



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Віталій Чернюк,

*керівник експертної групи з питань комунікацій
та стратегічного планування директорату інновацій
та трансферу технологій Міністерства освіти і науки
України*

На сьогодні існує низка проблем, що пов'язані з регулюванням інтелектуальної власності в процесі виконання проектів наукових парків. Разом з тим, працівники університетів та дослідницьких інститутів не виявляють інтересу до співпраці з науковими парками та іншими інноваційними структурами, які функціонують у цих закладах чи установах. Автори нових технологій чи розробок намагаються їх комерціалізувати самостійно за межами цих інституцій. У зв'язку з цим виникає необхідність правового регулювання процесу комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються в таких інноваційних структурах. У статті розкрито та проаналізовано проблеми, які з'являються в наукових парках в процесі виконання ними проектів, і запропоновано їх вирішення шляхом внесення відповідних змін до чинного законодавства.

Ключові слова: правове регулювання, інтелектуальна власність, комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності, майнові права, авторська винагорода, наукові парки

Актуальність проблеми та її зв'язок з важливими науково-практичними завданнями. На сьогодні наукові парки в Україні не виступають рушієм успішного перетворення результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ на інноваційні продукти (продукцію).

Через низку законодавчих перепон та прогалин наукові парки наразі практично не можуть ефективно здійснювати комерціалізацію інтелектуальної власності.

Роль науки права інтелектуальної власності в цьому питанні полягає, зокрема, у тому, щоб розробити конкретні

правові механізми здійснення управління інтелектуальною власністю науковими парками та запропонувати їх законодавцю.

Аналіз останніх наукових досліджень з досліджуваної проблеми. Значний внесок у розроблення вказаних механізмів у різний час було зроблено такими ученими як, зокрема, С. С. Алексєєв, І. А. Бірюков, Т. М. Боголіб, В. А. Денисюк, І. Л. Литвинчук, О. П. Орлюк, І. С. Невінчаний, В. А. Первушин, О. О. Тверезенко, Є. І. Ходаківський, Л. С. Явич, В. П. Якобчук та інші.

Однак, на сьогодні залишається ще багато питань, які потребують деталізації. Так, досі одностайно не визначе-



но конкретні проблеми, пов'язані з правовим регулюванням інтелектуальної власності наукового парку. Як наслідок, не вироблено чітких підходів до їх вирішення.

Мета статті — визначити проблеми правового регулювання інтелектуальної власності наукового парку та запропонувати шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки» [1] майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проєктів наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, передбачених цим законом. У ньому йдеться лише про випадки, коли держава може обмежити використання і розпорядження технологіями та об'єктами права інтелектуальної власності, створеними із залученням державних коштів, у разі якщо технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності:

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

З огляду на законодавчі положення стосовно регулювання інтелектуальної власності, що створюється науковим парком, з'являється ряд проблем, які суттєво впливають на її комерціалізацію.

По-перше, держава, навіть у разі надання коштів, залишається поза межами цього процесу.

По-друге, заклад вищої освіти та/або наукова установа, що є засновником наукового парку, беручи участь у виконанні проєкту наукового парку, теж залишаються у проєкті.

Зрештою, працівники такого закладу вищої освіти та/або наукової установи, окремі науковці, учені, які брали участь у виконанні проєктів наукового

парку, також залишаються поза межами цього процесу, оскільки їх роль у створенні інтелектуальної власності, як результату виконання цього проєкту, також не визначена.

Окреслена ситуація суттєво впливає на комерціалізацію інтелектуальної власності, що створюється науковим парком.

По-перше, ніхто із зазначених гравців не зацікавлений у такій комерціалізації.

По-друге, незрозумілим є порядок її здійснення та власне суб'єкти такого здійснення.

На нашу думку, законодавство у цьому питанні потребує суттєвого доопрацювання.

Варто зауважити, що в процесі визначення механізму розподілу майнових прав на технології та об'єкти права інтелектуальної власності можуть виникати принаймні три ситуації.

Ситуація 1. Розроблення та реалізація проєктів наукового парку здійснюються за рахунок коштів наукового парку і його партнерів.

Зазначена ситуація найбільш урегульована в чинному законодавстві (ч. 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки»), окрім питання розподілу між науковим парком і його партнерами майнових прав на технології та об'єкти права інтелектуальної власності. У зв'язку з цим пропонуємо конкретизувати положення ч. 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки».

Ситуація 2. Розроблення і реалізація проєктів наукового парку здійснюються за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Держава або територіальна громада можуть виділяти кошти на виконання проєктів наукового парку, при цьому не отримуючи жодних переваг.

Звичайно, не слід повертатися до радянських часів, коли власником майнових прав у таких випадках визнавалася держава, однак остання теж повинна мати інтерес та отримувати економічну віддачу.



На нашу думку, для ефективного та налагодженого функціонування інноваційної екосистеми інтереси всіх її учасників певною мірою повинні бути задоволені.

У законі вказано лише про те, що держава в особі центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває заклад вищої освіти або наукова установа, може обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на використання і розпорядження технологій та об'єктів права інтелектуальної власності, створених із залученням державних коштів. Про кошти місцевих бюджетів у законі взагалі не йдеться.

Потребує уточнення також зміст поняття «обмеження» та його юридична природа. Чому обмежуються майнові права лише на «використання і розпорядження», адже відповідно до Цивільного кодексу України [2] до майнових прав автора належать: виключне право на використання; виключне право на дозвіл або заборону використання іншими особами.

Як бачимо, таке дискреційне повноваження органу державної влади викликає багато запитань. При цьому, вказане обмеження застосовується на власний розсуд, оскільки відсутній деталізований порядок, який містив би чіткі критерії. Законом визначено лише обов'язок наукового парку — повідомити про створення із залученням державних коштів технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності, а центрального органу виконавчої влади — своє рішення щодо обмеження майнових прав на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності і підстави такого обмеження.

На нашу думку, таких дискреційних повноважень слід уникати у законодавстві. Тому пропонуємо частини 4–9 Закону України «Про наукові парки» виключити.

Окрім цього, питання фінансування проектів наукового парку з державного та/або місцевого бюджетів має досить

спірний характер. Адже такий підхід сприяє викривленню конкуренції та порушує принцип недискримінації учасників господарських відносин, тобто суб'єкти господарювання всіх форм власності та організаційно-правових форм повинні брати участь у господарських відносинах на рівних умовах.

Усе ж таки, зважаючи на суб'єктний склад засновників наукового парку, держава може прийняти рішення щодо підтримки та стимулювання їхньої діяльності. При цьому, на нашу думку, повинен існувати механізм повного або часткового повернення вкладених державою коштів.

Тому пропонуємо передбачити відрахування при комерціалізації технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності, розроблених у результаті реалізації проекту наукового парку, що здійснювався за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, 10 % до відповідного бюджету для подальшого їх спрямування на підтримку діяльності наукових парків, зокрема на фінансування інших проектів наукових парків.

Ситуація 3. Розроблення і реалізація проектів наукового парку здійснюються із залученням працівників закладу вищої освіти та/або наукової установи, окремих науковців, учених.

За загальним правилом майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності належать творцю (творцям) цього об'єкта.

До виконання проектів наукового парку можуть залучатися працівники закладу вищої освіти та/або наукової установи, окремі науковці, учені на підставі трудового договору чи цивільно-правового договору.

У випадку, коли такі особи залучаються до виконання проекту наукового парку на підставі договору на виконання конкретної роботи (надання послуги), що передбачено проектом, питання стосовно майнових прав інтелектуальної власності повинно бути врегульоване в цьому договорі на розсуд сторін.



У випадку, коли такі особи залучаються до виконання проекту наукового парку на підставі трудового договору, виникає дещо інша ситуація, оскільки має місце створення службового об'єкта права інтелектуальної власності.

У такому разі роботодавець повинен передбачити відповідний розділ у тексті самого трудового договору або укласти з працівником — творцем цього службового об'єкта права інтелектуальної власності — окремих цивільно-правовий договір, де передбачити питання розподілу майнових прав і виплати винагороди у випадку їх передання.

Розподіл часток ліцензійних платежів між науковим парком і працівником теж повинно визначатися у цьому договорі.

На практиці питання майнових прав інтелектуальної власності традиційно не врегульовується у договорі. По-різному це відбувається й у законодавстві.

Так, відповідно до частини 2 ст. 429 Цивільного кодексу України [2] майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, і юридичній або фізичній особі, де або у якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [3] право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника. А згідно з ч. 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки» [1] 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.

Як бачимо, зазначені норми вступають у суперечність одна з одною, тобто виникає конкуренція загальної (ч. 2 ст. 429 ЦК [2]) і спеціальних норм (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [3] та ч. 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки» [1]), за правилами подо-

лання якої спеціальна норма повинна мати перевагу (аналогічна ситуація і зі службовим твором). Однак, у вказаному випадку наявні дві спеціальні норми, серед яких потрібно визначити «найбільш спеціальну».

У такій ситуації ці правила не спрацьовують з огляду на ст. 4 ЦК України [2], де визначено, що цей кодекс є основним актом цивільного законодавства. Тому пріоритет має ст. 429 ЦК України.

Однак, з метою уникнення на практиці зазначених ситуацій пропонуємо у законодавстві передбачити уніфікований підхід до цього питання, узявши за основу положення Цивільного кодексу України.

Таким чином, пропонуємо внести зміни до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки».

У цьому контексті виникає низка практичних аспектів, зокрема, щодо визнання об'єкта права інтелектуальної власності службовим, моменту виникнення прав, їх розподілу та передачі, а також виплати винагороди.

Для визнання об'єкта права інтелектуальної власності службовим у рамках виконання проектів наукового парку необхідно, щоб:

- у службові обов'язки працівника входило створення цього об'єкта;
- виконання проекту наукового парку передбачало створення цього об'єкта;
- працівнику було поставлено службові завдання уповноваженою особою щодо створення цього об'єкта.

У разі відсутності відповідного договору про розподіл майнових прав такі права на результат інтелектуальної діяльності, що створений у рамках виконання проекту на підставі трудового договору, належить працівнику (50 %) і науковому парку (50 %).

Окрім того, у вказаній ситуації між науковим парком, а також авторами технології або її складових повинен укладатися договір, у якому зазначені умови виплати та розмір винагороди за



передачу і використання майнових прав на технологію або її складові.

Варто звернути увагу, що відповідно до п. 25 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р. [4] виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому винагороди за створений твір у зв'язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітна плата — це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода — це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їхніх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом.

Розмір, строки і порядок виплати винагороди авторам технологій та/або їх складових у разі відсутності договору з ними та особами, які здійснюють їх трансфер, визначаються колективними договорами з урахуванням творчого вкладу авторів у їх створення, обсягу і доцільності виконання певних робіт особами, які здійснюють трансфер технологій.

У разі, коли між сторонами не досягнуто згоди щодо розміру авторської винагороди, при обчисленні такої винагороди беруться до уваги положення постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» [5].

Відповідно, і розмір винагороди авторам технологій та їх складових не може бути менший за розмір мінімальних ставок, визначених у законодавстві.

Мінімальні ставки винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер:

- продукція масового виробництва — 0,5 % доходу, одержаного від реалізації продукції;
- продукція індивідуального виробництва спеціального призначення для обмеженого кола споживачів — 1 % доходу, одержаного від реалізації продукції;

- продукція з унікальними ознаками та властивостями (товари, що виготовляються, та послуги, що надаються, з огляду на нагальні потреби економіки або для невідкладного забезпечення безпеки держави та охорони життя і здоров'я людей; обсяги такої продукції обмежені, її споживачі визначені в установленому порядку, а освоєння технології потребує безпосередньої участі її автора (авторів) — 3 % доходу, одержаного від реалізації продукції [6].

Кошти, одержані в результаті трансферу технологій, створених за рахунок бюджетних коштів (у вигляді періодичних та/або разових виплат (роялті)), підлягають використанню для виплати винагороди авторам технологій та/або об'єктів права інтелектуальної власності, а також для здійснення статутної діяльності наукового парку.

Як показує судова практика, роботодавці не дотримуються цих положень. Так, у справі про стягнення авторської винагороди та укладення угоди позивач, посилаючись на те, що він є одним із авторів винаходу, який відповідач використовував, вказував, що авторської винагороди роботодавець йому не виплачував, угоди про її виплату сторони не уклали. Рішенням Фрунзенського районного суду у задоволенні позову було відмовлено. Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

У касаційній скарзі позивач просив скасувати ухвалу апеляційного суду та передати справу на новий розгляд. Касаційну скаргу Верховний Суд України задовольнив: рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова та ухвалу апеляційного суду Харківської області скасував і передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Окрім того, зазначені мінімальні ставки не стимулюють створення та комерціалізацію технологій, а вказаний порядок не захищає права авторів технологій та/або їх складових та осіб, які здійснюють їх трансфер.



З метою вироблення умов для підвищення мотивації авторів до створення та впровадження розроблених ними технологій, а також збільшення обсягів комерціалізації технологій, створених за науковим парком, пропонуємо внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 р. № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» [6] і встановити авторів (авторам) технології та/або її складових виплату винагороди у розмірі не менше 20 % від доходу, одержаного на підставі договору про трансфер технологій, а особам, які здійснюють їх трансфер, — не менше 10 % від цього ж доходу.

Висновки. 1. З метою врегулювання деяких практичних ситуацій пропонуємо конкретизувати положення частини 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки», визначивши:

«Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проєктів наукового парку, які здійснювалися за рахунок коштів наукового парку і його партнерів, є власністю цього наукового парку та/або його партнерів. Розподіл майнових прав на технології та об'єкти права інтелектуальної власності між науковим парком і його партнерами визначається договором про партнерство.»

2. Окрім того, необхідно доповнити ч. 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки» таким реченням:

«У випадку, коли до виконання проєкту наукового парку залучаються особи на підставі трудового договору, майнові права інтелектуальної власності на технологію та об'єкт, створений у зв'язку з виконанням цього трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та науковому парку, спільно, якщо інше не встановлено договором.»

3. Вважаємо, що у випадку, коли відсутній відповідний договір про розподіл майнових прав, такі права на результат інтелектуальної діяльності, що створений у рамках виконання проєкту на підставі трудового договору, належить працівнику (50 %) і науковому парку (50 %).

4. З метою створення умов для підвищення мотивації авторів до створення та впровадження розроблених ними технологій, а також збільшення обсягів комерціалізації технологій, створених за науковим парком, пропонуємо внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 р. № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» і встановити авторів (авторам) технології та/або її складових виплату винагороди у розмірі не менше 20 % від доходу, одержаного на підставі договору про трансфер технологій, а особам, які здійснюють їх трансфер, — не менше 10 % від цього ж доходу. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Про наукові парки : Закон України від 25.06.2009 р. № 1563-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17>.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
4. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р. URL: <https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10>.



5. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF>.

6. Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/520-2008-%D0%BF>.

1. Pro naukovi parky : Zakon Ukrainy vid 25.06.2009 r. № 1563-VI.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17>.

2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

3. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.

4. Pro zastosuvannya sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 5 vid 04.06.2010 r.

URL: <https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10>.

5. Pro zatverdzhennia minimalnykh stavok vynahorody (roialti) za vykorystannia ob'ektiv avtorskoho prava i sumizhnykh prav : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 sichnia 2003 roku № 72.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF>.

6. Pro zatverdzhennia minimalnykh stavok vynahorody avtoram tekhnolohii i osobam, yaki zdiisniuut yikh transfer : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 chervnia 2008 r. № 520.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/520-2008-%D0%BF>.

Надійшла до редакції 06.11.2019 року

Чернюк В. Правовое регулирование интеллектуальной собственности научного парка: проблемы и пути их решения. На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с регулированием интеллектуальной собственности в процессе выполнения проектов научных парков. Вместе с тем, работники университетов и исследовательских институтов не проявляют интерес к сотрудничеству с научными парками и другими инновационными структурами, функционирующими в этих заведениях или учреждениях. Авторы новых технологий или разработок пытаются их коммерциализировать самостоятельно за пределами этих институций. В связи с этим возникает необходимость правового регулирования процесса коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в таких инновационных структурах. В статье раскрыты и проанализированы проблемы, которые возникают в научных парках в результате выполнения проектов, а также предложено их решение путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.

Ключевые слова: правовое регулирование, интеллектуальная собственность, коммерциализация объектов права интеллектуальной собственности, имущественные права, авторское вознаграждение, научные парки

Cherniuk V. The legal regulation of intellectual property rights objectives of science parks: problems and the ways of solving them. Today there are some problems of intellectual property regulation during the process of projects implementation in science parks. At the same time, employees of universities and re-



search institutes have not any interest to collaborate with science parks and other innovative structures that operated there. Authors of new technologies and scientific developments try to commercialize results of scientific researches outside their institutions. In this context, the process of intellectual property rights commercialization needs for legal regulation for such innovative structures. The article identifies and analyzes the problems of projects implementation of science parks as well as offers to solve them by change the current legislation.

The author has developed proposals for improving the national legislation on legal regulation of science parks in Ukraine. The article provides an analysis of the current legislation and the judicial practice concerning the legal relations in the field of activity of science parks in Ukraine.

The article also discusses the amount of remuneration for the authors of the technologies that are used in the functioning of science parks in Ukraine. The author also pays attention to the analysis of functioning of science parks in Ukraine through the lens of intellectual property rights.

The author pays attention to the issue of intellectual property commercialization during the functioning of scientific parks and points to the need for legal regulation of the process of commercialization of intellectual property rights objects created in such innovative structures.

The author also emphasizes that in the absence of a proper agreement on the distribution of property rights, such rights to the result of intellectual activity created in the framework of the implementation of the project on the basis of the employment contract are equally owned by the worker and the scientific park.

Key words: legal regulation, intellectual property, commercialization of intellectual property rights, copyrights, royalties, science parks