паралельно з його виконанням, ст. 2(21).

ників можуть надаватися за запитом, відповідно, протягом двох років після закінчення проекту, якщо контрактом не визначений більший термін.

Щодо прав третіх сторін, а також самих учасників на комерційне використання результатів досліджень, то умови такого використання визначаються самими учасниками з правом Комісії заперечувати вказаному використанню, якщо такий доступ не відповідає інтересам європейської економіки.

В Україні зовсім відсутнє яке-небудь регулювання із зазначених питань, що суттєво ослаблює зацікавленість у використанні результатів за державними науково-технічними програмами.

США. У США багато років дискутувалось питання, що вигідніше для суспільства: зосередити у державних органах права на винаходи, що створюються за рахунок програм, які фінансуються Урядом, або зберегти права на використання винаходів за приватним сектором. Детально вказані питання були розглянуті у ряді публікацій (див. 1, 2), а також широко освітлюються у багатьох публікаціях у Російській Федерації та Україні.

Зауважимо лише, що відомим прикладом є підвищення в США у декілька разів кількості заявок на патентування та укладання ліцензійних угод з відміною закріплення прав на винаходи за урядовими агентствами та прийняттям у 80-ті роки у США законів щодо посилення зацікавленості виконавців у винахідницькій діяльності та комерціалізації нововведень. Так, за Законом США № 96-517 від 12.12.80 малим підприємствам та неприбутковим організаціям (наукові установи, університети тощо) надавались права на всі винаходи, створені за контрактами з урядовими установами з певною регламентацією взаємовідносин відомств та підрядників. Уряд залишав за собою право на отримання безоплатної ліцензії.

18 лютого 1983 г. президент Рейган підписав Меморандум з урядової патентної політики, що наказував всім державним установам проводити стосовно контрактів з НДР ту ж саму політику, яка була визначена раніше законом № 96-517. Уряд США вважає, що шанси на комерціаліза-

цію нововведень значно збільшуються, коли право на патент передається підряднику⁶.

Уряд США може отримати права на винаходи, якщо винахід, що створюється за державним контрактом, відноситься до сфери охорони здоров'я, національної безпеки, медицини з отриманням агентствами відповідних патентів. Проте в цих випадках агентство може передати використання винаходу контрактеру відповідно до детально регламентованих правил надання ліцензій (Ліцензування винаходів, що належать Уряду, Part 404, 37 C.F.R.) за умови виробництва продукції в основному у США.

Досвід США, з певним розвитком щодо доступу до результатів досліджень, було сприйнято Європейською Спільнотою та відображено у Регламенті 2321/2002, інших актах щодо здійснення наукових програм ЄС в межах 7 Рамкової програми ЄС, що має бути враховано і в Україні.

Росія. Практика США була значною мірою використана Російською Федерацією. Відповідно до Основних напрямків реалізації державної політики із залучення до господарського обігу результатів науково-технічної діяльності, затверджених Розпорядженням Уряду РФ від 30.11.01 № 1607-р., за державою через укладання державних контрактів закріплювалися права лише на результати науково-технічної діяльності, що пов'язані із забезпеченням оборони та безпеки, а також на результати, доведення яких до промислового виробництва бере на себе держава. Держава має отримувати невиключну, безоплатну ліцензію на використання результатів для державних потреб.

Вказані положення отримали розвиток у главі 77 «Право використання результатів інтелектуальної діяльності у складі єдиної технології», статті 1373 щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, створених за державним чи муніципальним контрактом частини 4 Цивільного кодексу РФ, прийнятої 18.12.06 р.

За РФ залишаються права на технологію, коли вона пов'язана із забезпеченням оборони та безпеки країни, а

⁶ Gerald J., Mossinghoff F. Patents and Licences in Relation to Government Sponsored Research and Development // Nordiskt Immateriellt Ruttsskydd. — 1984. — № 4. — P. 411-419.

також коли РФ взяла на себе зобов'язання доведення технології до стадії практичного використання у випадку, коли виконавець не забезпечить необхідні дії з надбання права інтелектуальної власності на результати інтелектуальної діяльності, що входять до складу технології. В останніх двох випадках протягом 6 місяців з дня отримання прав РФ або суб'єкт РФ мають відчужити на умовах конкурсу вказані права особі, яка зацікавлена у впровадженні технології та має реальні можливості для її впровадження.

Відзначимо, що, на жаль, вказана концепція не витримана у статті 1373 ЦК РФ «Винахід, корисна модель, промисловий зразок, створений за роботами з державного чи муніципального контракту». Відносно вказаних об'єктів — права належать виконавцю робіт, якщо контрактом не передбачено, що права належать РФ, суб'єкту РФ або муніципальному органу. В цьому разі замовник може отримати відповідний патент без будь яких зобов'язань про відчуження прав (як у випадку з технологією). У той же час стаття містить положення «*March in rights*». Якщо права все ж таки залишилися у виконавця — він має видати невиключну ліцензію на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка для державних або муніципальних потреб. Вказаного немає у відповідних статтях ЦК РФ щодо прав на технологію.

Висновки. Аналіз правового режиму об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, в Україні, ЄС, інших країнах свідчить про невідповідність у цілому законодавства України та практики його застосування законодавству як Європейського Союзу, так і США, Російської Федерації.

Узгодження законодавства могло б здійснюватись через врегулювання на рівні закону принципових питань розподілу прав на ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів. Зазначене доцільно було б зробити, розширивши статтю 42 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» або через прийняття спеціального закону.

Суттєвим є визначення випадків закріплення прав інтелектуальної власності за державою з правом отримання ор-

ганами державної влади відповідних охоронних документів (сфера національної безпеки та оборони, охорона здоров'я, у випадках, коли держава фінансує доведення ОІВ до практичного використання); зазначення права держави використовувати ОІВ у певних випадках для державних потреб — «*march in rights*» при закріпленні прав за виконавцем НДДКР; врегулювання порядку видачі виключних та невиключних ліцензій органами державної влади, виплати винагороди творцям органами влади при набутті ними охоронних документів.

Інший варіант — затвердження Кабінетом Міністрів України модельних умов договорів на фінансування НДДКР органами виконавчої влади та вирішення питань розподілу прав через договірні умови.

Крім того, мало б бути розроблене Положення про використання результатів, одержаних за НДДКР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, де повною мірою можна було б відобразити механізми реалізації функцій органів виконавчої влади з організації впровадження нововведень та досвід ЄС з прийняття Планів з впровадження технологій.

Андрощук Г. А.,
главный консультант Комитета
Верховной Рады Украины по вопросам
науки и образования, к.е.н.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАНЫХ ЗА СРЕДСТВА ГОСБЮДЖЕТА

Формирование позиции государства по вопросу определения обладателя прав на результаты интеллектуальной деятельности происходит путем введения соответствующих правовых норм. Весьма показательным в этом отношении является опыт США. Как следует из законодательной практики США, государство не стремится сохранять за собой все права на объекты интеллектуальной собственности, соз-

данные с использованием государственного финансирования. Во всех случаях, когда это возможно и не противоречит интересам национальной безопасности, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности не только сохраняются за исполнителем (подрядчиком), но и могут быть переданы партнеру из частного сектора.

Рассмотрим это на примере детального анализа норм Патентного закона США (раздел 35 Свода законов США), глава 18 которого называется «Патентные права на изобретения, созданные при содействии федерального правительства». В этой главе, названной «Политика и цель» § 200, устанавливает следующее: *«Политикой и целью Конгресса являются применение патентной системы для содействия использованию изобретений, создаваемых в результате исследований или разработок, осуществляемых при поддержке Федерации; поощрение максимального участия мелких предприятий в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, проводимых при содействии федерации; содействие сотрудничеству между коммерческими фирмами и некоммерческими организациями, включая университеты; обеспечение такого использования изобретений, созданных некоммерческими организациями и мелкими коммерческими фирмами, которое способствовало бы свободной конкуренции и предпринимательству; содействие коммерциализации и обеспечению общественной полезности изобретений, созданных в США и с привлечением рабочей силы США; обеспечение получения правительством прав на изобретения, созданные при поддержке Федерации, достаточных для удовлетворения нужд государства и защиты общественных интересов от неиспользования или неразумного использования изобретений; сокращение до минимума расходов в этой области».*

§ 202 той же главы, озаглавленный «Распоряжение правами», указывает среди прочего:

«(с) Каждое соглашение о финансировании с мелким предприятием или некоммерческой организацией должно включать в себя:

1. Условие о том, что подрядчик раскрывает каждое изобретение — предмет соглашения, федеральному органу

в разумный срок после того, как оно станет известным персоналу подрядчика, ответственному за руководство решением патентных вопросов, и федеральное правительство может получить право на любое изобретение — предмет соглашения, не раскрытое ему в течение этого времени.

2. Условие о том, что подрядчик выражает свой выбор в письменной форме в течение двух лет после раскрытия федеральному органу (или такого дополнительного времени, которое может быть одобрено федеральным органом) относительно сохранения подрядчиком права на изобретение — предмет соглашения, при условии, что в любом случае, когда публикация, продажа или открытое применение стали началом одногодичного основанного на законе срока, в течение которого действующая патентная охрана еще может быть получена в США, период для выбора может быть сокращен федеральным органом до даты, которая предшествует концу основанного на законе срока не более, чем на 60 дней и при условии также, что федеральное правительство может получить право на изобретение — предмет соглашения, на которое подрядчик решил не сохранять право или не принял такое решение в надлежащий срок.

3. Условие о том, что подрядчик, принявший решение о сохранности прав на изобретение — предмет соглашения, не возражает подать заявку на получение патента до какой-либо основанной на законе ограничивающей даты, которая может иметь место в соответствии с настоящим разделом вследствие публикации или продажи, или открытого применения, и затем подает соответствующие заявки на получение патента в других странах, в которых он желает сохранить право в течение надлежащего времени, и что федеральное правительство может получить право на любое изобретение — предмет соглашения, в США или в других странах, в которые подрядчик не подал заявки на получение патентов в такие надлежащие сроки.

4. Условие, что в отношении любого изобретения, на которое подрядчик сохраняет права, федеральный орган получает неисключительную, не подлежащую передаче безотзывную, возмездную лицензию на использование для или от имени США любого изобретения — предмета соглаше-

ния, в любой стране при условии, что соглашение о финансировании может предусмотреть такие дополнительные права, включая право уступать права или быть преемником прав на изобретение — предмет соглашения, вытекающих из иностранного патента, которые определяются государственным органом как необходимые для исполнения обязательств США в соответствии с договором, международным соглашением, соглашением о сотрудничестве, меморандумом о взаимопонимании или подобным соглашением, включая военное соглашение, относящееся к разработке и производству вооружения.

5. Право федерального органа требовать периодической отчетности об использовании или попытках использования изобретения, предпринимаемых подрядчиком или его лицензиатами, или правопреемниками, при условии, что любая такая информация, как и любая информация об использовании или усилиях, направленных на достижение использования, признаваемых как часть производства согласно § 203 настоящей главы, расценивается федеральным органом как коммерческая и финансовая информация, полученная от отдельного лица, конфиденциальная и не подлежащая раскрытию в соответствии с § 552 раздела 5 Свода законов США.

6. Обязательство со стороны подрядчика в случае, если заявка на патент США будет подана подрядчиком или от его имени, либо правопреемником подрядчика, включать в описание изобретения, входящее в заявку, а также в патент, выданный по этой заявке, заявление, подтверждающее, что изобретение создано при поддержке правительства и что правительство обладает определенными правами на изобретение.

7. В случае соглашения с некоммерческой организацией: (А) запрещение уступки прав на изобретение — предмет соглашения, в США без одобрения федерального органа, кроме тех случаев, когда права уступаются организации, одной из основных функций которой является управление изобретениями (при условии, что на такого правопреемника распространяются те же положения, что и на подрядчика); (В) требование, согласно которому подрядчик делится роялти с изобретателем; (С) за исключением соглашения о

финансировании деятельности принадлежащего правительству эксплуатируемого подрядчиком предприятия, требование, согласно которому разница между роялти или доходами, полученными подрядчиком, связанными с изобретениями — предметами соглашения, и расходами (включая платежи изобретателям), связанными с ведением дел, касающихся таких изобретений, должна быть использована для содействия научным исследованиям или образованию; (D) требование, согласно которому при передаче по лицензии изобретений — предметов соглашений, предпочтение отдается малым предприятиям, за исключением случаев, когда после приемлемого исследования доказана невозможность этого; (E) в отношении соглашения о финансировании деятельности принадлежащего правительству эксплуатируемого подрядчиком предприятия, требования (i) о том, что после уплаты расходов, связанных с получением патента и лицензированием, платежей изобретателям и других затрат, связанных с ведением дел по изобретениям — предметам соглашения, 100 % баланса роялти или производственных и не распределенных доходов подрядчика, полученных в течение финансового года до суммы, равной 5 % годового бюджета предприятия, используются подрядчиком для научно-исследовательской, конструкторской деятельности и образования в соответствии с задачами и целями предприятия в научно-исследовательской и конструкторской деятельности, включая деятельность по увеличению лицензионного потенциала других изобретений предприятия; при условии, если упомянутый баланс превышает 5 % годового бюджета предприятия, 75 % такого превышения подлежат внесению в Государственное казначейство США и оставшиеся 25 % используются для тех же целей, что описаны выше в этом предложении (D); и (ii) что в той степени, которая обеспечивает наиболее эффективную передачу технологии, дела, связанные с лицензированием изобретений — предметов соглашений, ведутся служащими подрядчика по местонахождению предприятия.

(8) Требования § 203 и § 2041 настоящей главы.

(d) Если подрядчик не принимает решения о сохранении права на изобретение — предмет соглашения, в случаях,

рассматриваемых в этом параграфе, федеральный орган может учесть это и после консультации с подрядчиком удовлетворить ходатайство о сохранении прав за изобретателем в соответствии с положениями данного закона и правилами, приведенными ниже.

(e) В любом случае, когда федеральный служащий является соавтором изобретения, созданного в соответствии с соглашением о финансировании с некоммерческой организацией или малым предприятием, федеральный орган, предоставляющий работу по найму такому соавтору, уполномочен передать или уступить подрядчику те права, которые он может приобрести на изобретение — предмет соглашения, у своего служащего в соответствии с условиями, изложенными в этой главе.

(f) (1) Соглашение о финансировании с малым предприятием или некоммерческой организацией не должно содержать положения, разрешающие федеральному органу требовать предоставления третьим лицам лицензий на принадлежащие подрядчику изобретения, которые не являются непосредственно предметом соглашения, за исключением случаев, когда такое положение одобрено и получено письменное подтверждение за подписью руководителя федерального органа. В таком положении должно быть ясно указано, может ли требоваться лицензирование в связи с использованием изобретения — предмета соглашения и/или специально определенного объекта. Руководитель федерального органа не может передавать полномочия по одобрению положений и подписей подтверждений, требуемых в соответствии с настоящим пунктом.

(2) Федеральный орган не должен требовать предоставления лицензии третьим лицам в соответствии с таким положением, за исключением случаев, когда руководитель федерального органа принимает решение о том, что использование изобретения другими лицами необходимо для практического применения изобретения — предмета соглашения или объекта соглашения. Решение должно быть зарегистрировано после заслушивания мнения государственного органа. Любой иск о судебном пересмотре решения должен быть предъявлен в пределах 60 дней после извещения о таком решении».

Столь длинная и полная цитата дает возможность показать, какое огромное значение уделяется в США вопросам разграничения прав между государственным заказчиком и конкретным исполнителем. При этом следующий § 203 («Особые права федерального органа») предусматривает:

«(1) В отношении изобретения — предмета соглашения, на которое малое предприятие или некоммерческая организация приобрели право согласно настоящей главе, федеральный орган, в соответствии с соглашением о финансировании которого было создано данное изобретение, имеет право согласно процедурам, предусмотренным в нижеследующих правилах, требовать от подрядчика, правопреемника или лицензиата исключительной лицензии на изобретение — предмет соглашения, предоставления неисключительной, частично исключительной или исключительной лицензии и любой области применения ответственному заявителю или заявителям на условиях, соответствующих обстоятельствам, и подрядчик, правопреемник или лицензиат исключительной лицензии отказывают в предоставлении такой лицензии, при условии, что федеральный орган примет решение, что такое действие необходимо:

- a) так как подрядчик или правопреемник не предприняли или не предполагали предпринять в надлежащее время эффективных шагов для достижения практического использования изобретения — предмета соглашения, в этой области применения;
- b) для удовлетворения нужд здравоохранения или безопасности, которые не удовлетворяются надлежащим образом подрядчиком, правопреемником или их лицензиатами;
- c) для выполнения требований открытого применения, установленных федеральными правилами, и эти правила не удовлетворяются надлежащим образом подрядчиком, правопреемником или лицензиатами; или
- d) так как соглашение, предусмотренное § 204, не было достигнуто или было расторгнуто, или вследствие того, что лицензиат исключительного права на продажу изобретения — предмета соглашения, в США нарушает соглашение, достигнутое в соответствии с § 204.

(2)... Любой подрядчик, изобретатель, правопреемник или лицензиат исключительной лицензии, на которых решение в соответствии с настоящим параграфом повлияло неблагоприятно, в любое время в пределах 60 дней после вынесенного решения подает жалобу в Претензионный суд США, который обладает юрисдикцией в рассмотрении зарегистрированной апелляции и, соответственно, подтверждении, отмене, отсылке обратно или изменении решения федерального органа. В случаях, описанных в подпунктах (а) и (с), урегулирование решения федерального органа временно приостанавливается, пока не завершено рассмотрение всех апелляций и жалоб, поданных в соответствии с предыдущим предложением».

В § 204 («Предпочтительные условия для промышленности США») указано, что малое предприятие или некоммерческая организация, получившие право на изобретение — предмет соглашения, могут предоставить исключительную лицензию какому-либо лицу лишь при условии договоренности, что изделия в соответствии с изобретением будут производиться в основном в США, или если будет доказано, что попытки предоставить лицензии на таких условиях не увенчались успехом или производство в США коммерчески не осуществимо.

В § 205 («Конфиденциальность») оговорено право федерального органа на конфиденциальность в отношении представляющих интерес для федерального правительства изобретений в течение времени, необходимого для подачи заявки на патент.

В § 206 («Единообразные условия и предписания») указано, что министр торговли может издавать предписания по выполнению положений §§ 202-204 настоящей главы и устанавливает положения типового соглашения о финансировании в соответствии с требованиями настоящей главы. До их принятия эти предписания и типовое соглашение подлежат открытому обсуждению.

§ 207 («Охрана изобретений, принадлежащих федеральному правительству, внутри страны и за рубежом») устанавливает:

«(а) каждый федеральный орган уполномочен:

1) подавать заявки, получать и сохранять в силе в США и

за рубежом патенты или другие охранные документы, на которые федеральное правительство имеет право или к которым оно проявляет интерес;

- 2) предоставлять все виды лицензий на принадлежащие федерации заявки, патенты или другие формы охраны без уплаты или с уплатой роялти или других видов вознаграждения;
- 3) предпринимать все другие шаги по осуществлению прав на изобретения, принадлежащие федерации, от имени правительства непосредственно или через договор;
- 4) передавать охрану права или интереса в отношении изобретения, принадлежащего федерации, и контроль за ними полностью или частично другому органу.

(b) для обеспечения эффективного управления изобретениями, принадлежащими правительству, министр торговли уполномочен:

- 1) содействовать усилиям федерального органа в стимулировании передачи по лицензии и использовании принадлежащих правительству изобретений;
- 2) оказывать помощь федеральным органам в испрашивании охраны и сохранении изобретений в силе в зарубежных странах, включая уплату пошлин и связанных с этим расходов;
- 3) консультироваться с федеральными органами и извещать их об областях научных и технических исследований и разработок, обладающих потенциалом относительно коммерческого использования».

В § 208 («Предписания, регулирующие федеральное лицензирование») указано, что министр торговли может издавать предписания, определяющие условия предоставления лицензий на изобретения, принадлежащие федерации.

§ 209 («Ограничения в передаче по лицензии изобретений, принадлежащих федеральному правительству») устанавливает:

- а) Ни один федеральный орган не должен предоставлять лицензию на патент или заявку на патент на изобретение, принадлежащие федерации, если лицо, ходатайствующее о лицензии, не предоставило федеральному органу план разработки и (или) сбыта изобретения

(кроме случаев, когда такая информация является конфиденциальной в соответствии с § 522 раздела 5 Свода законов США).

b) Федеральный орган обычно предоставляет лицензию на патент или заявку на патент на изобретение, принадлежащие федерации, только по достижении договоренности о том, что продукты, воплощающие изобретение или изготовленные с использованием изобретения, будут производиться в основном в США.

c) (1) Предоставление федеральным органом лицензий возможно, только если после публичного оповещения и предоставления возможности письменных возражений установлено, что:

(A) предполагаемая лицензия наилучшим образом удовлетворяет интересы федерального правительства и общества с учетом намерений, планов и возможностей заявителя довести изобретение до практического применения или каким-либо другим образом содействовать использованию изобретения обществом;

(B) желаемое практическое применение не достигнуто или, вероятно, не может быть в скором времени достигнуто по неисключительной лицензии на изобретение, которая предоставлена или может быть предоставлена;

(C) предоставление исключительной или частично исключительной лицензии является разумным или необходимым стимулом для связанного с риском вложения капитала, осуществления затрат с целью доведения изобретения до практического применения или какого-либо иного содействия использованию изобретения обществом; и

(D) предложенные условия и объем исключительности не выходят за рамки разумно необходимых для обеспечения стимулирования доведения изобретения до практического применения или какого-либо иного содействия использованию изобретения обществом.

(2) Федеральный орган не должен предоставлять такую исключительную или частично исключительную лицензию в соответствии с подпунктом (1) настоящего пункта, если он установит, что предоставление такой лицензии будет в значительной степени способствовать ослаблению конку-

ренции или приведет к чрезвычайной концентрации в какой-либо части страны какой-либо отрасли торговли, к которой относится технология, подлежащая лицензированию, либо созданию или сохранению иных ситуаций, противоречащих антитрестовскому законодательству.

(3) При предоставлении исключительных или частично исключительных лицензий на изобретения, являющиеся собственностью федерации, наибольшее предпочтение отдается малым предприятиям, представляющим на рассмотрение планы, расцениваемые федеральным органом как находящиеся в пределах возможностей предприятий и выполнение которых, равно как и планов, представленных заявителями, которые не относятся к малым предприятиям, обеспечит доведение изобретения до практического применения.

(d) После рассмотрения того, будет ли заинтересованность федерального правительства или промышленности США во внешней торговле возрасть, федеральный орган может предоставить исключительную или частично исключительную лицензию на изобретение, охраняемое иностранной заявкой на патент или патентом, после публичного оповещения и предоставления возможности подачи письменных возражений; федеральный орган не предоставляет такой исключительной или частично исключительной лицензии, если он установит, что такая лицензия будет в значительной степени способствовать ослаблению конкуренции или приведет к чрезмерной концентрации в какой-либо части США определенной отрасли торговли, к которой относится технология, подлежащая лицензированию, или явится причиной создания или сохранения иных ситуаций, противоречащих антитрестовскому законодательству.

(e) Федеральный орган должен вести регистрацию решений о предоставлении исключительных или частично исключительных лицензий.

(f) Лицензия должна быть предоставлена на условиях, которые федеральный орган считает соответствующими охране интересов федерального правительства и общества, включая такие положения:

- 1) периодическая отчетность об использовании или попытках использования изобретения, которые предпринимаются лицензиатом с особой ссылкой на представленный план, при условии, что такая информация может расцениваться федеральным органом как коммерческая или финансовая информация, полученная от какого-либо лица, неприкосновенная, конфиденциальная и не подлежащая раскрытию в соответствии с § 522 раздела 5 свода законов США;
- 2) право федерального органа прекратить действие такой лицензии полностью или частично, если он установит, что лицензиат не выполняет план, представленный вместе с ходатайством о предоставлении лицензии, и лицензиат не может иным образом убедительно доказать федеральному органу, что он предпринял, или можно ожидать, что он в надлежащее время предпримет эффективные меры для практического применения изобретения;
- 3) право федерального органа прекратить действие такой лицензии полностью или частично, если лицензиат нарушает соглашение, достигнутое в соответствии с п. (b) настоящего параграфа; и
- 4) право федерального органа прекратить действие лицензии полностью или частично, если он установит, что такое действие необходимо для удовлетворения требований открытого применения, определенных федеральными предписаниями, изданными позже даты лицензии, и эти требования не выполняются лицензиатом надлежащим образом».

В § 210 («Верховенство настоящей главы») специально оговаривается, что данная глава обладает верховенством над любым другим актом, в том числе и будущим, по распоряжению правами на изобретения, являющиеся предметами соглашений мелких предприятий или некоммерческих организаций. Одновременно указывается, что положения этой главы не предназначены для ограничения полномочий федеральных органов давать согласие на распоряжение правами на изобретения, созданные при реализации соглашений с юридическими лицами, не являющи-

мися некоммерческими организациями или мелкими предприятиями. Не посягает данная глава и на полномочия Центрального разведывательного управления.

Таким образом, государство (США) оставляет за собой права по использованию объектов интеллектуальной собственности (на примере изобретений) лишь в том объеме, который необходим для выполнения задач, стоящих перед определенным государственным ведомством, или для выполнения международных обязательств. Что касается военных ведомств, то в законодательстве США не предусматривается каких-либо исключений для военных заказов, но военные ведомства должны решать, до какой степени те или иные технологии могут быть связаны с частным сектором производства. Для этого они разрабатывают специальные программы передачи технологий внутри страны или передачи технологий за границу.

Особенности патентного законодательства США являются следствием того, что ухудшение экономических показателей в 1970-1980-х годах заставило американских политиков пересмотреть традиционные подходы к участию государства в создании и использовании новых технологий, которые были весьма медлительны и неэффективны в новых условиях научно-технического прогресса. Именно поэтому на основе опыта сотрудничества в области науки и технологий в 1980-х годах было разработано и принято новое законодательство. Главную роль в этом процессе сыграл закон Бей-Доула, который, с одной стороны, позволяет передавать права на результаты научно-технической деятельности (РНТД), созданные в результате исполнения работ по государственному контракту, исполнителю работ, а, с другой стороны, накладывает определенные обязательства на исполнителя, если он решил оформить права на РНТД, полученные в ходе выполнения государственного контракта. Следует упомянуть также и закон Стивенсона-Уайдлера о технологических новшествах, создавший благоприятную среду для использования частным сектором РНТД, созданных в результате исполнения работ по государственному контракту.

В США, помимо общих законодательных актов, имеющих отношение к правовой охране объектов интеллекту-

альной собственности, в настоящее время действуют более 20 подзаконных актов, определяющих процедуры трансфера и коммерциализации технологий.

В Германии в 2001-2002 гг. были внесены существенные изменения в патентное законодательство: упразднена так называемая «*профессорская привилегия*», то есть право преподавателя на собственное изобретение, существовавшее еще со середины 50-х годов прошлого века. Владельцем всех разработок и изобретений своих сотрудников стало соответствующее высшее учебное заведение. Чтобы не перегружать университетский и институтский управленческий персонал дополнительными заданиями по учету патентов и, что более важно, по их внедрению, в Германии была создана сеть организаций-посредников в виде патентных внедренческих агентств. В настоящее время — это 21 агентство, финансируемое за счет федерального бюджета, а также бюджетов отдельных земель и высших учебных заведений. Они заняты обслуживанием около 200 немецких университетов и институтов с наиболее высоким уровнем постановки научно-исследовательской работы. Немецкое законодательство не только определено и жестко закрепляет права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) за их исполнителем, но и налагает на него определенные ограничения. Например, по так называемой университетской модели предоставление исключительных прав на использование РИД, финансируемых государством, третьим лицам требует получения разрешения заказчика. При этом заказчик имеет законное право на получение доли дохода от реализации РИД. Весьма важной составляющей государственной политики по вовлечению РИД в хозяйственный оборот являются определенные налоговые льготы на приобретение патентных и лицензионных прав.

Великобритания — одна из первых стран, которая серьезно подошла к вопросу регулирования партнерских отношений государства и частного бизнеса как одного из инструментов развития инновационной инфраструктуры и коммерциализации технологий. В 1992 г. в Великобритании была обозначена концепция так называемого «*права частной финансовой инициативы*» (Private Finance Initia-

tive, PFI), которая должна была облегчить частным структурам участие в секторе общественных услуг за счет четкого определения рамочных условий. Многие министерства в Великобритании имеют специальные подразделения по вопросам интеллектуальной собственности, которые стараются в максимальной степени повысить возврат средств от передачи своих технологий, созданных в результате выполнения НИОКР за государственные средства. В частности, Министерство обороны передает свои права на такие НИОКР разработчикам, оставляя за собой права на использование полученных результатов для целей работы правительства. Особенностью британского опыта является создание и работа Британской технологической группы, которая вот уже более полувека весьма успешно занимается коммерциализацией технологий.

Во Франции существует наиболее завершенное и развитое законодательство в сфере интеллектуальной собственности, а кроме того, действует специальное агентство — АНВАР, основной задачей которого является содействие новаторству и технологическому прогрессу в стране. Это агентство независимое, но его деятельность определяется и финансируется правительством. АНВАР выступает в роли технологического брокера, оказывает помощь при организации партнерства между лабораториями и промышленными компаниями, содействует в объективной оценке проектов и результатов НИОКР.

Подобная практика существует и в международных организациях. Так, Европейское космическое агентство (ЕКА) разработало Основные положения и условия контрактов ЕКА, согласно которым собственником изобретения, созданного в рамках реализуемых ЕКА космических программ, является исполнитель. Однако ЕКА, а также страны — участницы Конвенции, от ЕКА должны иметь безвозмездную, неисключительную, безотзывную лицензию на использование объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках контрактов в области космических исследований, и имеют право на предоставление sublicензий на территории указанных стран с уведомлением исполнителя о выданных sublicензиях.

В ряде других стран, таких как Ирландия, Португалия, Испания и Италия, приняты законодательные акты, облегчающие партнерство государства и частного сектора в реализации проектов. В Нидерландах, Германии и Австрии пилотные проекты находятся еще на ранней стадии разработки. В целом все эти мероприятия направлены на всестороннюю поддержку таких партнерств, начиная с формирования инфраструктуры инновационной деятельности и совместного финансирования НИОКР и заканчивая распределением доходов, полученных от коммерциализации их результата.

Можно выделить четыре основных модели партнерства: *первая* — контрактная или договорная система, *вторая* — концессионные схемы, *третья* — создание совместных предприятий или кооперация, *четвертая* — лизинговая модель. На практике в чистом виде указанные модели встречаются редко, чаще всего используются смешанные формы.

Все они тем или иным образом похожи на предусмотренные в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП). Проекты ГЧП в основном затрагивают общественную инфраструктуру и сферу услуг, рынки которых фактически весьма близки к монополии и поэтому осуществляются на конкурсной основе.

Исходным условием реализации инфраструктурных проектов на основе модели ГЧП является готовность частных инвесторов принять на себя определенные риски общественного сектора, связанные с решением крайне сложных задач. Договоры о выполнении проектов ГЧП очень трудно стандартизировать, так как они включают в себя множество элементов, нуждающихся в отдельных согласованиях. При реализации инфраструктурных проектов часто создаются специализированные, так называемые проектные компании. В связи с этим особенное значение приобретает корпоративное право. Договоры о ГЧП часто представляют собой сложную конструкцию, включающую различные договоры между сторонами.

Важная составляющая инфраструктурных проектов — структурирование и распределение связанных с ними рис-

ков. Они определяются, анализируются, оцениваются и распределяются таким образом, чтобы минимизировать угрозы для разработки, реализации и (или) функционирования проекта.

Использование позитивного опыта ГЧП приводит к росту инвестиций в развитие общественной инфраструктуры и коммерциализации технологий. При этом модель ГЧП не замещает, а дополняет государственные инвестиции.

Характерным примером использования механизма софинансирования коммерциализации технологий за счет бюджетных средств и средств частного сектора (элементы которого используются и в европейских странах) являются США, где с 1986 г. все заинтересованные фирмы имеют доступ к научно-техническим ресурсам федеральных лабораторий в рамках так называемых договоров о совместных научных исследованиях и разработках (CRADA). Применительно к CRADA речь идет о таких работах, по которым соответствующий федеральный орган исполнительной власти выступает заказчиком, обязательным партнером является промышленная фирма, а в ходе выполнения работ достигаются результаты, имеющие коммерческую ценность. Лаборатории, принадлежащие федеральному правительству, могут передавать права собственности на созданную интеллектуальную собственность частному предприятию, федеральное же правительство приобретает безотзывную, безвозмездную неисключительную лицензию, чтобы технология могла использоваться в других странах мира. Как правило, частным компаниям предоставляется неисключительная лицензия, однако общая тенденция заключается в расширении прав, предоставляемых частному сектору. Кроме того, в особо приоритетном положении находятся малые фирмы, которым в рамках CRADA могут выдаваться исключительные лицензии.

Одним из элементов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности является система подготовки и переподготовки кадров для этой сферы. В Европе тренинг-центры могут как создаваться при университетах, так и формироваться в виде самостоятельной сети центров, осуществляющих информационные, консультационные и тре-

нинговые функции. Такие специализированные центры широко распространены во многих европейских странах.

В Канаде, Австралии, Корее и Японии предусмотрены налоговые льготы для проведения НИОКР, в основном для малых и средних фирм.

Австралия при этом вот уже полтора десятка лет регулярно проводит оценку всех важных политических мер, направленных на содействие фирмам, осуществляющим НИОКР по заказам.

Выводы. В последние годы совершенно различные в деталях стратегии научно-технического и инновационного развития ведущих мировых индустриальных государств — США, Германии, Франции, Великобритании объединяет одна общая тенденция: последовательная либерализация политики в области использования результатов интеллектуальной деятельности, финансируемой из бюджета, отказ государства от монополии в этой области, концентрация усилий на ускоренной передаче полученных результатов в промышленность. Всячески поощряется скорейшее освоение этих результатов частным бизнесом. Безусловным приоритетом является соблюдение национальных интересов и национальной безопасности. Однако при этом практически все зарубежные государства достаточно твердо защищают свои права при регулировании коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных на средства бюджета, и получении доходов.

Законодательство большинства стран мира закрепляет права на использование изобретений и других охраняемых законом объектов интеллектуальной собственности за их создателями, т. е. исполнителями государственного заказа, оставляя при этом государству (заказчику) право регулировать и контролировать процесс их использования, а в некоторых случаях — и часть прав на результаты выполненных работ, а также часть прибыли от их реализации. Предусматриваются также случаи, когда государство может ограничить права владельцев по охране и использованию соответствующих объектов интеллектуальной собственности по соображениям государственной безопасности или для других общегосударственных целей (обороноспособ-

ность, здравоохранение, выполнение международных обязательств). При этом государство может использовать в своих интересах не только РИД, полученные государственными структурами или их партнерами по соответствующим договорам, но и РИД, полученные частными фирмами.

Использование зарубежного опыта государственной политики в отношении РИД, полученных при выполнении работ для государственных нужд, является весьма полезным для формирования украинской системы распределения прав на эти результаты и распоряжения этими правами. При этом следует учитывать существующую в нашей стране нормативно-правовую базу и систему договорных правоотношений.

Список использованной литературы:

1. Андрощук Г. О. Регулювання прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок державних коштів : зарубіжний досвід // 8-а Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності» Мат-ли виступів. Алушта, 6-11 вересня 2004 р. — С. 57-67.
2. Андрощук Г. О. Патентна політика США : еволюція та вплив на економіку // Стратегія розвитку України. — 2007, №1, — С. 143-155.
3. Андрощук Г. А. Коммерциализация результатов исследовательской деятельности: зарубежный опыт государственной поддержки. 13-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». Ялта, 1-5 сентября 2008 г. — С. 47-60.
4. Андрощук Г. О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини : стратегія високих технологій // Наука та інновації. № 3. — 2009 — С. 72-88.
5. Андрощук Г. О. Механізми державної підтримки патентування винаходів : досвід Польщі // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2010. — № 1. — С.59-67.
6. Битюкова И. В. Теоретические вопросы создания и распоряжения бюджетными инновациями / М. : ПАТЕНТ, 2007 — 74 с.
7. Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. — М. : Дело, 2003. — 513 с.

8. Крайнев П. П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю (Монографія). — К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 448 с.

9. Мухин В. И. Управление интеллектуальной собственностью: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» / В. И. Мухин. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 335 с.

10. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авторі-упорядники : Г. О. Андросук, І. Б. Жилияєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. — К. : Парламентське вид-во, 2009. — 632 с.

11. Федулова Л. І., Андросук Г. О., Хаустов В. К. Інтелектуальна власність в національній інноваційній системі : науково-аналітична доповідь. НАН України; Ін-т екон. та прогнозів. — К., 2010. — 216 с.

12. Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю. За ред. П. М. Цибульова : монографія. — К. : К.І.С, 2005. — 448 с.

Турчин В.М.,

*науковий співробітник науково-дослідного відділу
інтелектуальної власності та патентно-ліцензійної
діяльності Центрального науково-дослідного
інституту озброєння та військової техніки
Збройних Сил України*

**ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПРИ РОЗРОБЦІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ
І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗА ДЕРЖАВНИМ
ОБОРОННИМ ЗАМОВЛЕННЯМ**

У всі часи у всіх країнах війни (а нині й просто військової потреби) були і ще тривалий час будуть головним рушієм науково-технічного прогресу. І ні для кого не є секретом, що лівова частка передових технологій, найсучаснішого інноваційного продукту створюється саме в сфері розробки

озброєння та військової техніки на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Суттєвою складовою такої науково-технічної продукції є охороноздатні, відповідно до Цивільного кодексу України, об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути захищені відповідними охоронними документами (патент України на винахід (корисну модель, промисловий зразок), свідоцтво на топографії інтегральних мікросхем).

Одним із елементів забезпечення виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та модернізації озброєння та військової техніки, спрямованих на дотримання вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності та забезпечення високого рівня і конкурентоздатності науково-технічної продукції, є їх патентне супроводження.

Відносини, пов'язані зі створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за державним оборонним замовленням, регулюються такими основними актами законодавства України як:

- Цивільний кодекс України;
- Господарський кодекс України;
- Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
- Закон України «Про авторське право та суміжні права»;
- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
- Закон України «Про державне оборонне замовлення»;
- Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» тощо.

Чинне законодавство України в сфері інтелектуальної власності, спрямоване на входження до європейської спільноти, в цілому відповідає вимогам, що встановлені міжнародними правовими актами.

Проте ряд прикладів (патентування розробок Центрального конструкторського бюро «Арсенал», реєстрація фірмового знака «АН» на ім'я громадянина іншої країни, су-

довий позов з боку російських виробників стосовно активної броні танку, що слідував за пакистанським контрактом) вказують, що законодавство далеке від досконалості, тлумачення і практичне застосування нормативних приписів здійснюються не завжди адекватно.

Основні цивільно-правові аспекти виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт на замовлення викладені в Цивільному кодексі України (Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт).

За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором. Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором.

Виконавець за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт зобов'язаний **додержуватись вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності**, та вживати заходів щодо захисту одержаних під час виконання робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це замовника.

Правові та економічні засади (принципи) формування, розміщення, фінансування і виконання державного оборонного замовлення визначає Закон України «Про державне оборонне замовлення» від 3 березня 1999 р. № 464-XIV. Згідно зі статтею 6 зазначеного закону використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, отриманих під час виконання оборонного замовлення, а також розроблених технологій військового та спеціального призначення, здійснюється за погодженням із дер-

жавними замовниками відповідно до законодавства України з питань промислової власності.

Вимоги до договорів щодо захисту інтелектуальної власності при виконанні науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт викладені в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ. Так, згідно зі статтею 42 (Захист права інтелектуальної власності) обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду авторам об'єктів права інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

Таким чином, основні засади щодо врегулювання прав інтелектуальної власності мають бути визначені в договорі на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, оскільки відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України «сторони мають право врегулювати у договорі, передбаченому актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами», а відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України «договір є обов'язковим для виконання сторонами».

Тому в рамках реалізації програм зі створення та модернізації військової техніки, що фінансуються за державні кошти, в контрактах, які укладаються з цього приводу з підприємствами, всі ці аспекти мають бути враховані.

Було б доцільним Міністерству освіти і науки України розробити методичні рекомендації щодо питань охорони інтелектуальної власності при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за державним замовленням.

У Цивільному кодексі України питанням, пов'язаним з інтелектуальною власністю, присвячено цілий розділ, а саме: книгу 4 «Право інтелектуальної власності». Водночас Цивільний кодекс та закони України щодо охорони інтелектуальної власності взагалі не регламентують питання

створення об'єктів права інтелектуальної власності при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за державним (у тому числі оборонним) замовленням і держава при цьому не розглядається як суб'єкт права інтелектуальної власності.

Очевидно, що таке становище не можна вважати нормальним для сфери, яка стосується інтересів національної безпеки та оборони держави.

З огляду на зазначене, потребують законодавчого врегулювання відносини стосовно результатів інтелектуальної діяльності, що створені за державні кошти. Насамперед це питання набуття права власності, використання, зберігання та обороту результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі пільгової чи безоплатної передачі розробнику майнових прав на отримані результати, якщо це сприятиме оперативнішому доведенню їх до рівня, який забезпечить технологічну основу нового виробництва.

Потребує розгляду також економічна сторона цього питання. Сьогодні в Україні при здійсненні відрахувань коштів в бюджет немає різниці між підприємством, що розробило документацію за власний кошт і експортує виготовлену за нею продукцію, і тим, яке для виготовлення на експорт продукції безоплатно користується документацією, розробленою повністю за бюджетні кошти.

Разом з тим, Порядок формування основних показників державного оборонного замовлення, розміщення та коригування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року № 2244 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 1042), передбачає, що виконавці та інші суб'єкти господарської діяльності в разі використання результатів робіт, виконаних за державні кошти, **відшкодовують державі частку бюджетних коштів**, витрачених державними замовниками на ці роботи, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Слід зазначити, що механізму такого відшкодування і нині не існує.

Безумовно, що вказане не стимулює виробника інвестувати кошти в розробку, адже за таких умов підприємству

краще безкоштовно користуватись документацією, розробленою за державні кошти.

У статті 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» зазначається, що головні розпорядники державних коштів **можуть передавати майнові права на технології**, створені за державні кошти, в 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.

Поки що такий алгоритм не розроблено.

Усунення згаданих недоліків створить умови для поповнення державного бюджету за рахунок фінансових надходжень від розпорядження правами на результати інтелектуальної діяльності, що належать державі.

Таким чином, одним із головних недоліків нормативно-правової бази України залишається **проблема набуття, ефективного володіння та управління правами на результати інтелектуальної діяльності**, що створені за рахунок коштів державного бюджету та загальнодержавних централізованих фондів. Така неврегульованість впливу держави на процеси управління результатами інтелектуальної діяльності, створеними під час виконання, зокрема, державного оборонного замовлення, негативно впливає на забезпечення інтересів держави.

Наслідком такого стану є недостатня ефективність використання результатів інтелектуальної діяльності у сфері економіки та створення умов для їх втрати.

Вирішення зазначених питань, що враховують можливість та інтереси всіх суб'єктів інноваційної діяльності, економічні, соціальні і політичні пріоритети, дасть можливість створити умови для забезпечення правового захисту інтересів держави в процесі використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт військового, спеціального та подвійного призначення, а також, що є найважливішим, забезпечити обороноздатність держави, конкурентоздатність вітчизняних товарів військово-

вого призначення та сприятиме використанню об'єктів права інтелектуальної власності в національних інтересах України.

Усі ці питання в 2008 році виносились на засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання «Про право і захист інтелектуальної власності та посилення її ролі у формуванні національного багатства України». З метою забезпечення системного підходу до організації заходів нормативно-правового та організаційного характеру пропонувалось доручити Кабінету Міністрів України розробити Концепцію врегулювання відносин стосовно результатів інтелектуальної діяльності, отриманих під час виконання державного оборонного замовлення, спрямовану на вирішення зокрема і таких питань як:

- урегулювання відносин стосовно майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, що створюються під час виконання державного замовлення;
- створення в центральних органах виконавчої влади структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
- порядок набуття, використання та передачі прав на результати інтелектуальної діяльності під час проведення розробок і модернізації озброєння та військової техніки;
- введення в цивільний оборот результатів інтелектуальної діяльності, створених з використанням державних коштів;
- порядок використання прав на об'єкти інтелектуальної власності, які відносяться до сфери національної безпеки і оборони держави та передачі результатів інтелектуальної діяльності іноземному інвестору;
- внесення змін до законодавства України стосовно державного оборонного замовлення щодо відносин усіх його суб'єктів (замовників, виконавців та творців результатів інтелектуальної діяльності);
- організація контролю за дотриманням нормативно-правових актів України в сфері передачі (трансферу) технологій та інших результатів інтелектуальної діяльності;
- зберігання, використання, передачі робочо-конструк-

торської, технологічної документації та інших результатів інтелектуальної діяльності, що створені під час виконання державного замовлення, протягом всього їх життєвого циклу.

Стан справ з того часу не змінився. Зазначені питання потребують вирішення.

Тверезенко О. О.,
завідувач сектору комерційних позначень
Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності НАПрНУ

ДОГОВОРИ ПРО РОЗПОДІЛ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Визначення службових об'єктів інтелектуальної власності. Віднесення об'єктів інтелектуальної власності до службових має вирішальне значення для визнання кола осіб, яким належать майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти.

Службовими відповідно до спеціальних законів України у сфері інтелектуальної власності можуть бути такі об'єкти інтелектуальної власності: твори, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та топографії інтегральних мікросхем.

Крім того, такий об'єкт інтелектуальної власності, як комерційна таємниця також може бути службовим.

Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в Національній академії наук України (далі — НАН України), затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», надано таке визначення терміна «службовий об'єкт права інтелектуальної власності» — це об'єкт права інтелектуальної власності, що створюється працівником у зв'язку з виконанням трудового договору (виконанням службових обов'язків чи доручень

Установи або з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання та комерційної таємниці Установи під час перебування працівника з установою в трудових відносинах, якщо договором між Установою та працівником не передбачено інше) [10].

Доцільно навести законодавче визначення зазначених службових об'єктів інтелектуальної власності.

Законом України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 1) надано визначення «службового твору» — ним є твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків¹ відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем² [6].

Зміст терміна «службовий винахід (корисна модель)» деталізовано Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 1). Такими об'єктами інтелектуальної власності є — винахід (корисна модель), створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця [4].

На відміну від Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не містить визначення «службового промислового зразка» [5]. Разом з цим, обидва закони термін «роботодавець» розкривають як «особу, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом)». Таке ж саме визначення терміна «роботодавець» закріплено у Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (ст. 1) [7].

¹ Тобто в посадовій інструкції працівника повинно бути передбачено створення, наприклад, творів певного виду.

² Причому, якщо трудовий договір строковий і на виконання конкретних робіт, як зазначає О. Новолаєва, достатньо в самому договорі зазначити завдання на створення твору.

У законодавстві України немає визначення терміна «службове завдання», не встановлені вимоги до оформлення службового завдання на створення твору. На практиці службове завдання оформлюється у вигляді наказу або окремою службовою запискою [12].

У той же час, зазначеним вище Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України розкрито значення термінів «службові обов'язки» та «доручення Установи».

Так, службові обов'язки — це зафіксовані у трудових договорах (контрактах),

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (ст. 1) надає визначення терміна «роботодавець», ним є особа (юридична або фізична), де (або у якої) працює селекціонер за трудовим договором [8].

Правовідносини щодо службових об'єктів інтелектуальної власності врегульовані окремими нормами зазначених вище законів України та Цивільним кодексом України (далі — ЦК України) [3].

Кому належать майнові права на службові об'єкти інтелектуальної власності? Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ч. 1 ст. 435 ЦК України).

Статтею 54 Конституції України встановлено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом [1].

Тобто законом можуть бути встановлені винятки з цього правила. Таким законом є ЦК України (ст. 429), згідно з яким майнові права на службові об'єкти інтелектуальної власності належать автору (творцю) і роботодавцю спільно, якщо інше не встановлено договором [3].

Зазначені положення ЦК України знайшли своє відображення у ч. 1 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (у редакції Закону 311-V від 02.11.2006),

посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть призвести до створення об'єктів права інтелектуальної власності, обов'язки працівника з виконання державної тематики, програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України, відомчої тематики (відомчого замовлення НАН України), пошукової та договірної тематики відповідно до перспективних та щорічних планів наукових досліджень, робочих планів з виконання теми наукових досліджень Установи.

Доручення Установи — надане працівнику в письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до статутної діяльності Установи і виконання якого може призвести до створення об'єктів права інтелектуальної власності [10].

якою встановлено: «якщо сорт створено селекціонером у зв'язку з виконанням трудового договору чи договору про створення за замовленням з роботодавцем з використанням ноу-хау останнього, то в разі, якщо трудовим договором чи договором про створення за замовленням між роботодавцем і селекціонером не передбачено інше, право на подання заявки на сорт належить селекціонерові та роботодавцю спільно» [8].

Водночас у чинному законодавстві України виникає колізія, оскільки:

- виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем (ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);
- право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);
- право на одержання патенту на промисловий зразок має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше (п. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);
- право на реєстрацію топографії ІМС і усі права, що з цієї реєстрації випливають, мають роботодавець автора топографії ІМС або його правонаступник, якщо топографію ІМС створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше (п. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»).

Тож постає запитання: якими законодавчими актами необхідно керуватись: ЦК України чи спеціальними законами?

У зв'язку з цим варто згадати, що ЦК України прийнято 16 січня 2003 року і він набув чинності 1 січня 2004 року. У той же час вищенаведені спеціальні закони у сфері інте-

лектуальної власності прийняті до набрання чинності ЦК України.

У пункті 4 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Кодексу встановлено, що ЦК України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують діяти після набрання ним чинності.

Таким чином до правовідносин, що стосуються службових об'єктів інтелектуальної власності, які виникли або продовжують діяти після набрання чинності ЦК України, повинні застосовуватись положення статті 429 ЦК України.

Саме цей підхід використовується у судовій практиці під час розгляду спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності. Такий же підхід пропонується застосувати і в проекті Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав», який опрацьовувався, зокрема, в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі — НДІ інтелектуальної власності НАПрН України).

Необхідно враховувати, що роботодавець не може без згоди автора службового об'єкта інтелектуальної власності укладати договори щодо розпорядження майновими правами на такий об'єкт із третіми особами, і тим самим, потрапляє в залежність від автора. У випадку виникнення конфлікту (що нерідко трапляється в трудових відносинах) працівник може легко зірвати укладення зазначеного договору.

Стаття 429 ЦК України дозволяє врегулювати цей конфлікт інтересів роботодавця та автора у договорі між ними.

Таким чином, встановити, що майнові права інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності належать лише роботодавцю, а не роботодавцю і автору спільно, можна у разі укладання трудового або цивільно-правового договору. При цьому слід враховувати, що

трудоий договір укладається не з усіма працівниками. Так, з деякими працівниками письмовий трудоий договір не укладається³. Тож питання щодо розподілу майнових прав на службові твори з такими працівниками слід врегулювати у цивільно-правовому договорі. Такий договір можна укласти:

- щодо кожного об'єкта інтелектуальної власності. Такий підхід покладений в основу зразка договору про розподіл майнових прав на службовий твір, розроблений Державним департаментом інтелектуальної власності⁴;
- стосовно всіх службових об'єктів інтелектуальної власності, що створюються певним автором-працівником. Наведена позиція закріплена у типовій формі договору про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків, розробленій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

Сьогодні питання щодо необхідності передання авторами-працівниками до наукових установ майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності порушується у висновках різних контролюючих органів, зокрема, контрольно-ревізійним управлінням. Пов'язується це з тим фактором, що такі об'єкти створюються під час виконання службових обов'язків, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету. З іншої сторони, у зазначених висновках наголошується на необхідності дотримання інтересів авторів щодо отримання останніми авторських гонорарів.

Правовідносини між роботодавцем і автором щодо службових об'єктів інтелектуальної власності, права на які виникають у результаті створення відповідного об'єкта (твори та комерційні таємниці) значно відрізняються від правовідносин, що виникають під час створення службових об'єктів інтелектуальної власності, права на які виникають внаслідок

³ Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України трудоий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудоий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи [2].

⁴ Зазначений зразок розміщений на веб-порталі Державного департаменту інтелектуальної власності: <http://www.sdip.gov.ua/ua/zrazkydogap.html> [11].

док отримання охоронного документа (патенту чи свідоцтва) на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та сорти рослин (далі — об'єкти промислової власності). Тому, зупинимось більш детально на положеннях договорів про розподіл майнових прав на службові об'єкти авторського права та комерційні таємниці, а також положеннях договорів про розподіл майнових прав на службові об'єкти промислової власності.

Договори про розподіл майнових прав на службові об'єкти авторського права та комерційні таємниці. Деякі спеціалісти у сфері інтелектуальної власності вважають, що для врегулювання зазначених правовідносин роботодавцю та автору необхідно укладати авторські договори відповідно до ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Щодо цієї позиції слід зауважити наступне. Відповідно до статті 31 зазначеного Закону «автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором» [6]. Ці положення Закону узгоджуються з положеннями ч. 1 ст. 1113 ЦК України, відповідно до якої «за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах» [3].

Разом з тим слід зазначити, що дані положення Закону та ЦК України застосовуються у тому випадку, коли майнові права на твір передаються від власника (особи, що має виключні майнові права) іншій особі, яка не виступає власником. У той же час, враховуючи положення ч. 2 ст. 429 ЦК України, необхідно передати майнові права від одного співвласника іншому співвласнику.

Тобто вищенаведені положення Закону України «Про авторське право і суміжні права» не поширюються на правовідносини щодо передання майнових прав на службові твори від автора до роботодавця.

Крім того, ст. 1113 ЦК України не поширюється на правовідносини щодо передання майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності від автора до роботодавця.

Слід погодитись з О. Новолаєвою, яка зазначає, що стаття 1107 ЦК України «Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» передбачає можливість укладання «інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності». Враховуючи положення даної статті, роботодавець і працівник можуть укласти договір про розподіл майнових прав на твори, створювані працівником у порядку виконання трудового договору. Причому укладати такий договір можна один раз, і він буде поширювати свої дії на всі твори, створювані автором у порядку виконання службових обов'язків [12].

Таким чином, цілком необхідним вважається укладання договору про розподіл майнових прав інтелектуальної власності з метою забезпечення перш за все інтересів наукових установ, виплати винагороди творцям та уникнення отримання зауважень від контролюючих органів.

Вищезазначене було враховано під час розробки НДІ інтелектуальної власності НАПрН України типової форми договору про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків (далі — Типова форма договору).

Договір складається з преамбули та таких 10 розділів: Термінологія Договору; Предмет Договору; Гарантії, права та обов'язки Сторін; Порядок передачі творів та відчуження прав на твори; Розрахунки Сторін; Відповідальність Сторін; Конфіденційність; Строк дії Договору; Вирішення спорів та Прикінцеві положення.

Доцільно зупинитись на деяких положеннях Типової форми договору.

Договором передбачається, що працівник створює твори та відчужує на користь роботодавця майнові права на твори (за винятком права на переробку творів), а роботодавець виплачує працівникові винагороду за відчуження майнових прав на твори в порядку, передбаченому цим Договором.

Право на переробку творів належить спільно роботодавцеві та працівникові і реалізується ними з урахуванням положень, встановлених цим Договором.

Відповідно до положень Договору про розподіл роботодавця зобов'язаний, зокрема не порушувати особисті немайнові права працівника.

Типова форма договору затверджена постановою Президії Національної академії правових наук України (далі — НАПрН України). Науково-дослідні інститути НАПрН України мають можливість корегувати умови договору залежно від власних потреб, дотримуючись при цьому положень чинного законодавства України.

При цьому суттєвого значення набуває той факт, що розробники Типової форми договору під час його розробки мали на меті узгодити положення цивільного законодавства (в т.ч. у сфері інтелектуальної власності), трудового та бюджетного законодавств.

Президія НАН України затвердила примірний договір, який має врегулювати досліджувані правовідносини. Так, Примірний Договір про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, затверджений розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», поширюється на службові комп'ютерні програми, бази даних, інші об'єкти авторського права та комерційні таємниці [10].

Договір складається з преамбули та 7 розділів. У преамбулі надається визначення таких термінів: «службовий об'єкт права інтелектуальної власності» (далі — ОІВ), «службові обов'язки», «винагорода за створення службового об'єкта права інтелектуальної власності», «доручення Установи», «творці службових ОІВ». Договір містить такі розділи: Предмет Договору; Права Сторін на ОІВ; Умови та порядок виплати винагороди; Обов'язки Сторін; Відповідальність; Інші умови Договору; Реквізити Сторін.

П. 2.1 Договору передбачено, що *«Установа та Працівник визначають майнові права на ОІВ, що передаються*

Установі, Додатковою угодою до цього договору, яка укладається при створенні певного ОІВ.

Майнові права на певний ОІВ, що передаються Працівником Установі, визначаються Додатковою угодою до цього Договору, яка укладається при створенні певного ОІВ».

Примірна Додаткова угода до Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання передбачає передання працівником Установі виключних майнових прав на об'єкти авторського права чи комерційні таємниці.

Сьогодні типові (примірні) договори про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на службові твори не затверджені Кабінетом Міністрів України чи Міністерством освіти і науки України, проте, спеціалістами Державного департаменту інтелектуальної власності розроблено зразок таких примірних договорів, про що зазначалось вище [11].

Договір складається з преамбули та 11 розділів. Договір складається з таких розділів: Визначення термінів; Предмет Договору; Порядок передачі матеріального носія в (на) якому втілено твір; Права Сторін; Обов'язки Сторін; Виплата винагороди; Строк дії Договору; Відповідальність Сторін Договору; Вирішення Спорів; Форс-мажорні обставини; Інші умови.

Доцільно навести деякі положення такого договору.

Предметом договору (п. 2 зразка Договору) є розподіл майнових прав на Твір, який Працівник створив при виконанні службових обов'язків відповідно до службового завдання/трудоного договору (контракту) між ним і Роботодавцем.

При цьому не можна погодитись із запропонованими положеннями п. 2.3. зразка Договору, відповідно до яких *«У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Працівник передає Роботодавцю права на використання твору такими способами:*

- відтворення Твору (як приклад);*
- розповсюдження Твору (як приклад)...».*

Оскільки, враховуючи положення ст. 429 ЦК України та ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні

права», роботодавцю вже належить право на використання службового твору всіма способами, тому немає необхідності передавати йому таке право. Причому не зрозумілим є зміст терміна «передає» у цьому випадку: чи означає це надання права на використання чи відчуження від автора роботодавцю такого права? Вважаємо, що останнє може бути застосовано лише в контексті застосування ст. 1113 ЦК України щодо часткової передачі прав. А саме: коли автор повністю відчужує свої права на певний спосіб використання твору, наприклад право перекладу певною мовою літературного твору. У такому разі лише у роботодавця є право перекладу такого твору певною мовою чи надання права на переклад такою мовою іншій особі, у той час, як у автора такого права не залишається.

Договори про розподіл майнових прав на службові об'єкти промислової власності

Законодавством України передбачається можливість укладання договорів про розподіл майнових прав на об'єкти промислової власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця. Так, наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2004 № 986 «Про затвердження зразків документів» затверджені, зокрема зразки:

- Договору про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця;
- Договору між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору (далі — Договір № 2);
- Договору між роботодавцем і творцем про винагороду (далі — Договір № 3) [9].

Проаналізуємо положення запропонованих зразків договорів.

Договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця

(далі — Договір № 1). Враховуючи преамбулу зазначеного договору, він може бути укладений для врегулювання правовідносин між роботодавцем та автором таких об'єктів права інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки та топографії інтегральних мікросхем.

Договір складається з 6 розділів: Предмет Договору; Права Сторін; Обов'язки Сторін; Відповідальність Сторін; Вирішення спорів; Строк дії Договору.

«Предметом Договору є розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які ПРАЦІВНИК створює чи ймовірно створить, виконуючи трудовий договір (контракт) у рамках виконання службових обов'язків чи окремого письмового доручення РОБОТОДАВЦЯ.

Сторони домовились, що майнові права, визначені ст. 422 ЦКУ та п. 2 ст. 429⁵, на такі об'єкти права інтелектуальної власності, в межах, визначених законодавством, за цим Договором, належать РОБОТОДАВЦЮ» (п. 1.1. та 1.2 Договору).

Зразком договору передбачається надати РОБОТОДАВЦЮ такі права:

- подання заявки на отримання охоронного документа;
- прийняття рішення про збереження об'єкта як конфіденційної інформації;
- прийняття рішення про передачу права на одержання охоронного документа іншій особі;
- використання об'єкта у власному виробництві на умовах права попереднього користувача;
- перешкоджання протиправному використанню об'єкта іншою особою;
- сприяння, на окремих умовах, з боку ПРАЦІВНИКА у впровадженні об'єкта у виробництво (пункт 2.1 Договору).

При цьому ПРАЦІВНИК має право:

- на подання заявки на одержання охоронного документа, якщо РОБОТОДАВЕЦЬ:
- своєчасно не подав такої заявки чи не прийняв іншого

⁵ При цьому слід зауважити, що майнові права інтелектуальної власності визначаються ст. 424 ЦК України, а не ст. 422 та 429 ЦК України [3].

рішення щодо об'єкта протягом встановленого законодавством строку,

- у письмовому вигляді не повідомив ПРАЦІВНИКА про прийняте рішення щодо його повідомлення про створення об'єкта права інтелектуальної власності,
- протягом встановленого законодавством строку не уклав з ПРАЦІВНИКОМ договору про розмір і умови виплати винагороди;
- на винагороду відповідно до економічної вигоди, яку отримує або ймовірно може отримати РОБОТОДАВЕЦЬ;
- на укладання протягом встановленого законодавством строку договору про розмір і умови виплати винагороди;
- на додаткову оплату своєї участі у впровадженні створеного ним об'єкта у виробництво;
- на інші, крім грошового, види заохочення;
- на збереження за собою права на охоронний документ у тому разі, коли РОБОТОДАВЕЦЬ вирішив достроково припинити чинність охоронного документа;
- запрошувати для участі в переговорах щодо захисту своїх прав представників трудового колективу, Товариства винахідників і раціоналізаторів України, інших професійних і громадських організацій (пункт 2.2 Договору).

Згідно з Договором № 1 РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язаний, зокрема укласти з ПРАЦІВНИКОМ договір про розмір та умови виплати винагороди.

Договір № 1 у цілому узгоджується з положеннями законодавства України у сфері інтелектуальної власності і може бути взятий за основу при розробці відповідних договорів.

Договір № 2 та Договір № 3 деякою мірою дублюють положення Договору № 1, деталізуючи можливі варіанти виплати винагороди творцю. Разом з цим, якщо Договір № 1 укладається з відкладальною обставиною⁶ (тобто він укладається, коли службові об'єкти інтелектуальної власності ще не створені та набирає чинності у разі створення певних службових об'єктів інтелектуальної власності), то два інші

⁶ Згідно ч. 1 ст. 212 ЦК України особи, які вчиняють правочин, мають право обумовити настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).

договори укладаються, коли такий об'єкт вже створений і роботодавцю подано повідомлення про це у терміни та порядку, що встановлені законодавством України у сфері інтелектуальної власності.

Що стосується Договору між роботодавцем і творцем про винагороду, то такий договір доцільно укласти у разі отримання охоронного документа на службовий об'єкт промислової власності.

Доцільно також зазначити, що Примірний Договір про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, затверджений розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» [10], поширюється на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та сорти рослин.

Договір має таку саму структуру та містить такі ж визначення термінів, що й примірний договір з аналогічною назвою, затверджений вищенаведеним розпорядженням Президії НАН України, про який йшлося раніше.

П. 2.1 Договору передбачено, що *«майнові права на певний ОІВ, що передається Працівником Установі, визначаються Додатковою угодою до цього Договору, яка укладається при створенні певного ОІВ»*.

Примірна Додаткова угода до Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання передбачає передання працівником Установі права на подання заявки на ОІВ та на отримання охоронного документа на цей ОІВ.

Тобто таке право, на відміну від Договору № 1, передається лише після розроблення певного потенційно патентоздатного технічного рішення.

Проаналізовані вище зразки примірних (типових) договорів про розподіл майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності свідчать про різноманітність підходів до врегулювання досліджуваних відносин. У кожному конкретному випадку сторони відповідного договору будуть вирішувати питання доцільності застосування того або іншого примірного договору.

З метою забезпечення інтересів роботодавця та творця вважаємо за необхідне затвердження підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов'язана зі створенням об'єктів інтелектуальної власності, відповідних договорів про розподіл майнових прав, що будуть враховувати специфіку діяльності відповідних юридичних осіб. Враховуючи висновки контролюючих органів, для юридичних осіб державної форми власності, зокрема наукових установ та ВНЗ, затвердження таких договорів є невідкладним завданням. Сьогодні велика кількість таких організацій вже затвердила відповідні примірні договори, проте, такі договори значною мірою не узгоджуються з положеннями законодавства України.

Аналіз викладеного у статті дає підстави стверджувати таке:

- 1) до правовідносин, що стосуються службових об'єктів інтелектуальної власності, які виникли або продовжують діяти після набрання чинності ЦК України, повинні застосовуватись положення ст. 429 ЦК України;
- 2) встановити, що майнові права інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності належать лише роботодавцю, а не роботодавцю і автору спільно, можна у разі укладання між ними трудового або цивільно-правового договору;
- 3) якщо трудові правовідносини оформлені з відповідним працівником не на підставі письмового трудового договору, а на підставі відповідного наказу про прийняття на роботу, правовідносини щодо передання майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності від автора роботодавцю доцільно врегулювати на підставі договору про розподіл виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 4) нині державними та науковими установами розроблені примірні договори, якими передбачається розподіл майнових прав інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності, а саме: передання майнових прав на такі об'єкти повністю або частково роботодавцю з виплатою відповідної винагороди творцю;

5) юридичним особам (діяльність яких пов'язана зі створенням об'єктів інтелектуальної власності) доцільно розробити та затвердити два примірні договори: один передбачатиме розподіл майнових прав інтелектуальної власності на службові об'єкти авторського права та комерційні таємниці, інший — на службові винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та сорти рослин.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (далі — ВВР) — 1996 р., № 30, стаття 141.
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами) // Відомості Верховної Ради УРСР — 1971 р. / Додаток до № 50.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами) // Відомості Верховної Ради України (далі — ВВР) — 2003 р., № 40, стаття 356.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII (зі змінами) // ВВР — 1994 р., № 7, стаття 32.
5. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII (із змінами) // ВВР — 1994 р., № 7, стаття 34.
6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (зі змінами) // ВВР — 1994 р., № 13, стаття 64.
7. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 № 621/97-ВР (зі змінами) // ВВР — 1998 р., № 8, стаття 28.
8. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 року № 3116-XII (зі змінами) // ВВР — 1993 р., № 21, стаття 218.
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2004 № 986 «Про затвердження зразків документів».
10. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань

трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» // Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій / Ю. М. Капіца, І. І. Хоменко (упорядкування), 2-е вид., доповнене. — К. : Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2008. — 140 с.

11. Зразок договору про розподіл майнових прав на службовий твір [Електронний ресурс]// Режим доступу : http://www.sdip.gov.ua/i_upload/file/dod4.doc.

12. Новолаева Е. Права на служебные произведения // Юридическая практика, № 46 (360) от 15/11/04. [Електронний ресурс]// Режим доступу : <http://yurpraktika.com/article.php?id=10004047>.

Бутяєва А. П.,
*заст. начальника відділу регулювання
економічних відносин ДП «Український
інститут промислової власності»,*
Пархета О. А.,
*начальник відділу економіки
та інформаційного забезпечення
Державного департаменту
інтелектуальної власності*

**ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ
ТВОРЦЯМ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ, В ТОМУ ЧИСЛІ
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ,
ЗА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ**

Правове регулювання виплати винагороди творцям об'єктів права інтелектуальної власності (далі — ОПІВ) здійснюється згідно з нормативно-правовими актами України та нормативними актами СРСР. Це пов'язано з тим, що й сьогодні на території України є чинними охоронні документи двох видів: патенти України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та авторські свідоцтва СРСР на винаходи.

Розглядаючи проблемні питання виплати винагороди творцям ОПІВ, зокрема, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, перш за все необхідно зазначити, що поняттями «авторська винагорода» і «винагорода творцям ОПІВ» згідно з положеннями нормативно-правових актів України охоплюються:

- 1) винагорода винахіднику, автору промислового зразка чи компонування (топографії) інтегральної мікросхеми, створених під час виконання службових обов'язків і/або доручення роботодавця відповідно до Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) і спеціальних законів України про охорону прав на певні ОПІВ;
- 2) винагорода автору винаходу, захищеного чинним на території України свідоцтвом СРСР відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.94р. № 473;
- 3) винагорода автору раціоналізаторської пропозиції (добросовісне заохочення) відповідно до ЦКУ і Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18 вересня 1992 року із відповідними змінами до нього (далі — Тимчасове положення).

При цьому творцями ОПІВ згідно з частиною першою ст. 421 ЦКУ є, зокрема, винахідник, автор. У цьому контексті термін «творці» вживається саме у такому значенні.

Розглянемо питання, пов'язані з виплатою винагороди творцям за використання ОПІВ, у всіх вищезазначених випадках.

1. Виплата винагороди творцям ОПІВ відповідно до ЦКУ, законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Статтею 422 ЦКУ встановлено, що право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

З прийняттям ЦКУ істотних змін зазнав правовий механізм розподілу та закріплення майнових прав інтелектуальної власності між творцями ОПІВ та особами, які у той чи інший спосіб вкладають кошти у створення ОПІВ. В основу розподілу покладено принцип «спільного володіння» ОПІВ, який закріплено в окремих положеннях стосовно ОПІВ, створених у зв'язку з виконанням трудового договору та створених на замовлення. Так, відповідно до ч. 2 статті 429 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності на ОПІВ, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі (роботодавцеві), де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Принцип «спільного володіння» ОПІВ, створених на замовлення, закріплений у ч. 2 ст. 430 ЦКУ, відповідно до якої майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта і замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором між ними.

Разом з тим, сьогодні, зберігся імператив норм спеціальних законів, зокрема Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15 грудня 1993 р., «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15 грудня 1993 р., «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/ВР від 5 листопада 1997 р. щодо права роботодавця на одержання охоронних документів на створений творцем службовий ОПІВ.

Аналізуючи вищезазначені норми, можна зробити висновки, що відповідно до чинного законодавства в сфері охорони прав на ОПІВ відносини між творцем ОПІВ і роботодавцем можуть бути побудовані на підставі: договорів щодо «спільного володіння» охоронним документом, отже, і майновими правами на відповідний ОПІВ; передання майнових прав інтелектуальної власності від творця до роботодавця та передання майнових прав інтелектуальної власності від роботодавця до творця.

Проаналізуємо можливі правові, майнові та інші наслідки укладання зазначених договорів між творцем і роботодавцем.

Статтею 428 ЦКУ передбачено, що право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить декільком особам, здійснюється спільно.

При цьому, у разі спільного володіння творцем і роботодавцем майновими правами інтелектуальної власності на ОПІВ, не може вживатись поняття винагороди творцеві за використання створеного ним ОПІВ.

Водночас, відповідно до статті 427 ЦКУ, майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Умови передавання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до ЦКУ та інших законів.

Таким чином, якщо між творцем і роботодавцем буде укладений договір про передавання роботодавцю майнових прав на створений творцем ОПІВ, то окремою умовою цього договору може бути умова щодо виплати роботодавцем винагороди творцеві ОПІВ у порядку, встановленому нормами відповідних статей законів України щодо охорони прав на певні ОПІВ.

Отже, правовідносини стосовно виплати винагороди за використання ОПІВ регулюються виключно договором між творцем і роботодавцем.

Так, наприклад, ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому винагороди відповідно до економічної цінності і/або іншої вигоди, яка може бути отримана від використання винаходу (корисної моделі).

Положення щодо правового регулювання відносин між роботодавцем і автором промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми щодо виплати винагороди знайшли відображення у відповідних спеціальних законах, зокрема, ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та ст. 7 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Винагорода за використання ОПІВ належить усім співавторам у рівних частках, якщо інше не передбачено угодою між ними.

У питаннях виплати винагороди творцям службових ОПІВ надзвичайно важливо визначити службові обов'язки, до яких входить робота, обумовлена трудовим договором. При цьому необхідно зазначити, що у ЦКУ термін «службовий ОПІВ», замінено терміном «об'єкт, створений у порядку виконання трудового договору». Тому проблемною є конкретизація таких робіт, оскільки відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» до службових винаходів, крім створених працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше, відносяться ті, що створені працівником з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва.

Що ж таке «службові обов'язки» та «доручення роботодавця», у результаті виконання яких може бути створено «службовий винахід (корисну модель)? У зазначеній статті даються такі визначення цим поняттям:

- службові обов'язки — це зафіксовані у трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть призвести до створення винаходу (корисної моделі);
- доручення роботодавця — це видане працівником у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може призвести до створення винаходу (корисної моделі).

Що стосується правовідносин між автором і роботодавцем щодо промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, створених у зв'язку з виконанням працівником службових обов'язків чи доручення роботодавця, то відповідні спеціальні закони не дають визначення цим поняттям. Враховуючи правові норми щодо тлумачення цих термінів, найбільш доцільно звернутися до визначень, які дає аналогічним термінам Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

2. Винагорода автору винаходу, захищеного чинним на території України свідоцтвом СРСР відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.94р. № 473.

Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (п. 3) встановлено, що авторські свідоцтва СРСР на винаходи є чинними в Україні.

Правові відносини між авторами винаходів і юридичними та фізичними особами стосовно виплати винагороди за використання винаходів, що охороняються чинними на території України авторськими свідоцтвами СРСР регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.94 р. № 473 «Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР» (далі — Постанова).

Пунктом 1 цієї Постанови встановлено, що юридичні особи незалежно від форм власності та фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, використовують без окремого на це дозволу винаходи і промислові зразки, що охороняються чинними на території України авторськими свідоцтвами СРСР на винаходи.

Зазначеним пунктом Постанови передбачено, що винагорода за використання винаходу, якщо використання почалося після введення в дію цієї постанови і до закінчення 20-річного терміну з дати подання заявки на винахід, визначається угодою сторін без обмеження її розміру.

Така угода укладається в тримісячний термін з дати початку використання.

Про використання винаходу автора повинна повідомити кожна юридична або фізична особа, що почали таке використання.

Прибуток (дохід) від використання винаходів визначається за розрахунковий період, тривалість якого встановлюється такими вимогами: звітність, умови договору між автором і особою, яка використовує винахід, тощо.

3. Винагорода автору раціоналізаторської пропозиції (добросовісне заохочення) відповідно до ЦКУ і Тимчасового положення.

Правовідносини, пов'язані з раціоналізаторськими пропозиціями, регулюються главами 35 і 41 книги четвертої ЦКУ (статті 481-484) та Тимчасовим положенням. ЦКУ введено новели щодо цих правовідносин, тому Тимчасове положення слід застосовувати у частині, що не суперечить його нормам.

Так, відповідно до статті 481 ЦКУ раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана (ст. 483). Цим підкреслюється, що правовідносини щодо раціоналізаторської пропозиції можуть мати місце лише в межах юридичної особи, якій вона подана.

Автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі (ст. 484).

Відповідно до пункту 10 Тимчасового положення автором раціоналізаторської пропозиції визнається фізична особа, творчою працею якої вона створена. Якщо раціоналізаторська пропозиція створена спільною творчою працею кількох фізичних осіб, всі вони визнаються співавторами.

Порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві, визначається угодою між ними.

Тимчасовим положенням встановлене право автора раціоналізаторської пропозиції на винагороду, визначені її мінімальний розмір та порядок сплати (п. 53).

ЦКУ замість існуючого права автора на винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції встановлює право на добросовісне заохочення від юридичної особи, що

отримала пропозицію. Однак ЦКУ не містить визначення того, що слід розуміти під поняттям «добросовісне заохочення». Також не визначено строк, протягом якого автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення та порядок набуття юридичною особою права на використання.

Розглянемо питання, пов'язані з виплатою винагороди авторам раціоналізаторських пропозицій, відповідно до норм Тимчасового положення. Таку винагороду можна також розглядати як один із можливих варіантів «добросовісного заохочення».

Автор (співавтори) має право на авторську винагороду протягом двох років від дати початку використання раціоналізаторської пропозиції. Згідно з п. 53 Тимчасового положення розмір винагороди не може бути меншим, ніж:

- 10 % доходу, одержуваного щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції;
- 2 % від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу.

Винагорода виплачується автору відповідно до договору, але не пізніше трьох місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції. Оптимальний розмір винагороди визначається за взаємною домовленістю сторін залежно від впливу раціоналізаторської пропозиції на дохід (прибуток) підприємства чи на собівартість продукції.

Отже, для виплати винагороди автор раціоналізаторської пропозиції має укласти з підприємством, що планує її використовувати (або вже використовує), відповідний договір. У Тимчасовому положенні не визначено, на якому етапі такий договір укладається. Досвід застосування аналогічної норми щодо укладення договорів про виплату винагороди авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків свідчить про необхідність врегулювання цієї норми на законодавчому рівні. Тому було внесено зміни до законів України з питань охорони прав на ОПІВ, згідно з якими роботодавець повинен укладати такі договори ще на етапі подання заявки на відповідні ОПІВ. Аналогічною

нормою щодо раціоналізаторських пропозицій може бути укладення договору між автором раціоналізаторської пропозиції і підприємством про виплату авторської винагороди за її використання, наприклад, на етапі визнання пропозиції раціоналізаторською та прийняття рішення щодо її впровадження.

4. У всіх вищерозглянутих випадках при укладанні договору (угоди) виникає запитання: як адекватно визначити винагороду відповідно до економічної цінності ОПІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем? Що розуміти під такими поняттями, як економічна цінність і/або інша вигода? Ці запитання однаковою мірою є важливими як для творця ОПІВ, так і для роботодавця. Позиція обох сторін повинна базуватись на тому, що винахідник, перш за все, повинен отримати «справедливу винагороду».

Під час укладання договору про винагороду особливу увагу слід приділити узгодженню розмірів, термінів та інших умов виплати авторської винагороди з порядком утворення відповідного джерела — доходу (прибутку) підприємства, організації, установи від реалізації ОПІВ.

За взаємною згодою сторін у договорі про винагороду може бути передбачена і одноразова виплата винагороди, особливо коли використання ОПІВ не призводить до одержання економічної вигоди, а частку собівартості продукції (робіт, послуг), що припадає на частку ОПІВ, визначити практично неможливо.

На цьому етапі корисно звернутись до зразків документів, зокрема договорів, у тому числі між роботодавцем і творцем про винагороду, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.04 р. № 986, а також скористатись Методичними рекомендаціями щодо виплати винагороди авторам об'єктів промислової власності, схваленими Методичною комісією Держпатенту України 07.08.97 року. Зазначені зразки договорів рекомендовано підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності застосовувати для врегулювання правовідносин щодо ОПІВ, регулювання яких передбачено на договірних засадах.

Як показник результатів господарської діяльності юридичної особи, що вибирається для визначення розміру автор-

ської винагороди творцеві, можна застосовувати дохід, прибуток, економічний ефект, одержаний від використання ОПІВ у виготовленій продукції, собівартість чи ціна цієї продукції тощо.

Слід зазначити, що нормативно-правовими актами, зокрема у сфері промислової власності, не встановлено правові норми щодо можливості регулювання мінімального або максимального розміру винагороди за використання ОПІВ, зокрема винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем.

Разом з тим, творець може розраховувати на мінімальний розмір винагороди, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.08 р. № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, що здійснюють їх трансфер» у випадку, якщо договір не було укладено. Застосування положень цієї постанови дозволяє забезпечити захист прав та економічних інтересів автора технології та її складових частин, у тому числі, створених за рахунок коштів державного бюджету України, зокрема творців ОПІВ.

Зважаючи на те, що всі попередні розрахунки показників економічної ефективності здійснюються у цінах, які склалися на момент укладання договору про авторську винагороду, необхідно передбачити, що розмір винагороди підлягає індексації, а у разі порушення встановлених строків її виплати — компенсації, відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до ст.ст. 1, 2 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22.11.96 платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Розмір цієї пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

При порушенні роботодавцем зобов'язань, внаслідок чого відбулось знецінення винагороди, для визначення компенсації користуються Рекомендаціями щодо порядку

застосування індексів інфляції при розгляді судових справ, (Верховний суд України, лист від 03.04.97 № 62-97).

Відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 р., № 324/94 «Про визнання такими, що втратили чинність, указів Президента України у зв'язку з прийняттям законів України щодо промислової власності» Тимчасове положення у частині правової охорони об'єктів промислової власності, крім пунктів 54, 59, 60, 61, 62, 68 і 70, визнано таким, що втратило чинність.

Зокрема, п. 54 Тимчасового положення регламентує строки виплати винагороди автору винаходу чи промислового зразка відповідно до договору, але не пізніше трьох місяців після закінчення кожного року, в якому використовується винахід чи промисловий зразок, і не пізніше трьох місяців після надходження виручки від продажу ліцензії протягом строку дії патенту.

У разі реалізації в іноземних державах винаходу чи промислового зразка, запатентованого на ім'я підприємства, в тому числі при продажу ліцензії та поставці продукції на експорт, винагорода авторові сплачується за його бажанням в іноземній валюті.

Зазначеним пунктом Тимчасового положення визначається, що:

- 1) винагорода, сплачена автору власником патенту, не підлягає стягненню у разі анулювання патенту на винахід чи промисловий зразок;
- 2) за несвоечасну виплату винагороди винний в цьому власник патенту сплачує автору за кожний прострочений день пеню в розмірі 0,04 % суми, належної до виплати.

У разі відмови роботодавця виконувати умови укладеного з творцем договору останній може звернутись до суду з позовом про примушення роботодавця виконати умови договору згідно із законодавством.

Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру вирішуються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України (ст.ст. 15, 16, 432 ЦКУ, ст.ст. 9, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст.ст. 8, 27 Закону України «Про охорону прав на

промислові зразки», ст.ст. 7, 22 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»).

Відповідно до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 № 7-93 «Про державне мито» звільняються від сплати державного мита позивачі — за позовами, що впливають з авторського права, а також з права на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції.

Факт використання ОПІВ може бути встановлено за допомогою форм первинної облікової документації з обліку ОПІВ (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій), затверджених наказом Держкомстату України від 10.08.04 № 469 (зареєстровано в Мін'юсті України 27.08.04 за № 1054/9653).

Як бачимо, нормативно-правовими актами України достатньою мірою врегульовано питання виплати винагороди творцям ОПІВ. Є також методичні матеріали, розроблені провідними фахівцями у цій сфері з метою врегулювання правовідносин щодо ОПІВ, регулювання яких передбачено на договірних засадах, та забезпечення єдиного методичного підходу до визначення винагороди та економічної ефективності ОПІВ на підприємствах, в установах та організаціях. Однак є досить багато моментів, які неодмінно треба врахувати автору при укладанні відповідного договору, щоб повністю реалізувати своє право на одержання дійсно «справедливої» винагороди за використання ОПІВ.

Работягова Л. І.,
завідувач сектору патентного права
НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ

ДОГОВОРИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (НЕРОЗГЛОШЕННЯ) ІНФОРМАЦІЇ

У сучасному бізнесі найціннішим товаром є інформація. Для того, щоб мати успішний бізнес, забезпечити його еко-

номічну безпеку, уникнути банкрутства, захистити себе від недобросовісної конкуренції і комерційного шпигунства, попередити рейдерські атаки, суб'єкту господарювання необхідно, перш за все, захистити конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, якою він володіє. На думку фахівців, втрата лише чверті інформації, яка становить комерційну таємницю суб'єктів господарювання, протягом декількох місяців призводить до банкрутства половини суб'єктів, які допустили витік цієї інформації [1].

В Україні діють численні нормативно-правові акти різної галузевої належності та юридичної сили, що містять розрізнені норми, які регулюють відносини, пов'язані з конфіденційною інформацією і/або комерційною таємницею. Так, у ст. 30 Закону України «Про інформацію» визначене поняття конфіденційної інформації. Це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням. Відповідно до цієї статті громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

Поняття комерційної таємниці сформульовано як у Цивільному кодексі України (далі — ЦКУ), так і в Господарському кодексі України (далі — ГКУ). При цьому ці формулювання відрізняються. Так, згідно зі ст. 505 ЦКУ комерційна таємниця — інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, котра законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційно-

го, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 ГКУ комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону.

Законодавством України передбачено цивільно-правові, кримінально-правові і адміністративно-правові способи захисту порушених прав на комерційну таємницю; цивільно-правові і адміністративно-правові способи захисту порушених прав на конфіденційну інформацію.

Проте при цьому не мають однозначного правового вирішення питання, що стосуються законних підстав віднесення інформації до комерційної таємниці або до конфіденційної інформації, визначення кола суб'єктів права на комерційну таємницю, розумної достатності заходів щодо охорони інформації; регулювання взаємовідносин між працівником і працедавцем під час трудових відносин і після їх припинення стосовно охорони інформації. Крім того, не має чітких підходів до застосування чинних норм у правозастосовній практиці тощо.

За цих обставин найефективнішим способом захисту конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці є договірний спосіб, оскільки захист інтересів у таких випадках не передається державі, а знаходиться в руках самого власника конфіденційної інформації і комерційної таємниці. Саме договір, заснований на взаємній зацікавленості сторін, здатний забезпечити правове оформлення економічних відносин у всіх сферах суспільного життя, чого неможливо досягти за допомогою найжорсткіших адміністративно-правових засобів. Крім того, договірний спосіб захисту конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці є демократичним, оскільки він дозволяє змінювати умови договору, враховуючи інтереси сторін.

Щодо окремих цивільно-правових договорів це питання загалом вирішено самим законодавцем. Так, відповідно до ст. 895 ЦКУ виконавець і замовник науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, процесу його виконання та одержаних результатів.

Слід зазначити, що зазначена вимога стосується тільки договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. На інші договори в сфері наукової і науково-технічної діяльності ця вимога не розповсюджується.

Щодо договору підряду, то відповідно до ст. 862 ЦКУ потрібно дотримуватись конфіденційності одержаної сторонами інформації. Так, якщо сторона в договорі підряду внаслідок виконання договору отримала від другої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, в тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої сторони.

За договором комерційної концесії (франчайзингу) користувач зобов'язаний не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну інформацію (ст. 1121 ЦКУ).

Таким чином відповідно до законодавства обов'язок забезпечення конфіденційності інформації, одержаної сторонами в договорі, прямо покладені на одну або на обидві сторони цих договорів. Однак і в цих випадках у договорі доцільно визначати обсяг відомостей, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, передбачати обов'язки сторін щодо нерозголошення інформації та інші обов'язки, а також санкції, наприклад штраф, які застосовуються до порушників.

Оскільки за законодавством України для інших цивільно-правових договорів умова щодо захисту конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці не передбачена, то про неї може йтися лише тоді, коли умова про збереження кон-

фіденційності прямо включена в договір. У договірній практиці останніх років це зазвичай так і робиться, хоча в більшості випадків без належного опрацювання умов договору.

Зарубіжний досвід показує, що за умови появи будь-якої (навіть щонайменшої) можливості отримання або розголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці певною особою або групою осіб укладається договір про конфіденційність. Такий договір може мати назву: Договір про нерозголошення конфіденційної інформації або Договір про конфіденційність (Confidentiality or Confidential Agreement); Договір про нерозголошення (Non-disclosure Agreement); Договір про секретність (Secrecy Agreement). Під конфіденційністю розуміється запобігання можливості використання інформації особами, що не мають до неї відношення. Слово «конфіденційний» походить від латинського слова «*confidentia* — довіра» і означає «довірчий, не підлягаючий розголосу»[2].

Договір про конфіденційність застосовується в багатьох сферах діяльності людей, які потребують захисту конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, що стала відомою сторонам у процесі їх спільної діяльності або взаємодії.

Такими сторонами можуть бути:

- працівники будь-якої юридичної особи, які у зв'язку із своїми трудовими обов'язками стикаються з конфіденційною інформацією і/або комерційною таємницею;
- контрагенти, що дістали доступ до конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці під час виконання договірних зобов'язань;
- потенційні інвестори, які отримують конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, наприклад, про новий проект при вирішенні питання щодо його можливого фінансування;
- бізнес-партнери, співвласники, а також юристи, бухгалтери, аудитори, інші сторонні консультанти.

В Україні договір про конфіденційність не передбачений актами цивільного законодавства, тобто він є непоміченим. Однак відповідно до ч.1 ст.6 ЦКУ сторони мають право укласти такий договір, якщо він відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Використання дого-

вірних зобов'язань дозволяє попередити розголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, що на практиці набагато доцільніше, ніж застосування санкцій за наслідки такого правопорушення.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Враховуючи це, договір про конфіденційність стає найзручнішим інструментом забезпечення превентивної і адресної конфіденційності та дозволяє дотриматись балансу прав і обов'язків сторін.

Договір про конфіденційність передбачає некомерційну передачу конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, принаймні на початковому етапі співпраці сторін. Таким чином, його можна класифікувати як безоплатний.

Конфіденційна інформація і комерційна таємниця є об'єктами цивільних прав з притаманними їм специфічними юридично значимими властивостями. Однак, зважаючи на те, що в ст. 505 ЦКУ комерційна таємниця визначена як інформація, надалі, якщо це можливо з правової точки зору, замість виразу «конфіденційна інформація і/або комерційна таємниця» будемо вживати термін «інформація».

Укладаючи договір про конфіденційність, сторони розраховують насамперед запобігти витоку цінної інформації, що стала відомою контрагентам під час переговорів або виконання основного договору. У зв'язку з цим договір повинен укладатись перед початком проведення переговорів.

Отримання доступу до конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці надає особі переваги в його взаєминах з іншими особами, неознайомленими з цією інформацією. При цьому результатом отримання цієї інформації можуть бути не тільки активні дії, але й пасивне утримання від певних дій.

З огляду на це, факт використання конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, на нашу думку, необхідно пов'язувати з фактом ознайомлення особи з цією інформацією. Такий підхід дозволяє віднести договір про конфіденційність до реальних договорів.

Мета договору про конфіденційність — перенесення зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці на нову особу для того, щоб сторона, яка розголошує (передає) інформацію, могла бути впевненою, що сторона, яка отримала інформацію, триматиме її в секреті від інших осіб. У разі розголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці договір стає правовою підставою для позову про відшкодування збитків.

За розподілом прав і обов'язків сторін у договорі розрізняють два типи договорів про конфіденційність. Це — односторонні договори, в яких права на інформацію належать одній стороні, а обов'язки поширюються на обидві сторони, і договори про взаємну конфіденційність, в яких права та обов'язки належать як одній, так і іншій стороні.

Односторонні договори укладаються в тому випадку, якщо одна сторона володіє певною інформацією, а інша — на законних підставах бажає її отримати. При цьому сторони вступають у переговори щодо можливості налагодження співпраці та укладення в майбутньому договору, наприклад ліцензійного. Оцінка перспектив укладення такого договору передбачає розголошення інформації, котру інша сторона аналізує і приймає рішення щодо можливості укладення надалі договору, наприклад ліцензійного.

Уклавши договір про конфіденційність, сторона, яка розголошує інформацію, покладає на сторону, яка одержує інформацію, певні обов'язки щодо конфіденційного поводження з отриманою інформацією, а також відповідальність за її розголошення. При цьому переговори можуть закінчитись фіаско, і ліцензійний договір (інший договір) не буде укладений або ж сторони дійдуть згоди і укладуть ліцензійний договір (інший договір).

У тому або іншому випадку інформація стане відомою певному колу співробітників, які беруть участь в переговорах. Проте в обох випадках договір про конфіденційність виконає роль правового механізму, що дозволяє захистити інформацію [3].

Якщо сторони розглядають можливість стратегічного об'єднання бізнесу, організації спільного підприємства

тощо, вони укладають договір про взаємну конфіденційність. При цьому всі сторони — учасники угоди обмінюються інформацією про фінансовий стан сторін, технічними і юридичними документами, які складають конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю. В даному випадку відповідальність за нерозголошення цієї інформації є взаємною.

Договір про конфіденційність зберігає свою силу аж до укладення договору, якому він передував і зазвичай замінюється відповідним розділом в новому договорі. Проте договір про конфіденційність може діяти і протягом всього часу співробітництва сторін.

Незважаючи на те, що сторони є вільними в укладанні договору про конфіденційність, його умови повинні бути визначені з урахуванням вимог актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обігу, вимог розумності та справедливості.

Передбачається, що істотними умовами в договорі про конфіденційність є предмет договору, права і обов'язки сторін, строк конфіденційності, відповідальність сторін, вирішення спорів та інші важливі для сторін договору положення. В договорі важливо зазначити, які відомості для цілей цього договору становлять і які не становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю. Необхідно дати досить чітке визначення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, водночас не розголошувати саму інформацію. Зазвичай в договір включають перелік документів, які не підлягають розголошенню або додають його до договору.

Крім того, можна використовувати загальне визначення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці. Наприклад, для цілей цього договору «конфіденційна інформація і/або комерційна таємниця» включає всю інформацію, яка має або може мати комерційну цінність чи іншу користь у діяльності, якою займається сторона, що розголошує інформацію [4].

Якщо інформація викладена у письмовій формі, сторона, що розголошує інформацію, повинна на матеріалах представляти штамп з позначкою «Конфіденційно» або певним

чином робити аналогічне застереження. Якщо інформація викладена в усній формі, сторона, що розголошує інформацію, повинна негайно надати письмове повідомлення із зазначенням того, що таке усне повідомлення становить конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю.

Загальновизнано, що зобов'язання про нерозголошення виникає лише стосовно дійсно конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці. При цьому зобов'язання сторони, що отримує інформацію, не поширюються на інформацію, яка:

- була відомою широкому загалу на момент розкриття її за цим договором або стала загальновідомою після цього не з вини сторони, що отримує інформацію;
- була винайдена або створена стороною, що отримує інформацію, до моменту розкриття стороною, що розголошує інформацію;
- була відома стороні, що отримує інформацію, на законних підставах без обмеження на її використання чи розкриття.

Крім того, зазначається, що сторони звільняються від відповідальності за розголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати розголошення цієї інформації. У випадку настання обставин, вказаних вище, сторона, що була вимушена відкрити конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю зобов'язується у найкоротший строк повідомити іншу сторону про всі відомі їй обставини такого розголошення.

У договорі про конфіденційність необхідно чітко визначити зобов'язання сторони, якій розголошується інформація. Загалом, сторона, яка отримує інформацію, повинна додержуватись того ж самого ступеня секретності стосовно отриманої інформації, котрого ця сторона додержується стосовно своєї власної конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці такого самого ступеня важливості.

У договорі необхідно зазначити, що вся інформація в будь-якій формі, яка надається стороною, що розголошує інформацію стороні, що отримує інформацію, є і залишається виключно власністю сторони, котра розголошує інформацію.

Також у договорі важливо зазначити, як дозволяється використовувати конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, і передбачити, що будь-яке інше використання заборонене або потребує окремого дозволу. Наприклад, сторони зобов'язуються використовувати конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, яка була надана стороною або стала відомою в ході співробітництва виключно з метою виконання зобов'язань за цим договором.

Якщо договором передбачається взаємна конфіденційність, то зобов'язання сторін щодо збереження в таємниці конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці можна викласти таким чином. Сторони зобов'язуються вжити всіх необхідних заходів для збереження в таємниці конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, зокрема:

- забезпечити доступ до конфіденційної інформації обмеженій кількості фахівців, які безпосередньо використовують означену інформацію у зв'язку з виконанням службових завдань;
- не робити більшу кількість копій документів, ніж це зазвичай необхідно для виконання фахівцями службових завдань, і знищувати копії, коли необхідність в їх використанні зникає;
- призначити осіб, відповідальних за розробку та практичне здійснення заходів щодо забезпечення збереження в таємниці конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці.

При цьому сторона, що отримує інформацію, не повинна без попередньої письмової згоди сторони, що розголошує інформацію, використовувати для власної вигоди, публікувати, копіювати або іншим чином розголошувати іншим особам або дозволяти використовувати іншим особам для їхньої вигоди чи на шкоду стороні, що розголошує інформацію, конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю.

Крім того, в договорі необхідно передбачити умову щодо повернення стороні, яка розголошує інформацію, будь-яких носіїв, що містять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю. Це можна сформулювати так. Сто-

рона, що отримує інформацію, повинна повернути стороні, що розголошує інформацію, будь-які записи, примітки та інші письмові, друковані чи речові матеріали, які вона має у своєму розпорядженні та які містять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, негайно після надходження письмової вимоги з боку сторони, що розголошує інформацію, або після закінчення строку дії договору про конфіденційність.

У договорі повинен бути зазначений строк, протягом якого зберігається зобов'язання додержуватись конфіденційності щодо інформації, яка була розголошена. Дуже часто такі договори не передбачають якогось обмеження в часі, а просто містять фразу такого змісту: «Положення про нерозголошення інформації, що містяться в цьому договорі, продовжують діяти після припинення будь-яких відносин між стороною, що розголошує інформацію, та стороною, що одержує інформацію».

Щоб уникнути непорозуміння стосовно того, чи є інформація на момент розголошення конфіденційною інформацією і/або комерційною таємницею, в договорі доцільно встановити конкретний строк заборони розголошення, наприклад, п'ять або десять років, таким чином: «Протягом 5 (п'яти) років з дати укладення договору сторона, що отримує інформацію, не буде розголошувати ніякої інформації, отриманої нею від сторони, що розголошує інформацію, будь-якій іншій фізичній або юридичній особі і не буде використовувати цю інформацію для своєї власної вигоди, за винятком мети, яка зазначена в договорі».

Що стосується такої істотної умови договору, як відповідальність сторін, у договорі про конфіденційність часто використовують таке загальне положення. За порушення будь-якого зобов'язання за договором сторона(и) несе(уть) відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України та відповідно до цього договору. Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.

На наш погляд, це положення необхідно доповнити таким чином. Сторона(и) несуть відповідальність у разі:

-
- ненавмисного розголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці і після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації сторона(и) не намагається припинити її ненавмисне розголошення або використання;
 - несанкціонованого розголошення або використання конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці особами, які працюють або працювали за наймом;
 - умисне порушення режиму конфіденційності з метою отримання неправомірних доходів, доступу до ринків, де сторони мають спільні інтереси або досягнення інших переваг, які не передбачені договором.

Принцип свободи договору, що діє в цивільному праві, дозволяє застосовувати особливі умови відповідальності за розголошення інформації, які відмітні від встановлених законодавством. Ці умови можуть бути досить жорсткими і при цьому мати не тільки суто юридичний, а й серйозний стримуючий ефект.

Договір може встановлювати порядок, умови і обсяг такої відповідальності, жорсткі стандарти доведення провини за розголошення інформації, обмеження форс-мажорних обставин. Фактично на підставі договору може встановлюватись так званий принцип «суворої відповідальності» (безвинної відповідальності) — відповідальність настає за наявності факту розголошення інформації.

Наприклад, у випадку порушення своїх зобов'язань за договором, якщо будь-яка сторона допустила несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, вона сплачує потерпілій стороні штраф у фіксованому розмірі. При цьому сплата штрафу не звільняє винну сторону від належного виконання своїх зобов'язань і відшкодування потерпілій стороні збитків [5].

Іншою важливою сферою застосування договору про конфіденційність, який в цьому випадку зазвичай має назву «договір про нерозголошення», є сфера трудових відносин між роботодавцем і працівником. Необхідність використання Договору про нерозголошення існує тому, що саме персонал підприємства стає найбільш вагомою причиною навмисного або недбалого розголошення конфіденцій-

ної інформації і/або комерційної таємниці, і для підприємства дуже важливо зафіксувати індивідуальну відповідальність працівника за довірену йому інформацію. Фахівці із західних країн, які займаються питаннями забезпечення економічної безпеки компаній, вважають, що збереження конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці на 80 % залежить від правильного підбору, розосередження і навчання персоналу.

У деяких країнах, наприклад США, більшість компаній, що володіють важливими секретами, вимагають від своїх працівників при найманні на роботу підписання не просто трудового контракту, але і додатку до нього — «договору про нерозголошення», в якому зазначені зобов'язання працівників щодо нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці. Зазвичай такі договори містять дуже широке визначення відомостей, які становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, і чітке формулювання зобов'язань працівника не розголошувати відомості, що стали відомими йому, під час роботи в компанії і протягом певного періоду після звільнення з неї [2].

Українське цивільне і трудове законодавства не містять положень, що закріплюють обов'язок працівників щодо збереження в секреті відомостей, які становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю їх роботодавців, якщо такий обов'язок прямо не прийнятий на себе працівниками при його прийнятті (найманні) на роботу. Реалізація правових норм і актів, орієнтованих на захист інформації на організаційному рівні, повинна спиратись на ті або інші організаційно-правові форми, до яких належать договори і різні форми обов'язкового права (зобов'язання).

У зв'язку з цим в Україні у трудових правовідносинах починає використовуватись договір про нерозголошення, який покладає на працівника обов'язок щодо збереження конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці роботодавця. Договір може бути в формі окремого документа, додатка до трудового договору (контракту) або частиною трудового договору (контракту).

Так, відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України (КЗпП) при укладенні трудового договору (конт-

раку), працівник зобов'язується виконувати певні вимоги, що діють на даному підприємстві. Укладаючи трудовий договір (контракт) і оформляючи наказ про прийом на роботу нового працівника, його ознайомлюють з порядком захисту конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці на підприємстві. При цьому підпис працівника на наказі про прийом на роботу підтверджує його згоду з умовами трудового договору (контракту), в якому чітко вказуються відомості, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, довірені даному працівникові.

Необхідно підкреслити, що наявність в трудовому договорі (контракті) положень про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці або іншим чином оформленого зобов'язання працівника додержуватись конфіденційності ще недостатньо для того, щоб конфіденційна інформація і/або комерційна таємниця, яка має певну цінність для підприємства, була юридично захищена від розголошення.

Перш, ніж скористатись своїми правами на конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю підприємство повинне юридично грамотно закріпити їх. Для цього вносяться відповідні положення в установчі документи (уставний договір, статут або положення), а також у низку внутрішніх регламентуючих документів (колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку). Крім того, на підприємстві повинні бути розроблені документи, які стосуються збереження та захисту конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, зокрема:

- Положення про конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю;
- Перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю;
- Порядок віднесення відомостей до конфіденційної інформації або комерційної таємниці.

Якщо на підприємстві немає документів, які юридично закріплюють його права на конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, навряд чи виникне можливість пред'явити працівнику обґрунтовану претензію з приводу розголошення ним конфіденційних відомостей [6].

Працівник, перед початком виконання своїх обов'язків має бути поінформований про:

- порядок і процедуру присвоєння документам статусу конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці;
- правила доступу до відомостей, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю;
- обов'язки і обмеження, які покладаються на виконавців, допущених до відомостей, які становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю;
- порядок спілкування з представниками інших підприємств і передання їм відомостей, які становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю;
- відповідальність за розголошення відомостей, які становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю та за порушення порядку роботи з такими відомостями.

На працівника, як правило, покладаються такі обов'язки:

- не розголошувати відомості, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, які стануть йому відомі при виконанні робіт (службових обов'язків), а також ділових партнерів підприємства;
- виконувати вимоги наказів, положень та інших розпорядчих документів підприємства щодо забезпечення захисту відомостей, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю;
- негайно сповіщати адміністрацію підприємства про спроби сторонніх осіб отримати від нього відомості, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю;
- не допускати неправомірного використання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю;
- негайно сповіщати керівництво підприємства або відповідальних осіб про втрату чи нестачу носіїв інформації, які містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю та про інші факти, що може спричинити розголошення вищезначеної інформації [5].

Законодавство України допускає укладення договору про нерозголошення або внесення певних положень до трудового договору (контракту) на період після припинення трудових відносин. Так, п. 1 ст. 11 ЦКУ встановлює, що цивільні права і обов'язки виникають із дій осіб, передбачених актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є, зокрема, договори та інші правочини (п.2 ст. 11). При цьому відповідно до п.1 ст.13 ЦКУ особа здійснює цивільні права у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

Що стосується контрактів, то відповідно до ст. 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.

З метою роз'яснення механізму застосування контрактної форми трудового договору Кабінетом Міністрів України була прийнята 19 березня 1994 постанова № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» та затверджене «Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників», в якому визначено порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників на підприємства, в установи, організації незалежно від форм власності та виду діяльності. Крім того, Міністерством юстиції України розроблено «Методичні рекомендації про правове забезпечення контрактної форми трудового договору і сфери його застосування».

Згідно з вищезазначеними документами основною характерною ознакою контракту, котра відрізняє його від інших видів трудових договорів, є те, що в контракті, на відміну від останніх, розширене коло умов, які сторони встановлюють самостійно. При цьому всі умови — необхідні, додаткові, істотні, — якщо вони включені до контракту, повинні обов'язково виконуватись. Змінювати їх сторони можуть лише за взаємною домовленістю.

Однак існує реальна небезпека того, що розширення умов трудових договорів (контрактів) може суперечити трудовому законодавству, що має на меті охорону прав працівників. Так, домовляючись про умови трудового договору (контракту), сторони не повинні залишати без уваги той факт, що відповідно до ст.9 КЗпП України трудовий договір (контракт) не може містити умови, що погіршують становище працівника порівняно з гарантіями, передбаченими чинним законодавством України.

Найскладніше питання, яке виникає стосовно оцінки юридичної сили положень про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, полягає в тому, наскільки великими можуть бути ті обмеження, які покладаються на працівника. Наприклад, скільки часу після свого звільнення працівник повинен зберігати в таємниці відомості, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю його колишнього роботодавця? Чи може працівник вступити в трудові відносини з конкурентом колишнього роботодавця або організувати власну справу, використовуючи багаж досвіду і знань, який накопичений за попередній період роботи?

Прямих відповідей на ці запитання в українському законодавстві немає. Загальний же підхід до вирішення даної проблеми полягає в пошуку оптимального балансу інтересів роботодавця і працівника (колишнього працівника), які однаково повинні захищатись. На нашу думку, зобов'язання, які добровільно прийняв на себе працівник щодо нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, можуть бути будь-якими, але при цьому вони не повинні обмежувати його право- і дієздатність. На цьому наголошує в ч.1. ст.27 ЦКУ, відповідно до якої правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним.

Зважаючи на можливість визнання недійсними окремих положень трудового договору (контракту), що стосуються нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, загальним правилом стало включення до нього такого застереження: «Недійсність окремих положень трудового договору (контракту) не має наслідком недійсно-

сті інших його положень, якщо можна припустити, що трудовий договір (контракт) був би вчинений і без включення до нього недійсних положень».

Підсумовуючи вищезазначене можна зробити такі висновки.

По-перше, договір про конфіденційність є одним з найзручніших механізмів захисту інформації, що дає свободу вибору відомостей, які становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, кола договірних осіб, строку захисту, забезпечує децентралізований характер захисту інформації. Тому необхідно поширювати практику широкого використання договорів про конфіденційність або договорів з умовами про конфіденційність на підприємствах і установах.

По-друге, використання в трудовому договорі (контракті) з працівником положень про нерозголошення або іншим чином оформленого зобов'язання працівника про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці — це правова основа для попередження працівника щодо невірних або протиправних дій. Однак, якщо працівник зуміє довести, що роботодавець не доклав жодних зусиль для захисту конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, то останній не зможе притягнути недбайливого працівника до відповідальності.

По-третє, відсутність у трудовому договорі (контракті) з працівником положень про нерозголошення або іншим чином оформленого зобов'язання працівника про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці згідно з українським законодавством виключає можливість застосування до працівників будь-яких санкцій.

Список використаних джерел:

1. Шумилов А. Правовое регулирование вопросов защиты конфиденциальной информации о деятельности компании по законодательству Украины. [Електронний ресурс] // Режим доступу : <http://ulga.com.ua/ru/cms/report>.

2. Генне О. В. Соглашение о намерениях //Защита информации. Конфидент. [Электронный ресурс] // Режим доступу : <http://www.sec4all.net/sogl-onamer.html>.

3. Правовой режим договоров о конфиденциальности. [Електронний ресурс] //Режим доступу : <http://www.mirip-ravo.ru/forms/confidentiality/0.htm>.

4. Sample Agreements For Protecting the Intellectual Property Of Scientific Organizations. [Електронний ресурс] //Режим доступу : <http://www.stcu.int>.

5. Новосельцев О. В. Коммерческая тайна (ноу-хау): правовое регулирование и документальное оформление в имуществе предприятия. — М. : ИНИЦ Роспатента, 2004. — 53 с.

6. Введение режима коммерческой тайны и конфиденциальной информации. [Електронний ресурс] //Режим доступу : <http://www.warning.dp.ua/kominfo01.htm>.

Зайцева-Калаур І. В.,
*викладач кафедри інтелектуальної власності
юридичного факультету Тернопільського
національного економічного університету,
аспірант Хмельницького університету
управління і права*

ФОРМА АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Для авторського права традиційною є договірна форма взаємовідносин автора з особами, котрі використовують результати його творчості, оскільки саме договір дозволяє і найповнішою мірою забезпечує дотримання прав і законних інтересів обох сторін.

Окремі аспекти авторського договору були предметом дослідження Е. П. Гаврилова, В. Л. Черткова, О. П. Сергєєва, В. І. Серебровського, С. М. Клейменової, О. Г. Германової, Ж. В. Завальної, Т. О. Якушевої, Д. Є. Кобякової та інших. У своїх працях більшість дослідників акцентують увагу на понятті та юридичній природі авторського договору і розглядають окремі його види.

Водночас в юридичній літературі недостатня увага приділена авторським договорам, що укладаються в сфері діяль-

ності засобів масової інформації. Окрім того, що такі договори є мало досліджуваними серед науковців, актуальність визначається ще й тим, що нині засоби масової інформації (ЗМІ) стали однією із важливих сфер суспільного життя, закріпивши за собою статус четвертої гілки влади, яка активно формує суспільну думку. Зважаючи на це, актуальними стають дослідження будь-яких особливостей діяльності ЗМІ.

Діяльність ЗМІ нерозривно пов'язана зі створенням та використанням результатів літературної та художньої творчості, що охороняються в рамках авторського права. Для уникнення конфліктних та неоднозначних ситуацій у разі використання організаціями ЗМІ результатів інтелектуальної праці суб'єктів авторського права, доцільним є детальне опрацювання та аналіз договірних відносин у цій сфері.

У нашій науковій публікації зупинимось на з'ясуванні форми договору, яку слід використовувати при укладенні авторських договорів у сфері періодичних видань.

Авторський договір визнають як різновид цивільно-правового договору. Тому вимоги, встановлені чинним цивільним законодавством до договорів загалом, стосуються і договорів, що укладаються в сфері авторського права.

Загальною вимогою до авторських договорів є письмова форма їх укладення. Однак законом можуть бути встановлені винятки з цього правила. Зокрема, у ч.1. ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що в усній формі можуть укладатися договори про використання (опублікування) творів у періодичних виданнях (газетах, журналах, тощо) [1]. Зазвичай, такий виняток із загального правила пояснюється необхідністю оперативного опублікування поданого матеріалу з дотриманням графіка випуску продукції організації друкованого засобу масової інформації. Однак оперативність не завжди посідає головне місце в діяльності друкованих засобів масової інформації. Коли йдеться про газету як засіб масової інформації, то оперативність є однією з основних умов в діяльності такої організації ЗМІ, що полягає в оперативному збиранні, творенні, підготовці інформації до друку та виданні друкованого засобу масової інформації. Проте, коли видаються наукові журнали, бюлетені, в яких містяться

праці з економіки, юриспруденції тощо, не завжди доцільною є оперативність в діяльності таких ЗМІ. Тому законодавець передбачає право вибору форми укладення авторського договору суб'єктами договірних правовідносин.

Як письмовий, так і усний договір вважаються укладеними, якщо сторони досягли згоди щодо усіх істотних умов [2, с. 150]. Однак, укладання авторського договору в усній формі має деякі особливості.

По-перше, при укладенні усних договорів важливо отримати згоду автора на використання твору. При цьому слід вважати, що отримання автором винагороди (гонорару) за використання його твору в друкованому засобі масової інформації підтверджує його згоду на використання твору.

По-друге, говорячи про усну форму договору, виникає запитання: яким є обсяг прав (способи використання твору) і на який термін ці права передаються від автора до організації друкованого засобу масової інформації? Законодавство не дає чіткої відповіді на це питання. На наш погляд, при укладенні усного авторського договору автор передає право на разове використання твору, до того ж, лише конкретному органу друкованого ЗМІ і на виключній основі. Іншими словами, на основі такого усного договору друковані ЗМІ не мають права на повторне використання твору, передавати право на його використання іншим особам, а також забороняти автору передавати цей твір для використання іншим особам. Усний договір не передбачає, що автор передає «оригінальний» твір, тобто такий твір, який раніше ніким і ніде не використовувався. Ми вважаємо, що таке тлумачення поставленого питання є вірним, оскільки першочергово повинні враховуватися права автора як первинного суб'єкта авторського права, а інше тлумачення даної норми (надання друкованим ЗМІ ширших повноважень при укладенні усних авторських договорів) призвело б до необґрунтованого обмеження прав авторів творів. Для уникнення конфліктних ситуацій при укладенні усних авторських договорів між суб'єктами договірних правовідносин у сфері періодичних видань, вважаємо за доцільне внести доповнення до ст. 33 Закону України «Про авторське право та суміжні права» і викласти її в такій редакції: «Договори

про передачу прав на використання творів укладаються в письмовій формі. В усній формі може укладатись договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (журналах, газетах, тощо). В таких випадках він вважається укладеним за умови одноразового використання твору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін».

Тому укладати договір про відчуження авторських прав на твір, а особливо тих, що можуть використовуватись неодноразово організацією друкованого ЗМІ, необхідно в письмовій формі.

Якщо авторський договір укладено в письмовій формі, із зазначенням усіх істотних умов договору (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розмір і порядок виплати авторської винагороди, а також інші умови, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди), у автора і особи, котра використовує результати його творчості, як правило, не виникає особливих непорозумінь у процесі реалізації договірних відносин. Гарантії при укладанні договорів у письмовій формі одержують не лише автори, а й друковані засоби масової інформації. Зокрема, автор впевнений у тому, що його твір опублікують та виплатять авторську винагороду за його використання. А редакція отримує гарантії, що автор не передасть цікавий матеріал до іншої організації друкованого засобу масової інформації та виконає умови договору щодо якості та терміну подачі матеріалу.

В юридичній літературі науковці також підтримують позицію про доцільність укладення авторських договорів у сфері періодичних видань у письмовій формі. Так, О. Г. Германова, досліджуючи аспекти використання об'єктів авторського права і суміжних прав у засобах масової інформації, визначає деякі позитивні ознаки укладення авторських договорів в письмовій формі організаціями засобів масової інформації. Зокрема:

- при бажанні забезпечити монополію на використання твору та уникнення конкурентів власнику ЗМІ в договорі варто обумовити придбання виключних прав;
- якщо надалі видання планує не тільки самостійно використовувати придбані права, а й торгувати ними, то в до-

-
- говорі повинно міститися застереження про те, що отримані права можуть бути передані покупцем третім особам;
 - якщо ЗМІ планує використовувати придбані авторські права не тільки на території України, а й в інших країнах, де такі права підлягають охороні, то це також має бути зазначено в договорі;
 - при укладенні договору власнику ЗМІ варто зазначити, що всіма авторськими правами на відчужувані твори володіє автор і що у разі виникнення непорозумінь між виданням та іншими особами з приводу використання таких творів відповідальність нестиме не ЗМІ, а продавець прав, тобто автор [4, с. 12].

Позицію про укладення авторського договору з організацією ЗМІ в письмовій формі підтримав Е. П. Гаврилов. Зокрема, науковець зазначає: «Не варто думати, що укладення письмового авторського договору — це великий тягар, ... Для будь-якого органу ЗМІ більшим тягарем може стати поява хоча б однієї конфліктної чи судової справи, пов'язаної з використанням твору на основі усної домовленості» [5, с. 53]. Дослідник вважає, що в інтересах обох сторін є укладання письмового договору. При цьому неправильно вважати, що письмовий договір повинен бути великим за обсягом, він може складатись із декількох пунктів, які обумовили б основні (істотні) умови такого договору.

Пропозицію Е. П. Гаврилова про використання скороченого формуляра авторського договору в сфері періодичних видань підтримали й інші вчені. Так, на думку С. А. Чернишової, якби скорочений авторський договір відображав предмет договору, його термін і розмір винагороди, це певною мірою укріпило б позицію автора і у випадку виникнення конфлікту у нього було б підтвердження про наявність договірних відносин [6, с. 51].

В. Л. Чертков у своїй праці, присвяченій авторському праву в сфері періодичних видань, також говорить про можливість укладення скороченого авторського договору. Однак, зважаючи на різноманітність матеріалів у періодиці, застосування єдиної форми такого договору (типового договору) до усіх творів є неможливим. Автор пропонує декілька варіантів скороченої форми авторського договору —

на репортаж, кореспонденцію, інтерв'ю, статтю, рецензію, переклад, рекламний матеріал, малюнок, фотографію. В таких договорах слід зазначати, про яку подію чи явище, репортаж чи кореспонденцію, з ким і про що інтерв'ю, на яку тему стаття, що рецензується чи перекладається, про що реклама, яким є малюнок чи фотографія. А також вказувати основні умови такого авторського договору: назву твору, обсяг твору, терміни, розмір і порядок виплати авторської винагороди. Водночас, дослідник вважає, що обов'язковим є включення у такі авторські договори умови про достовірність фактичного матеріалу, оскільки, саме ця умова є однією з основних у діяльності засобів масової інформації. Все вищезапропоноване, на його думку, не укладнювало б відносин автора з редакцією, а навпаки, створило б визначеність у їх взаємовідносинах [7, с. 102].

Ми поділяємо позицію тих дослідників, які пропонують впровадження скороченого формуляра авторського договору в сфері діяльності періодичних видань. На наш погляд, таке впровадження має переваги перед використанням типового та усного авторських договорів. Щодо першого, то використання скороченого формуляра сприятиме оперативній діяльності ЗМІ, оскільки сторони звільняються від окремих формальних процедур при укладанні авторського договору, які мають місце при використанні типової форми цього договору. Щодо усного авторського договору, то скорочений формуляр є додатковою гарантією захисту прав учасників цієї договірної конструкції.

У цій статті ми порушили лише одне питання, що може виникнути в процесі укладення авторського договору в сфері діяльності друкованих ЗМІ, проте, існує і ряд інших аспектів, що потребують окремого дослідження та наукового обґрунтування.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001р. ВВР, 2001, № 43.
2. Цивільне право України : в 2-х томах. т. 2. підручник / За ред... д-ра юрид. наук, проф. Є. О. Харитонова; канд. юрид. наук Н. Ю. Голубевої. — Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. — С. 150.

3. Ермакова А. Р. Право интеллектуальной собственности в сфере периодической печати. — СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 323 с.
4. Германова О. Г. Аспекти використання об'єктів авторського права і суміжних прав у засобах масової інформації України // Інтелектуальна власність. — 2004. — №11. — С. 12.
5. Гаврилов Е. П. Авторские договоры в СМИ // Законодательство и практика средств массовой информации. — 1999. — № 11. — С. 53.
6. Чернышева С. А. Авторский договор в гражданском праве России. М., 1996. — С. 51.
7. Чертков В. Л. Авторское право в периодической печати. — М., 1986. — С. 102.

Бут С. Ю.,

*Київський національний торговельно-економічний
університет, кафедра менеджменту,*

Совершенна І. О.,

*Київський національний торговельно-економічний
університет, кафедра менеджменту*

ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Надзвичайно важливим аспектом договірних відносин у сфері інтелектуальної власності є те, що згідно з чинним законодавством України про інтелектуальну власність, використання об'єктів інтелектуальної власності можливе лише на підставі договору користувача з власником зазначеного об'єкта. На практиці найбільш застосовуваними і складними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори.

Ліцензійний договір (далі — ЛД) — це угода, відповідно до якої власник науково-технічних результатів, винаходів, ноу-хау, промислових зразків, товарних знаків і взаємопов'язаних з ними науково-технічних та інших знань — ліцензіар — передає і дозволяє використовувати їх своєю контрагентові — ліцензіату — в обумовлених угодою

межах і на певний термін, а останній зобов'язується вносити обумовлені платежі і виконувати інші зобов'язання, передбачені договором.

У науковців і практиків до нині немає однозначної думки щодо правової природи ліцензійного договору. Особливості укладення і виконання ЛД досліджували іноземні та вітчизняні вчені Штумпф Г., Бургис Дж. В., Буттен Карл Б., Хаарала С., Чепелевський А. М., Євдокимова В. Н., Крайнев П. В., Міняйло Л. А., Безклубий І. А., Брижко В. М., Іванов І. Д. та інші. Як зазначає Дмитришин В. С., за своєю природою ЛД дуже схожий із договором найму чи оренди, але має власну специфіку і від договору найму відрізняється тим, що майнове право може надаватись не одній особі, а невизначеному колу осіб.

Зупинимось на змісті, особливостях, основних умовах та ризиках ліцензійних договорів. У СРСР монопольним представником держави при укладанні будь-яких ліцензійних договорів виступало Всесоюзне об'єднання «Ліцензінторг», яке зникло разом із СРСР. І тепер як юридичні особи-підприємства, так і фізичні особи вільні у виборі партнерів для укладання будь-яких договорів на власний розсуд. Але потенційному продавцю (ліцензіару) чи покупцю (ліцензіату) слід утриматись від бездумного заповнення поширених зразків бланків ліцензійних договорів. Під час підготовки й укладанні ліцензійних договорів необхідно знати і розуміти, що ЛД як мінімум повинен містити такі умови:

- визначення сторін;
- предмет договору;
- обсяг прав, що передаються;
- термін дії договору;
- територія дії договору;
- розмір винагороди.

Предметом ЛД, як правило, є:

- науково-технічні досягнення, захищені патентом на винахід;
- промислові зразки;
- товарні знаки;
- право на комерційне використання вищеперерахованих об'єктів;

- науково-технічні досягнення, що містять ноу-хау;
- ноу-хау в галузі організації, управління, економіки, комерції тощо.

Розрізняють три основні види ліцензійних угод:

- угода виняткової ліцензії;
- угода простої ліцензії;
- угода повної ліцензії.

Угода виняткової ліцензії надає ліцензіату ексклюзивні права на використання винаходу чи секрету виробництва у межах, обумовлених в угоді. Ліцензіар вже не може надавати аналогічні до умов ліцензії права іншим фірмам. Це не обмежує права ліцензіара на самостійне використання предмета даної ліцензії, а також на видачу ліцензії іншим особам першої угоди. Найчастіше обмеження стосуються території, в межах якої ліцензіат може використовувати свої виняткові права. Виняткова ліцензія — найбільш поширена форма ліцензійних угод у світовій практиці, яка характерна для несерійних товарів.

Угода простої ліцензії дозволяє ліцензіату на певних умовах використовувати винахід чи ноу-хау, залишаючи при цьому ліцензіару право як самостійного використання, так і видачі аналогічних за умовами ліцензій іншим зацікавленим покупцям. Застосовується в тих галузях, де предмети ліцензій відносяться до сфери масового виробництва, а продукція, що виробляється, не підлягає точному обліку. При цьому потреба в ній настільки велика, що наявність декількох ліцензіатів на ринку однієї країни не перешкоджатиме нормальній реалізації продукції, що виробляється за ліцензією. Найчастіше це виробництво ліків, харчових продуктів тощо.

Угода повної ліцензії дає ліцензіату всі права на використання винаходу (секретів виробництва) протягом терміну дії угоди. При цьому сам ліцензіар на цей же термін позбавляється права використання предмета ліцензії. Договір повної ліцензії укладається у випадках, якщо ліцензіар не має можливості для самостійного використання винаходу або проведення комерційної роботи щодо реалізації винаходу на ринку іншим потенційним покупцям.

Останніми роками договір повної ліцензії поступово втрачає своє значення, його застосування зменшується.

Чинне законодавство України про промислову власність визнає ще одну ліцензію — так звану *залежну*, її сутність полягає в тому, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу використати об'єкт промислової власності, патент на який належить іншій особі.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання об'єкта промислової власності власнику пізніше виданого патенту за таких умов:

- 1) такий дозвіл (залежна ліцензія) видається власнику пізніше виданого патенту;
- 2) залежна ліцензія видається власнику раніше виданого патенту;
- 3) об'єкт промислової власності, призначений для досягнення іншої мети, захищений пізніше виданим патентом;
- 4) пізніше захищений об'єкт промислової власності має значні техніко-економічні переваги;
- 5) зазначений об'єкт не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Дозвіл (залежна ліцензія) надається в обсязі, необхідному для використання об'єкта промислової власності власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту, своєю чергою, має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання об'єкта промислової власності, що охороняється пізніше виданим патентом.

Чинне законодавство України про промислову власність містить ще одну — так звану *відкриту ліцензію*, за якою власник патенту (свідоцтва) на об'єкт промислової власності (крім патентів на секретні об'єкти промислової власності) має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого об'єкта промислової власності. Тобто власник патенту оголошує відкриту ліцензію для будь-якої особи, яка забажає скористатися цим запатентованим об'єктом. Для стимулювання відкритих ліцензій у законодавстві встановлена певна пільга для власників патентів — збір за підтримання чинності патенту в такому разі зменшується наполовину, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатись зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються в судовому порядку.

Проте може статися так, що жодна особа не виявила бажання скористатися оголошеним дозволом. Тоді власник патенту може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У такому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується в повному обсязі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Примусова ліцензія. Чинне законодавство України про промислову власність містить припис, за яким у разі невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видано так звану примусову ліцензію. Будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати даний об'єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання. Суд може прийняти рішення про надання такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов:

- 1) із власником охоронного документа не вдалося досягти угоди про укладення ліцензійної угоди;
- 2) власник охоронного документа не зміг довести, що факт невикористання об'єкта зумовлений поважними причинами;
- 3) примусова ліцензія надається на умовах невиключної ліцензії.

Примусова ліцензія, видана судом, повинна містити визначення обсягу використання, строку дії дозволу та порядку виплати винагороди власнику охоронного документа.

В умовах воєнного та надзвичайного стану, а також в інтересах суспільства Кабінет Міністрів України має право дозволити використання об'єкта промислової власності визначеній ним особі без дозволу власника охоронного документа. Такий дозвіл також надається на умовах невиключ-

ної ліцензії, але з виплатою власнику документа відповідної компенсації.

Видача примусової ліцензії на секретний об'єкт промислової власності може мати місце лише за умови, що заінтересована особа має дозвіл на доступ до цього об'єкта від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти з власником охоронного документа згоди щодо надання ліцензії, то Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання секретного об'єкта без згоди власника на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Спори щодо видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються в судовому порядку.

Термін дії ліцензійної угоди коливається від 3 до 10 років. Для безпатентних ліцензій, освоєння яких не потребує великих капітальних витрат, термін дії ліцензійної угоди — 3-7 років; для патентних ліцензій, об'єктом яких є продукція з коротким терміном морального старіння (електроніка, приладобудування, зв'язок) — 5-7 років; для безпатентних ліцензій, освоєння яких пов'язане з поставками обладнання протягом тривалого періоду часу та значними капітальними витратами — 7-10 років.

Договори на використання об'єктів інтелектуальної власності за невеликим винятком, установленим законодавством, укладаються в звичайній письмовій формі. Усні договори у цій сфері також допускаються, але у визначених законодавством випадках. Разом з тим чинне законодавство не містить приписів, які встановлювали б до договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності нотаріальну форму. Звичайно, сторони, які забажають засвідчити укладення такого договору в нотаріальному порядку, мають право це зробити. Договори про використання об'єктів інтелектуальної власності мають бути не просто укладені в письмовій формі, а й підписані сторонами, підписи яких мають бути засвідчені відповідними печатками. У договорі має бути обов'язково зазначена дата його укладення.

Достатнього досвіду використання об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичено. Основні умови та реквізити поки що не типізовані у відповідних зразкових чи

примірних договорах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови передусім ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права і обов'язки сторін у відносинах щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки, відповідальність тощо. Найчастіше спори виникають через прогалини в укладеному договорі, нечіткість його визначень, неконкретність об'єкта тощо. Варто врахувати й те, що при виробленні проекту договору багато його умов характеризується невизначеністю щодо того, який ефект буде досягнуто внаслідок використання об'єкта інтелектуальної власності. Це значно ускладнює укладення договору.

Ліцензійний договір може передбачати право ліцензіата видавати (укладати) субліцензійний договір, за яким субліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі зазначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо), розмір, порядок і строки виплати платежів за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Якщо в ліцензійному договорі не зазначено виду ліцензії, то вважається, що надається невиключна ліцензія. Якщо у ліцензійному договорі не визначена територія, на яку поширюється його чинність, то дія ліцензійного договору поширюється на всю територію України.

Досить складним є визначення умов і розмірів виплат за ліцензійними угодами. При цьому враховуються дві групи чинників.

1. Чинники, специфічні для угод:

- ринкові обмеження (включаючи експортні);
- ексклюзивність ліцензії;
- обмеження за обсягом виробництва;

-
- вимоги до якості продукції;
 - умови повернення субсидій;
 - термін дії угоди;
 - новизна технології;
 - термін дії патенту;
 - інші обмеження на використання технології.

Ці чинники лежать в основі ціни, яку встановлює ліцензіар.

2. Чинники, специфічні для даного ринку:

- державні правила ліцензування (стосуються ліцензіара і ліцензіата);
- рівень конкуренції на ринку, що цікавить ліцензіата;
- рівень конкуренції серед постачальників подібних технологій;
- політичний і діловий ризик у країні ліцензіата;
- нормативи, що встановлюються до готової продукції і відповідної галузі;
- готовність країни-ліцензіата до використання технологій.

Ці чинники лежать в основі ціни, запропонованої ліцензіатом.

Варто враховувати ще одну важливу проблему ліцензування — конфіденційність. Цінність багатьох технологій знижується, якщо вони стають широко відомими і доступними. За традицією, умова збереження в таємниці ліцензіатом конфіденційної інформації включається в ліцензійну угоду. Крім того, деякі ліцензіари залишають за собою право власності на виробництво окремих компонентів, щоб ліцензіат не одержав повного уявлення про технологію або можливості випускати точну копію виробу.

Практика укладання ліцензійних угод характеризується тим, що сторони встановлюють додаткові зобов'язання щодо маркетингової активності. Прикладами таких умов є обмін інформацією та отримання консультацій з питань збуту, навчання персоналу. Крім того, ліцензійне виробництво може мати своїм цільовим призначенням розширення зарубіжного ринку, що передбачається контрактом. Уі цьому випадку ліцензіар потребує вичерпної інформації про активність ліцензіата з виробництва та збуту продукції.

Серед переваг, які можна отримати від ліцензійного виробництва, в економічній науці виділяють такі:

- розширення кола покупців, присутність на ринку і встановлення контактів за рахунок партнера;
- доброзичливе ставлення багатьох зарубіжних урядів (якщо порівнювати із системами участі в капіталі), тобто переборення комплексу іноземного засилля, який притаманний певною мірою частині населення і урядових кіл;
- скорочення транспортних витрат, подолання тарифних і нетарифних перепон;
- полегшення просування товару на нові ринки;
- зменшення або уникнення ризику експропріації та націоналізації;
- наявність шансів виходу на ринки країн, з якими існують несприятливі політичні відносини, а також на ті сегменти ринків, які контролюються державою;
- забезпечення умов для отримання відносно гарантованих доходів при малих ризиках;
- створення передумов економічної обробки невеликих галузей ринку;
- використання знань про ринок, які має ліцензіат;
- підвищення рівня окупності засобів, витрачених на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи (НДПКР).

Серед негативних моментів, збитків ліцензійного виробництва можна назвати:

- поява потенційного конкурента, якщо розглядати з точки зору тривалої перспективи;
- шлях для подальшого власного ангажементу ліцензіара може бути ускладненим або обмеженим умовами, визначеними в договорі під тиском ліцензіата;
- поява нових проблем контрольного характеру у сфері виробництва і збуту;
- виникнення координаційних проблем у випадку включення ліцензіата у власну міжнародну стратегію;
- проблеми комерційної таємниці, особливо небезпека технологічної дифузії.

Найбільш поширеними вважають *три види ліцензійних платежів*:

-
- роялті (рівномірні);
 - паушальні (разові);
 - комбіновані.

При платежах на базі роялті у відповідних статтях ліцензійного договору вказується, що ліцензіат періодично, в кінці звітного періоду, має здійснювати платіж ліцензіару у вигляді визначених процентних відрахувань або фіксованих сум (роялті) від того показника, до якого прив'язана ставка роялті.

Паушальний платіж — визначена зафіксована в тексті ліцензійного договору сума, яку сплачують ліцензіару у вигляді одночасного платежу або частинами.

Суть ліцензійної торгівлі полягає в тому, що ліцензіат за рахунок застосування прав на об'єкти інтелектуальної власності, що передаються йому ліцензіаром, отримує додатковий прибуток зверх того, який отримав би без нього. За це ліцензіат виплачує ліцензіару частину від отриманого прибутку.

Обов'язковою умовою ліцензійного договору має бути визначення місця і порядку розгляду спору, що може виникнути у процесі виконання договору. У разі порушення умов ліцензійного договору однією із сторін, вона може запропонувати прийнятні способи розв'язання виниклого спору. Коли такої згоди між сторонами досягти не вдалося, вона має право звернутися до суду. Сторони можуть розробити механізм розв'язання такого спору самостійно, ще до звернення до суду. Так, позов може бути переданий для висновку незалежним експертам або на розгляд групі фахівців, до складу якої входять представники кожної сторони, або для проведення процедур примирення чи арбітражу. У ліцензійному договорі зазначені питання мають бути чітко визначені.

У ліцензійному договорі слід чітко зазначити, що ліцензіару нічого не відомо про права третіх осіб на предмет ліцензії.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» зараз не вимагається обов'язкова реєстрація ліцензійних договорів в Установі, достатньо письмового їх оформлення. Відповідно до цього Закону договір про передачу права влас-

ності на об'єкт промислової власності і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. Для третіх осіб такі договори вважаються дійсними від дня публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до реєстру.

Щодо ризиків при укладанні та виконанні ліцензійних договорів, то, за виключенням форс-мажорних обставин, практика ліцензування дозволила скласти перелік ризикованих дій, які можуть бути створені однією зі сторін або через необережність із заподіянням шкоди собі, або з умислом — з метою створити односторонні переваги для себе. Необережні дії, що тягнуть за собою зрив переговорів, частіше роблять потенційні ліцензіари. До найбільш ризикованих дій наших «комерціалізаторів» технічних досягнень, слід віднести: утримання від глибоких маркетингових досліджень і техніко-економічних розрахунків щодо продукції, яка пропонується до виробництва та/або збуту за ліцензією; неправильний поділ технічної інформації на відкриту і закриту (ноу-хау); «недотримання» мови і зайва довірливість.

Деякі випадки необережного поведіння ліцензіарів обумовлені звичкою з радянських часів брати в співавтори будь-кого, хто пообіцяє комерційно реалізувати винахід (корисну модель, промисловий зв'язок). Однак інших осіб слід брати тільки в співзаявники і тільки після укладення з ними «Договору про патентування винаходу (корисної моделі, промислового зразка), про розподіл витрат на патентування та підтримання патентів в силі, про порядок користування і розпорядження майновими правами на основі патентів і про розподіл доходів, очікуваних від реалізації майнових прав на основі патентів».

Серед необережних дій вітчизняних ліцензіатів слід виділити придбання майнових прав на «голі ідеї», які вимагають великих коштів для доведення їх до ринку. Іноді природне бажання потенційного ліцензіата якомога докладніше вивчити виробництво і збут продукції носить відтінок технічного шпигунства, тому слід обмежувати доступ до своїх секретів. Контрзаходом ліцензіара може бути висновок опціонального договору, який передбачає внесення застави перед ознайомленням ліцензіата з потрібними подробицями,

включення в ЛД вимоги про передачу технічної документації тільки після сплати паушального платежу тощо.

Коли ліцензіат іноземець, при укладенні ЛД слід «до останнього» відстоювати умови розгляду спорів у судах України.

Природним є прагнення потенційних ліцензіатів придбати всі права власника на виробництво і збут продукції за ліцензією або хоча б «ексклюзивну» ліцензію з максимально можливим обмеженням прав ліцензіара. Тут можливі три основні варіанти:

1. Якщо ліцензіар сам не в змозі і не хоче реалізувати майнові права на основі патенту або ноу-хау і якщо ліцензіат гарантовано (що треба перевірити!) платоспроможний, то доцільно виторгувати максимально можливий паушальний платіж і після його отримання передати ліцензіатові права, що його цікавлять;
2. Якщо ліцензіар в момент переговорів сам не в змозі, але в перспективі хоче самостійно реалізувати майнові права на основі патенту або ноу-хау, то можна продати навіть виключну ліцензію, за можливості залишивши за собою право виробляти та збувати продукцію за ліцензією і позбавивши ліцензіата права продавати субліцензії третім особам без письмового повідомлення і письмової згоди ліцензіара;
3. Якщо ліцензіар на момент переговорів сам в змозі і хоче реалізувати (або вже реалізував) майнові права на основі патенту або ноу-хау, то можна продавати тільки невиключні ліцензії.

Далі у обох сторін будь-якого ЛД може виникати спокуса затягнути виконання зобов'язань в часі. Наприклад, ліцензіар може із запізненням передати ліцензіатові технічну документацію, а ліцензіат — затягувати випуск і збут продукції за ліцензією або порушувати терміни платежів. «Ліками» зазвичай служать статті ЛД, які передбачають так звані «договірні штрафи». Якщо ж існує ризик повільного освоєння ринку не з вини ліцензіата, то в ЛД доцільно передбачити тверді мінімальні ставки роялті на весь передбачуваний ризикований період.

І нарешті, якщо всі або більша частина платежів за ЛД повинні складати роялті, то ліцензіар в жодному разі не

повинен погоджуватися на їх обчислення в частках від прибутку, який в усьому світі навчилися ефективно приховувати. Тому базою для їх розрахунку повинні служити або виручка ліцензіата за кожен обумовлений сторонами звітний період, або тверда сума за кожен одиницю продукції за ліцензією.

Список використаних джерел:

1. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні / Навч. посібн. — К. : Держ. ін-т інтел. власн., 2008. — 248 с.
2. Куцевич В. Л. Лицензионные договоры — мечты и реальность / Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины <http://patent.ua/publication.php?id=415>

Москалюк Н. Б.,
*старший викладач кафедри інтелектуальної
власності Тернопільського національного
економічного університету,
здобувач Науково-дослідного
інституту приватного права і
підприємництва НАПрНУ*

**ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ
НА ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ У СФЕРІ
ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ**

Актуальність теми дослідження зумовлюється тим, що винаходи у сфері генетичної інженерії з кожним днем все більше заповнюють світовий ринок. Генетична інженерія сьогодні стала однією із захоплюючих сфер перспективних наукових досліджень, з появою якої відбулася революція у відносинах людини із живою природою. В основі цієї сфери лежить перенесення одиниць спадковості (генів) із одного організму в інший з метою надання їм наперед визначених якісних характеристик.

Як відомо, перспективні галузі не бувають дешевими, так і біотехнологія, заснована на генетичній інженерії, ви-

магає значних капіталовкладень, а тому і біотехнологічні розробки мають бути надійно захищені від несанкціонованого використання конкурентами. Оскільки патентний захист нині є найбільш ефективним, то світовою спільнотою було визначено можливість надання виключних прав на нові продукти і технології саме в рамках патентного права, в яких винахідники та їх правонаступники здобули можливість надійного використання своїх винаходів, найчастіше завдяки застосуванню ліцензійної торгівлі.

Метою дослідження є вивчення та узагальнення нормативно-правових вимог, що ставляться до ліцензійних договорів із виробленням науково обґрунтованих особливих ознак ліцензійних договорів на використання винаходів у сфері генетичної інженерії.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються, змінюються чи припиняються в результаті укладення та виконання ліцензійних договорів на використання винаходів у сфері генетичної інженерії.

Предметом дослідження є національні та міжнародні нормативно-правові акти, загальна та спеціальна література, в якій відображені різноманітні аспекти укладення та використання ліцензійних договорів.

Методологічна і теоретична основа дослідження. Сукупність методів наукового дослідження складає методологічну основу дослідження. Вказану основу в даному дослідженні складають історичний, системно-структурний, порівняльний, логіко-юридичний, соціологічний і статистичний методи.

Теоретичною базою для висновків, зроблених у дослідженні, стали праці таких відомих учених: А. М. Горнісевича, А. Г. Беякова, А. Д. Корчагіна, В. В. Редька, В. А. Орешкіна, В. В. Вельтова, В. М. Угрюмова, Г. Боденхаузена, Г. Гілленбранда, Дж. Б. Гріффітса, Є. Б. Гаврилова, Н. В. Кузенкова, Н. Г. Бондаренко, Н. Г. Рибальського, О. В. Пічкура, Р. Е. Сієра, С. В. Комісаренка, Я. Блюма та ін.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативні документи, які регулюють головні вимоги до ліцензійних договорів, предметом яких є генетично модифіковані продукти та способи. З позиції основних нормативно-правових актів розглядалися Цивільний кодекс

України, Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Директива 98/44/ЄС.

При вивченні деяких питань аналізувались положення Договору про патентну кооперацію (РСТ), Інструкції до РСТ, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури, Міжнародної конвенції про охорону селекційних досягнень (Конвенція UPOV).

Тому надалі результати нашого дослідження будуть викладені таким чином: ставитимуться загальні вимоги до кожної зі складових ліцензійного договору і паралельно виводитимуться особливості таких договорів, що зумовлюється особливим предметом договору — винаходом у сфері генетичної інженерії.

Укладення ліцензійного договору може бути зумовлене різними причинами, зокрема відсутністю коштів у винахідника на впровадження свого винаходу у виробництво або бажання виробника розширити сферу збуту своїх товарів.

З приводу останнього, підставою укладення ліцензійного договору з боку виробників може бути:

- менші виробничі витрати, ніж у країні виробника;
- політика певних країн, що ускладнює або забороняє імпорт певних товарів, створюючи при цьому певні сприятливі умови для закупівлі ліцензій.

Ліцензіат, що є стороною, яка придбаває ліцензію, також зацікавлений в укладенні ліцензійного договору, адже це скорочує витрати на науково-технічні розробки, розвиває виробництво, підвищує ефективність результатів роботи і збільшує прибутки.

Як будь-яка договірна діяльність, ліцензійна діяльність щодо генетично модифікованих продуктів має базуватись на загальних вимогах закону і, зважаючи на специфіку об'єкта, містити особливі умови.

Отже, загальні умови до всього різноманіття ліцензійних договорів встановлює Цивільний кодекс України. Він, зокрема, визначає, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може здійснюватись на підставі таких договорів так:

-
- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 - ліцензійний договір;
 - договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 - договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
 - інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [1].

За зазначеними договорами ми й розглянемо особливості ліцензійного договору.

За ліцензійним договором сторона, що володіє виключним правом на об'єкт права інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та інших законів.

Ліцензійний договір, як і будь-який цивільно-правовий договір, має відповідати вимогам закону і містити всі необхідні умови та реквізити, без яких договір вважатиметься недійсним. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Ліцензійні договори про надання використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть мати форму простої невиключної ліцензії або виключної ліцензії.

За невиключною ліцензією ліцензіар передає ліцензіатові право на використання об'єкта права інтелектуальної власності і при цьому зберігає за собою право на використання цього самого об'єкта та видачі ліцензії на право використання цього ж об'єкта іншим особам.

За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату) в повному обсязі, на визначеній території та на обумовлений строк. При цьому ліцензіар залишає за собою право використовувати цей самий об'єкт у частині, що не передана ліцензіату, а також має право видавати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Істотними умовами ліцензійного договору мають бути: способи використання об'єкта права інтелектуальної влас-

ності (конкретні права, що передаються за таким договором; строк дії і територія, на якій передається право); розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть за доцільне включити до договору. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

Якщо в договорі немає умови про спосіб чи порядок використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за договором), договір вважається укладеним на способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, зазначені при укладенні договору.

Якщо сторони не визначили характер ліцензії, застосовується тлумачення змісту договору. Про наявність виключної ліцензії може свідчити, наприклад, обов'язок ліцензіара не надавати інші ліцензії іншим особам. Доказом виключності ліцензії може також бути надання ліцензіату права видачі субліцензій або права переслідування порушників патенту [2, с. 48-49].

Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за ліцензійним договором, зобов'язана відшкодувати завдані іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.

Що стосується ліцензійних договорів, предметом яких є генетично модифіковані продукти, то вони, безумовно, повинні містити особливі умови, що при цьому не суперечать вимогам закону.

Так, ліцензійний договір щодо досліджуваного об'єкта повинен відповідати таким критеріям:

- Договір повинен мати однозначне трактування термінологічного апарату, особливо що стосується безпосередньо об'єкта генетичної інженерії та похідних об'єктів первісного біологічного матеріалу. У зв'язку з тим, що специфіка генетичної інженерії передбачає можливість вживання різних назв для одного і того ж об'єкта, то краще

в самому договорі навести визначення, що саме розуміється під конкретно застосовуваною термінологією.

- У ліцензійному договорі має бути чітко визначено власника майнових прав на об'єкт генетичної інженерії (якщо власником прав є правонаступник, то він зобов'язаний підтвердити свої права на вказаний об'єкт).
- Якщо ліцензійний договір стосується надання дозволу на використання об'єкта для винайдення нового сорту і подальшого набуття правової охорони на нього, то ліцензіар вправі поставити додаткову умову про депонування похідного біологічного матеріалу.
- Якщо ліцензіар володіє виробничими, технологічними і комерційними секретами щодо застосування генетично модифікованого продукту, то додатково до укладення ліцензійного договору може бути укладено опційний договір, що значно надійніше захистить ноу-хау в процесі використання переданого об'єкта права інтелектуальної власності і, що не менш важливо, зможе принести ліцензіару додатковий прибуток.
- Передаючи генетично модифікований продукт на використання в будь-якій із систем (відкритій чи закритій), ліцензіар вправі вимагати закласти умову, за якою ліцензіат добросовісно користуватиметься предметом ліцензії і забезпечить отримання усіх необхідних дозволів чи ліцензій спеціальних державних органів.
- Для повноцінного використання майнових прав ліцензіат може вимагати підтвердження проведення державного випробування генетично модифікованого продукту, з метою уникнення потенційно негативного впливу на здоров'я людей чи навколишнє природне середовище.
- Оскільки процедура отримання відповідних дозволів на впровадження генетично модифікованих продуктів може бути доволі тривалою, ліцензіару варто визначитись із початком виплати винагороди у вигляді роялті, при цьому ліцензіар вправі закласти обов'язок ліцензіара продовжити термін дії патенту на строк, що був витрачений на дотримання адміністративних процедур. Ця вимога відповідає нормам закону і здатна позитивно вплинути на права як ліцензіара, так і ліцензіата.

-
- Зважаючи на специфіку предмета ліцензії, ліцензіар вправі вимагати закласти в договір умову, за якою ліцензіат зобов'язаний забезпечувати найбільш повне використання об'єкта ліцензії, чому сприятимуть чітко визначені сторонами умови розірвання договору і виплати мінімальних щорічних ліцензійних платежів.

Звісно, передбачити всі нюанси, що можуть виникати в процесі дії ліцензійного договору неможливо, тому звичайно варто закласти умову щодо зміни договору за згодою обох сторін.

Великої практики ліцензійної діяльності в Україні щодо об'єктів генетичної інженерії, на жаль, немає, тому і проаналізувати всі моменти, що можуть призвести до порушення прав однієї із сторін сьогодні не можливо. Особливою рисою ліцензійних договорів, що укладаються в сфері генетичної інженерії, можна сформулювати виключно за детальним аналізом законодавства. Тому, із розвитком суспільних відносин, відносини у ліцензійній діяльності варто вивчати та аналізувати в рамках окремого наукового дослідження.

Зважаючи на те, що Україна не входить до числа лідерів не тільки стосовно отримання патентів на генетично модифіковані продукти, а й використання таких за ліцензійними договорами, ми пропонуємо проаналізувати досвід економічно розвинутих країн щодо використання прав інтелектуальної власності в сфері генетичної інженерії.

Глибокий науковий аналіз практики іноземних держав щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у цій сфері дозволив нам сформулювати ряд основних причин, через які неможливо побудувати повноцінну систему розпорядження правами інтелектуальної власності на генетично модифіковані продукти в Україні. Серед них можна назвати такі:

- відсутність матеріальної підтримки винахідників з боку держави та абсолютна нерозвиненість венчурного інвестування в Україні;
- відсталість України в сфері генетичної інженерії від багатьох держав, в лабораторіях, у яких ще можна створювати нові розробки, техніка та устаткування є вже

настільки застарілими, що говорити про піонерність наших винаходів у цій галузі не доводиться;

- хоча біотехнологія і внесена на законодавчому рівні в Україні до пріоритетних напрямків діяльності держави, проте кошти, що виділяються, попри їх мізерність, ще й нераціонально розподіляються між науковими проектами;
- політична нестабільність в Україні призводить до того, що навіть розвинуті компанії не виявляють бажання вкладати свої інвестиції в проекти національних науковців тощо.

Вихід із зазначеної складної ситуації вбачається нами лише у дійсному спрямуванні України на інноваційний шлях розвитку, належному фінансуванні науки та закладенні всіх необхідних пільг та гарантій, які заохотили б іноземних інвесторів використовувати здобутки національних винахідників, і цим самим збагачували б нашу державу.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 28 листопада 2001р. //Голос України. — 2003. — № 45-46. — 12 березня. — № 47-48. — 13 березня.
2. Штумпф Герберт. Лицензионный договор / пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М. М. Богуславского. — М. : Прогресс, 1988. — С. 48-49.
3. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 7. — Ст. 32.
4. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р. //Голос України. — 1993. — № 51 — 10 травня.
5. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 року № 433-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 93.
6. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31 травня 2007 року № 1103-V //Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 35. Ст.484.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1994 року № 705 «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1304 «Про затвердження тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні»

9. Наказ Держпатенту України № 106/115 від 26.06.1995 р. «Про затвердження Інструкції про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури».

10. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. Приєднання до Договору Законом України № 474/96-ВР від 01.11.96.

11. Директива 98/44/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи про правову охорону біотехнологічних винаходів від 6 липня 1998 року.

12. Договір о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 28 сентября 1979 г., 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г. Инструкция к РСТ (текст, имеющий силу с 1 января 2003 г.). — Женева. — ВОИС. — 2003 (на англ. яз.).

13. Картахенський протокол про біобезпеку до конвенції про біологічне різноманіття. Приєднання України Законом України від 12 вересня 2002 року № 152-IV //Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 44. — Ст. 320.

14. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин. Приєднання Законом України № 60-V від 02.08.2006 // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 39. — Ст. 343.

15. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. //Права на результати інтелектуальної діяльності. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права : Сб. норм. актов. — М. : Юристъ, 1994. — С. 449-472.

16. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності//Основи інтелектуальної власності. //Основи інтелектуальної власності. — К. : Вид. дім Ін Юре, 1999. — С. 431-444.

17. Боденхаузен Г. Коментар до Паризької конвенції з охорони промислової власності. /Упорядник Г. О. Андрощук. — К. Парламентське видавництво. 1999. — 254 с.

18. Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О., Рудий Р. Дослідження з генетичної інженерії в установах НАН України //Вісник НАН України. — 2006. — № 8. — С. 3-12.

19. Європейський вибір: концептуальні засади стратегічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки; Послання Президента України до Верховної Ради України //Урядовий кур'єр. — 2002. — № 100.

20. Крижна В. Н. Ліцензійний договір — правова форма реалізації патентних прав. Дис. канд. юрид. наук. — Х. : — 1999.

21. Паладій М. В. Захист біотехнологічних винаходів в Україні //Інтелектуальна власність. — 2002. — № 7-8. — С. 7-10.

22. Штефан О. О. Проблеми реалізації Угоди ТРІПС у національному законодавстві України. — К., 2006.

23. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві. — К. : Авокадо, 2006, 803 с.

24. Блюм Я., Сиволап Ю., Рудий Р., Созінов О. Нова хвиля «Зеленої революції» //Вісник НАН України. — 2006. — № 3. — С. 27-31.

Борко Ю. Л.,
*молодший науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності
НАПрН України, к.е.н.*

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97р. №283/ 97-ВР зі змінами та доповненнями, **нематеріальні активи** — це об'єкти інтелектуальної, в тому числі **промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством,** об'єктами права власності платника податку, стаття

Закону 1 пункт 1.2 цього Закону. Виходячи з цієї норми Закону, можна акцентувати на тому, що нематеріальний актив є об'єктом права власності платника податку. Щоб набути права власності, платнику податку слід придбати нематеріальний актив за договором купівлі-продажу або іншим способом згідно з вимогами статей Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями). Враховуючи вищенаведені ознаки нематеріальних активів, їх фінансово-господарські характеристики, загальна класифікація нематеріальних активів може бути сформована за нижченаведеною схемою:

1. Права користування природними ресурсами.
2. Права користування майном.
3. Права на знаки для товарів та послуг (виконані в будь-якому кольорі або поєднанні кольорів).
4. Права на об'єкти промислової власності.
5. Авторські та суміжні права.
6. Гудвіл (імідж, ділова репутація фірми).
7. Інші нематеріальні активи.

З погляду бухгалтерського обліку об'єкти нематеріальних активів визначаються в нормативних документах по-різному, залежно від періоду розвитку та удосконалення самого бухгалтерського та податкового обліку.

З нових позицій, що передбачені П (с) БО 8 **«Нематеріальні активи»**, нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Визначення немонетарних активів як активів, відмінних від грошових коштів, їх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей, наведене в П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07.07.03.99 р. № 163.

Слід зазначити, що на відміну від П(С)БО 8 у сфері застосування МСБО права користування природними ресурсами (землею, водою тощо) не відносяться до нематеріаль-

них активів, оскільки придбання таких матеріальних активів, як земля, вода тощо, уже передбачає користування і володіння ними.

Нематеріальний актив як об'єкт бухгалтерського обліку та фінансової звітності повинен відповідати таким ознакам:

- об'єкт не повинен мати грошової форми за всіма її еквівалентами;
- об'єкт не повинен мати матеріальної форми;
- об'єкт не повинен бути дебіторською заборгованістю;
- об'єкт повинен мати термін використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік);
- об'єкт може бути відокремлений від підприємства (крім гудвілу, який не може бути відокремлений від підприємства);
- повинне бути ймовірно одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з використанням об'єкта;
- може бути достовірно визначена вартість об'єкта.

Перші п'ять наведених ознак визнання об'єкта бухгалтерського обліку та фінансової звітності є обов'язковими. Решта ознак визнання застосовуються лише за умови ймовірного одержання економічних вигід, коли є можливість здійснити розрахунок розміру майбутніх економічних вигід у грошовому вимірі, та коли є можливість достовірно підтвердити визначення вартості нематеріального активу в грошових одиницях. Наведені вимоги до решти ознак визначення об'єкта бухгалтерського обліку є розрахунковими при розробці бізнес-планів (бізнес-проектів), в яких використовуються нематеріальні активи.

Указані ознаки також поширюються на придбані нематеріальні активи за ліцензійним договором на передачу прав використання предмету ліцензії. Щодо ознаки *термін корисного використання* то такий термін не може бути меншим одного року, або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік, що є проміжком часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
- можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
- інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із розробкою нематеріального активу.

Розробка — це застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або більш вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їх серійного виробництва чи використання.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

- витрати на дослідження;
- витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;
- витрати на рекламу та просування продукції на ринку;
- витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;
- витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видання.

Щодо бухгалтерського обліку, то *група нематеріальних активів* — це сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів, а *одиницею обліку нематеріальних активів* є окремий інвентарний об'єкт, який відповідає певним ознакам визнання об'єкта бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Інвентарним об'єктом визнається також предмет ліцензії, придбаний за ліцензійним договором на передачу прав на використання нематеріальних активів, оцінений у грошовій формі.

На нашу думку, можна виділити деякі важливі складові фінансово-облікової політики використання нематеріальних активів.

Слід зазначити, що фінансово-облікова політика є основою для складання та подання фінансової звітності і повинна, з урахуванням регуляторної політики держави, розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку.

При складанні фінансової звітності бухгалтер та керівник підприємства відповідають на три головні запитання в процесі своєї звичайної діяльності, а саме:

- коли господарська операція повинна вважатися завершеною?;
- яка вартість господарської операції для відображення її в обліку?; і
- як відобразити господарську операцію в системі рахунків бухгалтерського обліку (тобто, вирішуючи проблеми ідентифікації, оцінки і класифікації, досить часто вони повинні діяти самостійно, ґрунтуючись винятково на своєму професіоналізмі і компетенції)?

Однак ступінь самостійності бухгалтера та керівника трохи обмежений обліковою політикою підприємства, тобто сукупністю принципів, методів і процедур, використовуваних підприємством для складання і представлення фінансової звітності.

При цьому необхідно керуватися основними принципами, перерахованими в Законі № 996 — і П(С)БУ 1, а серед них звернути особливу увагу на:

1. Безперервність діяльності.
2. Послідовність.
3. Нарахування та відповідності доходів і витрат.
4. Обачність.
5. Превалювання змісту над формою.

Це означає, що операції та інші події варто враховувати відповідно до їх сутності і фінансової реальності, а не тільки виходячи з їх юридичної форми.

Складовою частиною організації фінансового обліку на підприємстві нематеріальних активів є перелік документів, що використовуються для первинного відображення госпо-

дарських операцій з ними, а також перелік первинних облікових реєстрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації щодо використання нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства.

Перелік первинних документів повинен бути затверджений у наказі або розпорядженні керівника підприємства про фінансово-облікову політику. До них відносяться:

- 1) форми первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення фактів використання нематеріальних активів у господарській діяльності;
- 2) робочий план рахунків бухгалтерського обліку нематеріальних активів, що містить синтетичні та аналітичні рахунки;
- 3) методи оцінки;
- 4) порядок проведення інвентаризації нематеріальних активів;
- 5) інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського та податкового обліку.

Таким чином, *фінансово-облікова політика використання нематеріальних активів є сукупністю конкретних елементів організації бухгалтерського та фінансового обліку, які визначаються підприємством на підставі загальноприйнятих правил.*

З метою розвитку формування фінансово-облікової політики використання нематеріальних активів та їх документального оформлення пропонуємо модель здійснення фінансово-облікової політики використання нематеріальних активів (рис. 1).



Рис. 1. Загальна схема здійснення фінансово-облікової політики використання нематеріальних активів

Ця схема поділяється на три етапи [1]:

Перший етап — це підготовчий етап, або етап первісного оформлення документів (рис. 2).

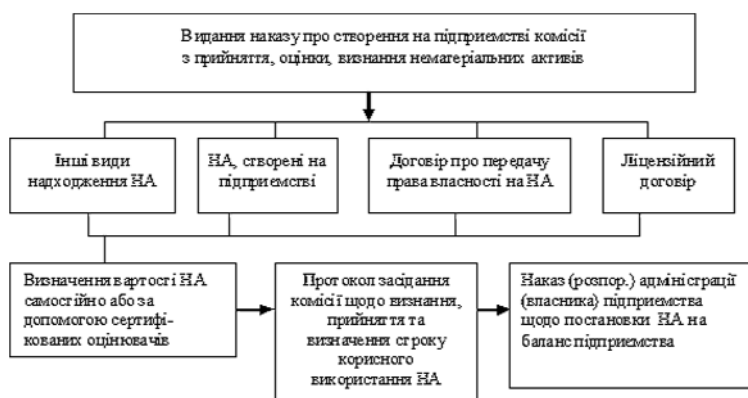


Рис. 2. Підготовчий етап

Другий етап — це етап безпосередньо оформлення операцій при здійсненні фінансово-облікової політики (Рис. 3).

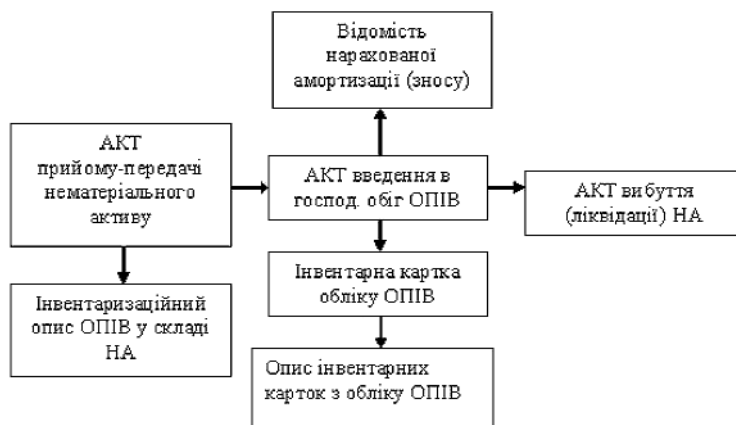


Рис. 3. Етап оформлення операцій при здійсненні фінансово-облікової політики

Третій етап — це етап складання бухгалтерської та фінансової звітності і подання її до відповідних державних установ (рис. 4).



Рис. 4 Етап складання фінансової та статистичної звітності

Надходження та оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних активів на підприємстві слід підтвердити відповідним первинним документом, у якому вказується докладна характеристика об'єкта, його первісна вартість, термін корисного використання і норма зносу (амортизації), підрозділ, у якому буде використовуватись об'єкт, підписи посадових осіб, що прийняли об'єкт, з додаванням документів, у яких описується сам об'єкт нематеріальних активів або порядок його використання.

Запис у регістрах бухгалтерського обліку нематеріальних активів проводиться на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти здійснення господарської операції і розпорядження (дозволу) на їх проведення.

Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) підприємства тимчасово можуть використовувати Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) (форма № ВНА-1), затвердженої наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін і доповнень до Інструкції з бухгалтерського

обліку балансової вартості груп основних фондів» від 11.02.98 р. за № 30.

У наказі № 732 від 22.11.2004 р. надані типові форми первинних документів обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, а саме:

- НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;
- НА-2 «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;
- НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;
- НА-4 «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

Ведення господарської діяльності передбачає наявність у суб'єкта підприємницької діяльності активів, в тому числі і довгострокових.

До складу довгострокових активів, якими підприємство володіє, розпоряджається або користується, з метою ведення господарської діяльності, а також для подальшого продажу, входять нематеріальні активи.

Методологічні засади формування в фінансовій звітності інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них визначають Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі — П(с)БО) 8 «Нематеріальні активи», П(с)БО 7 «Основні засоби», П(с)БО 19 «Об'єднання підприємств», П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(с)БО 2 «Баланс», П(с)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(с)БО 5 «Звіт про власний капітал», П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності», П(с)БО 9 «Запаси», П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції», П(с)БО 15 «Дохід», П(с)БО 16 «Витрати» та інші).

Перед складанням фінансової звітності оцінюється ймовірність отримання майбутньої економічної вигоди від використання нематеріального активу, а в разі її відсутності здійснюється в установленому порядку перенесення відповідних нематеріальних активів з балансу.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупе-

редженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Фінансова звітність, яка враховує використання нематеріальних активів, складається з:

- балансу (форма № 1, додаток до П(С)БО 2);
- звіту про фінансові результати (форма № 2, додаток до П(С)БО 3);
- звіту про рух грошових коштів (форма № 3, додаток до П(С)БО 4);
- звіту про власний капітал (форма № 4, додаток до П(С)БО 5);
- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

Зупинимось на особливостях складових фінансової звітності та на методиці відображення руху нематеріальних активів у ній.

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Нематеріальні активи, які входять до активу балансу — це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.

Нематеріальні активи у першому розділі активу балансу «Необоротні активи» відображаються як вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках :

- рядок 010 — «Залишкова вартість нематеріальних активів» дорівнює різниці між сумами рядка 010 та 012;
- рядок 011 — «Первісна вартість нематеріальних активів» розраховується як сальдо рахунку 12 «Нематеріальні активи»;
- рядок 012 — «Накопичена амортизація нематеріальних активів» розраховується як сальдо субрахунку 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів».

Первісна оцінка нематеріальних активів здійснюється за собівартістю їх придбання чи створення.

Надалі величина рядка 010 «Залишкова вартість нематеріальних активів» та рядка 020 «Незавершене будівництво» включається до підсумку розділу I.

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Форма і зміст звіту про фінансові результати визначені П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [2], який є аналогом звіту про прибутки та збитки МСБО.

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період та складається з дотриманням вимог П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». Цей звіт складається для оцінки спроможності підприємства створювати грошові потоки та їх еквіваленти у процесах здійснення грошових потоків, а також для забезпечення можливості прийняття правильних фінансових рішень.

Звіт про рух грошових коштів використовується разом з іншими формами фінансової звітності, що дає змогу зробити оцінку змін у чистих активах, фінансовій структурі, включаючи ліквідність та платоспроможність, впливати на суми і час потоків з метою пристосування до умов та можливостей, що змінюються.

Заповнення статей цього звіту з урахуванням використання нематеріальних активів відбувається згідно до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Звіт про власний капітал. Майно підприємства складається із різноманітних матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів — носіїв прав власності окремих суб'єктів та складається з дотриманням вимог П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Права кожного власника на майно підприємства і на участь у його прибутках визначаються часткою і формою інвестованих коштів. Вони мають бути чітко відображені у бухгалтерському обліку на підставі засновницьких документів. Розкриття цих прав є одним із найважливіших завдань фінансової звітності [3].

Отже, якщо до статутного капіталу підприємства внесені нематеріальні активи, тоді власний капітал у вигляді нема-

теріальних активів буде відображатись у даному звіті, відповідно до П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

Підприємство може переоцінювати нематеріальні активи, як внесок до статутного фонду підприємства, одночасно відображаючи це в рядках 100 «Дооцінка нематеріальних активів» та рядках 110, 120 «Уцінка нематеріальних активів».

Примітки до річної фінансової звітності — це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами).

Методично розкриття інформації про нематеріальні активи у примітках до фінансової звітності полягає в наступному:

У примітках щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації про створені підприємством нематеріальні активи формується така інформація:

- вартість, за якою нематеріальні активи відображені в балансі;
- методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів;
- наявність та рух у звітному році;
- первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу на початок звітнього року;
- первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, із виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств;
- суми зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки;
- первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які вибули;
- сума нарахованої амортизації;
- сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати у звітному періоді;
- інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріальних активів;
- первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітнього періоду.

У примітках до річної фінансової звітності формується така інформація:

- вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності;
- вартість переданих у заставу нематеріальних активів;
- сума вартості угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів;
- загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду;
- первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.
- формування приміток може значно полегшитись, якщо всі дані звести в таблицю.

Накопичена амортизація нематеріальних активів.

Накопичена амортизація є джерелом коштів для відтворення нематеріальних активів, замість тих, що вибули.

Нарахування амортизації об'єктів нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта нематеріальним активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

При визначенні *строку корисного використання* об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

- строки корисного використання подібних активів;
- моральний знос або відставання від науково-технічного прогресу, що передбачається;
- правові або інші подібні обмеження щодо строків його корисного використання та інші фактори.

Строком корисного використання об'єкта нематеріальних активів є період, впродовж якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт, або кількість одиниць продукції (робіт, послуг), яку підприємство очікує отримати при його використанні. При цьому, окрім зазначених чинників під час визначення строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів, можуть бути враховані також і такі:

- очікувана потужність або фізична продуктивність об'єкта, які використовує об'єкт нематеріальних активів;

-
- очікуваний фізичний знос об'єкта, до якого застосовується об'єкт нематеріальних активів: оскільки строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів визначають, виходячи з корисності підприємства, він може бути коротший, ніж нормативний строк корисного використання.

Визначити строк корисного використання досить важко. Можна, наприклад, доручити визначення цього строку:

- спеціалістам, які ґрунтовно дослідять ринок та інші фактори, що можуть впливати на строк корисного використання даного нематеріального активу;
- спеціально призначеній для цього комісії, яка складається із співробітників підприємства;
- визначити строк корисного використання нематеріального активу «на глазок»;
- будь-яким іншим способом.

Метод амортизації нематеріальних активів обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигід. Якщо такі умови визначити неможливо, тоді амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Єдиною вимогою є те, що метод амортизації об'єкта нематеріальних активів має забезпечити *розподіл вартості активу на систематичній основі* та відображати спосіб, яким економічна вигода від цього активу споживається підприємством.

Згідно з національними положеннями (стандартів) бухгалтерського обліку підприємству дозволено застосовувати норму і методи нарахування амортизації нематеріальних активів, які передбачені податковим законодавством, тобто для амортизації нематеріальних активів може застосовуватись лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками, виходячи з його первісної вартості, строку корисного використання та з урахуванням індексації.

Норми амортизаційних відрахувань кожної групи нематеріальних активів визначаються, виходячи з первісної вартості, норм амортизації та строку корисного викорис-

стання або строку дії охоронного документа, та затверджуються керівником підприємства.

Норми амортизаційних відрахувань встановлюються в процентах (квартальних, річних) від первісної (залишкової) вартості об'єкта нематеріальних активів.

Під первісною вартістю розуміється вартість нематеріального активу та сума витрат, яка припадає на доведення нематеріального активу до стану, придатного до використання і отримання від його використання доходу.

Первісною вартістю може бути:

1. *Вартість нематеріальних активів, які внесені до статутного фонду підприємства в обмін на корпоративні права.* Ця вартість обумовлюється у статутних документах підприємства експертним висновком фахівців.
2. *Вартість нематеріальних активів при їх безоплатній передачі на підприємство.* В цьому випадку первісна вартість або балансова вартість визначається спеціально призначеною для цього комісією або фахівцями-оцінювачами.
3. *Вартість нематеріальних активів, придбаних підприємством за рахунок власних коштів або на умовах обміну.* У цьому випадку первісна вартість відповідає контрактній вартості, тобто зазначеній у відповідних угодах. Але якщо підприємство не згодне з цією вартістю воно може провести оцінку за допомогою сторонніх організацій, які мають спеціальний дозвіл Фонду державного майна України на право проведення оціночної діяльності з об'єктам права інтелектуальної власності.
4. *Вартість нематеріальних активів, створених на підприємстві власними силами.* У такому разі під первісною вартістю розуміється сума витрат, яка була витрачена на створення, удосконалення та покращення цих нематеріальних активів, з урахуванням заробітної плати, придбання необхідних ноу-хау, послуг сторонніх організацій тощо.

Також до первісної вартості, на нашу думку, можна включати і удосконалення нематеріальних активів. Однак це питання не передбачене Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», здається, законодавець вважає, що таких витрат у природі не існує. Отже, такі

витрати краще відносити до балансової вартості нематеріальних активів з поступовою їх амортизацією, ніж відразу списувати на валові витрати підприємства.

Згідно із підпунктом 8.3.9. пункту 8.3. статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремих вид нематеріального активу амортизується рівними частками, виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації, протягом строку, який визначається платником податку самостійно, виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації. Амортизаційні відрахування проводяться до досягнення залишковою вартістю нульового значення.

Операції з нематеріальними активами з позиції вимог оподаткування.

Операція придбання нематеріальних активів

Надходження нематеріальних активів здійснюється на умовах договору їх купівлі за ціною сторін угоди, яка оформляється протоколом ціни, що є додатком до договору купівлі нематеріального активу.

Нематеріальні активи можуть надходити:

- а) на безоплатній основі;
- б) на умовах внесення засновниками господарського товариства, як внесок до статутного фонду;
- в) за рахунок коштів підприємства;
- г) на умовах обміну;
- д) на умовах сумісної діяльності;
- е) як створені на підприємстві своїми силами;
- ж) як створені на підприємстві з залученням сторонніх виконавців на договірній основі;
- з) на умовах їх подальшої реалізації іншим особам;
- й) на умовах, що не передбачають права власності на таке майно, до якого віднесені нематеріальні активи.

Операції з продажу нематеріальних активів

Продаж нематеріальних активів здійснюється на умовах договору їх продажу за ціною сторін угоди, яка оформляється протоколом ціни, що є додатком до договору про-

дажу нематеріальних активів (договору купівлі-продажу). На відміну від надходження нематеріальних активів, де здійснюються операції їх прийняття на баланс на підставі договору купівлі-продажу нематеріальних активів, передбачається їх списання з балансу на підставі договору продажу. Тому реалізація договору купівлі-продажу передбачає одночасно здійснення двох паралельних операцій: надходження нематеріальних активів у покупця та списання з балансу при їх реалізації чи вибутті у продавця. Одночасно тут вирішуються відносини власності в процесі відчуження нематеріальних активів: продавець їх втрачає, а покупець їх набуває. Такі дії з нематеріальними активами підпадають під застосування статті 1 підпункту 1.31, абзац перший та другий Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97р. №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями) щодо продажу товарів та результатів робіт (послуг). При цьому операції продажу (реалізації) нематеріальних активів із отриманням доходу (прибутку) відповідно до статті 4 цього Закону збільшують валовий дохід підприємства.

При здійсненні операцій продажу нематеріальних активів пов'язаним особам слід враховувати дію підпункту 7.4.1. статті 7, яким передбачено, що дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (робіт, послуг), а саме нематеріальних активів, пов'язаним особам, визначається, виходячи з договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу. Згідно зі статтею 1 пункту 1.26. цього Закону, пов'язана особа — це юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває під спільним контролем з таким платником податку; фізична особа або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють контроль над платником податку; посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени її сім'ї.

Операції з продажу нематеріальних активів виробничого призначення відповідно до Закону України від

03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» підпадають під дію статті 1 пункту 1.4. як товари і відповідно до статті 3 пункту 3.1. є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Згідно зі статтею 4 пункту 4.1. цього Закону базою оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), а саме нематеріальних активів, визначається, виходячи з їхньої договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами з урахуванням податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включається в ціну товарів (робіт, послуг), а саме нематеріальних активів, згідно із законами України з питань оподаткування, відповідно до статті 6 пункту 6.1., оподатковуються за ставкою 20 %. Згідно з цим Законом (пункт 7.2. статті 7) платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну у встановленому порядку. Щодо дати виникнення податкових зобов'язань, то ми вже відмічали в пункті 2.3., при розгляді операцій надходження (придбання) нематеріальних активів за рахунок коштів підприємства.

Список використаних джерел:

1. Борко Ю. Л. Формирование финансовой и учетной политики использования нематериальных активов. / Міжнародна науково-практ. конф. «Защита прав интеллектуальной собственности : проблемы и пути решения». — 2003.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

**АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНИХ
ВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ**

**Збірник матеріалів
науково-практичного семінару**

**Рекомендовано до друку
Вченою радою НДІ інтелектуальної власності
АПрН України
протокол № 8 від 28 вересня 2010 р.**

**Комп'ютерне макетування — *Л. Цикаленко*
Редактор — *В. Рябиця*
Художнє оформлення — *І. Петренко***

**Підписано до друку 24.01.11 р.
Формат 60x84/16 Папір офсетний.
Гарнітура SchoolBookСТТ.
Ум.-друк. арк. 5,79. Наклад 300 прим. Зам № !!!!!
Надруковано ТОВ «Лазурит-Поліграф».
Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73.
Тел./факс: 417-21-70
свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3133
від 17.03.2008**