

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО



БОГДАНОВ
Вячеслав Леонідович —
академік НАН України,
головний учений секретар
НАН України



КАПЦА
Юрій Михайлович —
кандидат юридичних наук,
директор Центру
інтелектуальної власності
і передачі технологій
НАН України

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У статті проаналізовано досвід організації винахідницької роботи в системі НАН України, висвітлено основні проблеми створення, охорони та ефективного використання об'єктів права інтелектуальної власності на сучасному етапі, окреслено шляхи розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони інтелектуальної власності та передачі технологій.

Протягом багатьох років діяльність НАН України тісно пов'язана зі створенням і використанням винаходів та інших об'єктів права інтелектуальної власності. Вирішенню цих питань в Академії приділяється значна увага, тим більше, що зазначений напрям робіт безпосередньо стосується забезпечення сучасного рівня проведення наукових досліджень, патентної охорони науково-технічних результатів та підвищення ефективності їх комерціалізації.

Аналізуючи основні показники винахідницької діяльності та патентно-ліцензійної роботи в Академії наук УРСР у 1961—1991 рр. (див. табл.), можна бачити, що у період з 1961 по 1987 р. спостерігалось істотне збільшення кількості поданих установами Академії заявок на винаходи (з 300 у 1961 р. до 4 469 у 1987 р.), однак надалі цей показник почав знижуватися (в 1991 р. було подано 1612 заявок). Крім того, в зазначений період (1961—1991 рр.) щороку зростало число патентів, які установи отримували в іноземних країнах (з 5 у 1961 р. до 79 у 1991 р.).

Упродовж 1990-х років, внаслідок економічної кризи в країні та пов'язаного з цим різкого зменшення обсягів бюджетного фінансування наукової сфери, суттєвого зниження попиту вітчизняних виробничих підприємств на результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), обсяги винахідницької діяльності в Україні помітно скоротилися, а підрозділи з патентно-ліцензійної роботи в наукових установах, організаціях та на підприємствах України були практично ліквідовані.

Очевидно, що ці процеси не оминули і НАН України. Так, в академічних інститутах фізико-технічного профілю чисельність працівників патентно-ліцензійних відділів зменшилася з 7–12 осіб до 2–3 осіб, а в багатьох установах такі підрозділи було розформовано. У цілому по Академії кількість заявок на отримання охоронних документів на винаходи в цей період впала до 300–340 на рік.

Слід також зазначити, що впродовж 1990-х і на початку 2000-х років патентні підрозділи здійснювали свою роботу на основі застарілих нормативних положень, прийнятих ще у 1985 р. При цьому ситуація з оплатою праці працівників патентних підрозділів значно погіршилася. Раніше, згідно з постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 19.06.1985, заробітна плата керівника патентно-ліцензійного відділу встановлювалася на рівні зарплати керівників основних наукових підрозділів, проте на початку 1990-х років цю норму було скасовано.

Національна академія наук України неодноразово звертала увагу на це болюче питання. Так, зокрема, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1998 № 1931 «Про заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України» та доручення Кабінету Міністрів України від 14.01.1999 № інд. 28 було підготовлено та подано проект постанови Уряду «Про затвердження Типового положення про підрозділ міністерства, ін-

шого органу центральної виконавчої влади з питань охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності». Проте постанову так і не було прийнято.

Ситуація дещо змінилася на краще лише при розробленні проекту Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», прийнятого у 2006 р., коли за ініціативою НАН України до цього законопроекту було внесено положення щодо створення в наукових установах, які входять до сфери управління органів виконавчої влади, НАН України та галузевих академій наук, підрозділів з інноваційної діяльності, трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності.

Нормативне забезпечення розвитку винахідницької діяльності в НАН України на сучасному етапі

Розвитку патентно-ліцензійної діяльності в НАН України значною мірою сприяло прийняття Президією НАН України розпорядження від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності». Цим розпорядженням з метою підвищення рівня охорони об'єктів права інтелектуальної власності в установах НАН України, а також забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення сфери їх впровадження, було затверджено:

Основні показники винахідницької та патентно-ліцензійної роботи в Академії наук УРСР у 1961–1991 рр.

Показники	Роки									
	1961	1965	1969	1973	1977	1980	1985	1987	1989	1991
Подано заявок на винаходи	300	766	1640	2414	2438	3754	3812	4469	3280	1612
Кількість заявок, визнаних винаходами	40	256	746	1080	1444	2356	2394	2985	2908	1868
Кількість зареєстрованих відкриттів	—	1	—	1	1	2	—	3	4	—
Запатентовано винаходів в іноземних державах	5	20	11	51	44	53	66	63	40	79
Отримано патентних грамот	—	—	69	201	233	145	118	101	55	125
Продано ліцензій	—	—	2	6	6	12	17	28	42	10

- типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України;

- положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України;
- примірні договори про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання і примірний договір між творцями об'єктів права інтелектуальної власності.

Керівників наукових установ НАН України, діяльність яких пов'язана зі створенням винаходів та інших об'єктів права інтелектуальної власності, впровадженням результатів наукових досліджень, було зобов'язано:

- забезпечити створення структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також реорганізацію підрозділів з патентно-ліцензійної та винахідницької роботи у зазначені підрозділи з внесенням відповідних змін до штатного розпису установ;

- передбачити в структурних підрозділах посади наукових співробітників, що займаються питаннями кон'юнктурних, маркетингових, патентних досліджень і трансфером технологій.

Останнє положення було особливо важливим, оскільки тепер наукові установи мали можливість залучати для роботи у структурних підрозділах кваліфікованих працівників і встановлювати їм вищу оплату праці.

Також було запропоновано розглянути питання про внесення доповнень до колективних договорів стосовно визначення розміру та порядку виплати винагороди і преміювання працівників за створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Новим у діяльності патентно-ліцензійних підрозділів стало суттєве розширення їх функцій. Тепер на них покладалося забезпечення охорони не лише винаходів та корисних моделей, а й інших об'єктів права інтелектуальної власності, розширювалися завдання щодо підтримки ліцензійної діяльності установ, трансферу технологій, а також запроваджувався новий напрям їх діяльності — організа-

ція та проведення маркетингових і патентно-кон'юнктурних досліджень.

Крім того, розпорядженням Президії НАН України від 30.11.2005 № 683 було затверджено вимоги та методичні підходи щодо проведення інвентаризації нематеріальних активів у наукових установах, що сприяло запровадженню бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

Завдяки цим заходам у 92 наукових установах НАН України було створено підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України було врегульовано такі питання.

1. *Зобов'язання з охорони прав інтелектуальної власності*, виплати винагороди, розподілу майнових прав при проведенні НДДКР, які фінансуються Академією, міністерствами та іншими розпорядниками бюджетних коштів, а також при виконанні досліджень і впровадженні розробок коштом підприємств. Визначено механізми передачі майнових прав на технологію та/або її складові відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

2. *Механізми створення службових об'єктів права інтелектуальної власності*, зокрема визначення порядку надання повідомлення щодо створення об'єкта інтелектуальної власності, укладання з працівниками договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, визначення зобов'язань працівника щодо участі у підготовці та поданні заявки на отримання охоронного документа. Зазначено, що в разі припинення з боку установи патентування чи дій, пов'язаних з підтриманням чинності охоронного документа, установа пропонує творцям об'єкта інтелектуальної власності укласти договір про передачу їм виключного майнового права на цей об'єкт. У випадку, якщо установа не передбачає отримання охоронного документа на винахід в іноземних країнах, а творці службового об'єкта інтелектуальної власності (далі — ОІВ) пропонують здійснити іноземне

патентування за їх кошти або за кошти інших організацій, установа може надати творцям ОІВ право отримання вказаних охоронних документів. При цьому установа підписує з творцями ОІВ угоду, за якою установа отримує певну частку ліцензійних платежів від використання ОІВ, а також має право експорту в певну країну наукомісткої продукції, виготовленої з використанням ОІВ.

3. *Особливості використання раніше створених результатів.* Якщо при виконанні договорів на проведення НДДКР використовуються об'єкти права інтелектуальної власності та ноу-хау, які були створені раніше і майнові права на які належать установі, це має бути зазначено в договорі на проведення НДДКР та у звітній документації за договором. Застосування таких результатів замовником можливе лише на умовах надання установою ліцензій на їх використання. Слід зауважити, що виокремлення раніше створених результатів при укладанні контрактів та визначення правового режиму їх використання є обов'язковою умовою проведення досліджень за рамковими програмами Європейського Союзу, програмами Національного наукового фонду США та ін.

4. *Особливості укладання договорів на використання об'єктів права інтелектуальної власності,* а також використання ОІВ при виконанні конкурсних науково-технічних та інноваційних проектів, які здійснюються спільно з підприємствами. Так, надання установою підприємству права використання ОІВ, що належать установі (тобто ОІВ, створених за рахунок фінансування Академією до початку виконання або під час виконання науково-технічного проекту), здійснюється на підставі ліцензійних договорів чи договорів на передачу ноу-хау. При цьому такі договори мають передбачати виплату установі роялті, що встановлюється за домовленістю сторін з урахуванням того, що звичайна ставка роялті становить не менш як 3–5% валового доходу від реалізації продукції за ліцензією або не менше ніж 20% чистого прибутку, отриманого від реалізації продукції за ліцензією. За умови часткового фінансування науково-технічного проекту

організацією-партнером залежно від обсягів фінансування та в разі його спрямованості на проведення конструкторсько-технологічних і дослідно-конструкторських робіт, що виконуються організацією-партнером або установою, або спільно, договором з організацією-партнером має бути визначено: сторона(и), що набувають права на ОІВ, створені в рамках цих робіт; сторона(и), що забезпечують охорону прав на ОІВ, підтримку чинності охоронних документів; сторона, що сплачує винагороду творцям ОІВ; умови сплати установі роялті організацією-партнером.

5. Визначено *заходи щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності,* зокрема зі створення установами господарських товариств з метою використання ОІВ.

6. Значну увагу приділено *стимулюванню створення і використання ОІВ.* Так, творцям ОІВ має виплачуватися винагорода:

- у разі власного випуску продукції установою з використанням ОІВ — у сумі не менш як 2% валового доходу від реалізації продукції, виробленої на основі службового ОІВ, або доходу від реалізації частини продукції (деталі, механізму тощо), виробленої з використанням ОІВ;

- при укладанні ліцензійного договору та інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності — у сумі не менше ніж 30% від доходів, отриманих за договором;

- при зменшенні вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), або іншій вигоді, яку отримує установа, — на умовах, визначених колективним договором.

У колективному договорі установа та трудовий колектив можуть передбачити виплату винахідникам і авторам разової премії при отриманні охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності тощо.

Суттєве значення у стимулюванні винахідницької роботи в НАН України має проведення щорічного конкурсу на кращі показники діяльності установ зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та на звання «Винахідник року НАН

України». За результатами конкурсу визначаються установи, які мають кращі показники винахідницької діяльності, а десяти винахідникам присвоюють звання «Винахідник року НАН України» з виплатою відповідних премій як організаціям, так і винахідникам.

На сьогодні нормативна база, що регулює винахідницьку діяльність у НАН України, крім зазначених документів включає також розпорядження та постанови Президії НАН України, рекомендації, роз'яснення, що визначають порядок обліку нематеріальних активів, особливості укладання договорів про трансфер технологій, проведення патентних досліджень, створення господарських товариств з метою використання ОІВ, а також використання ОІВ при здійсненні конкурсної тематики спільно з підприємствами тощо [1].

Винахідницька діяльність в НАН України у 1991–2015 рр.

Основні показники патентно-ліцензійної діяльності наукових установ НАН України в 1991–2015 рр. наведено на рис. 1 і 2.

Як уже зазначалося, у 1991–2002 рр. скорочення фінансування наукової та науково-

технічної діяльності призвело до суттєвого зниження обсягів проведення наукових досліджень і, відповідно, до зменшення кількості поданих заявок на отримання охоронних документів. Практично повністю припинилося патентування винаходів установ НАН України в країнах далекого зарубіжжя. Щорічні обсяги подання заявок на охорону прав на винаходи до країн СНД становили незначну кількість – 17–20 заявок на рік. У цілому в Україні зазначені фактори призвели до зниження кількості винахідників і раціоналізаторів у цей період у понад 20 разів, з 800–1100 тис. у 1986–1991 рр. до 45 тис. у 2002 р. Крім того, виникли значні труднощі з отриманням охоронних документів.

Враховуючи ці негативні тенденції, у червні 2001 р. Національна академія наук ініціювала проведення спільного засідання Президії НАН України та Колегії Міністерства освіти і науки з питання «Про стан та проблеми правової охорони винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні». У спільній постанові від 13.06.2001 № 171 констатовалося щорічне збільшення кількості підприємств і наукових організацій, в яких повністю припинилася винахідницька та раціоналізаторська діяльність

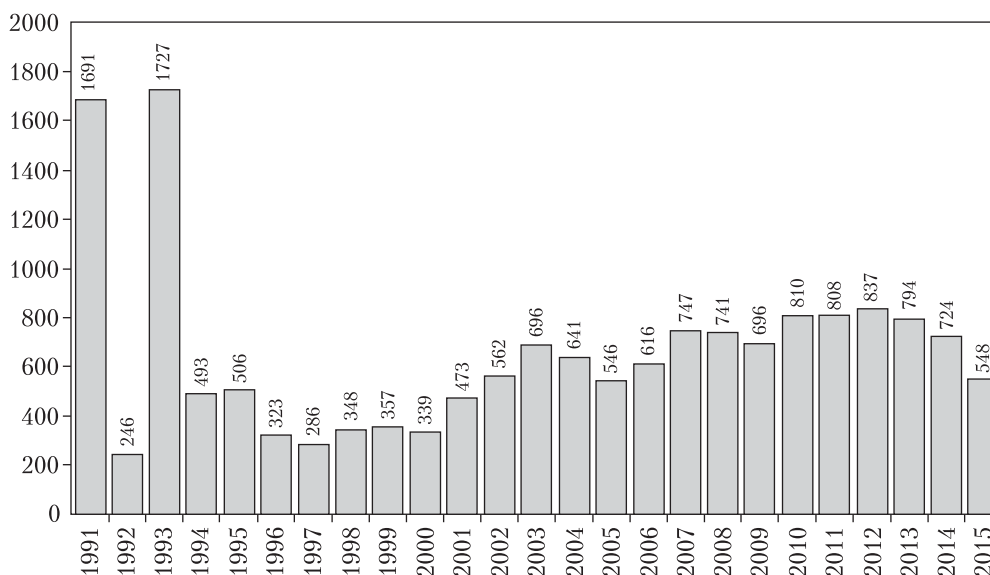


Рис. 1. Кількість поданих установами НАН України заявок на отримання патентів на винаходи та корисні моделі у 1991–2015 рр.

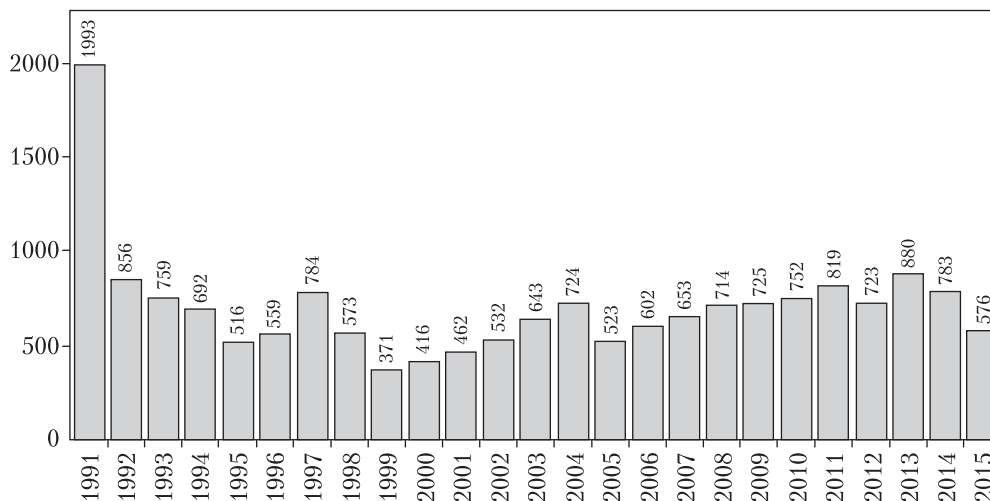


Рис. 2. Обсяги отримання установами НАН України патентів на винаходи та корисні моделі у 1991–2015 рр.

(питома вага таких підприємств у 1999 р. становила 95,1%), зазначалося, що чинні закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» не передбачали належного захисту інтересів працівників — авторів об'єктів промислової власності, порядок виплати та розмір винагороди за створення і використання винаходів. З 1992 р. у регіонах України припинилося одержання сучасної патентної інформації з інших країн світу, зокрема видання «*Изобретения стран мира*», що фактично призвело до неможливості здійснення винахідницької роботи та проведення пошуку на патентну чистоту при експорті наукомісткої продукції. Відзначалося, що перешкодою ефективній інноваційній діяльності в Україні є тривалі терміни (4–5 років) проведення експертизи заявок на винаходи та видачі патентів зі строком дії 20 років; підкреслено нагальну необхідність скорочення вказаних строків до 2 років.

Слід зазначити, що в цей період відбулися й негативні зміни відносно порядку подання заявок на винаходи та отримання патентів. Так, з 1991 по 2004 р. в Україні видавалися так звані «декларційні патенти» без проведення експертизи по суті, під відповідальність заявника. Це призвело до відсутності контролю за

якістю заявок, що подавалися до Держпатенту України, і як наслідок вітчизняний патент став охоронним документом, під який неможливо було отримати інвестиції, оскільки запатентувати можливо було будь-що.

Ситуація ускладнювалася ще й відсутністю валютних коштів для патентування українських винаходів за кордоном, що було і залишається серйозною проблемою для інноваційної діяльності в Україні та експорту наукомісткої продукції. Багато наукових установ були змушені відмовлятися від патентів на винаходи через брак коштів для підтримання їх чинності, що також призводило до значних втрат для держави.

Ще однією болючою проблемою в питаннях охорони інтелектуальної власності було припинення підготовки фахівців-патентознавців за державним замовленням.

Починаючи з 2003 р. ситуація з проведенням патентно-ліцензійної діяльності почала поступово змінюватися на краще. Щорічний показник подання установами НАН України заявок на винаходи та корисні моделі зріс до 640–740. Насамперед це було пов'язано зі зростанням у період з 2003 до 2008 р. обсягів бюджетного фінансування наукових досліджень Академії, а також із прийняттям Президією НАН України

пакета документів щодо розвитку в Академії системи створення та охорони об'єктів права інтелектуальної власності. Також під час цього етапу відповідно до рішень Президії НАН України (розпорядження Президії НАН України від 30.11.2005 № 683, від 15.06.2015 № 430 та ін.) в установах було запроваджено облік нематеріальних активів зі щорічним збільшенням кількості ОІВ, відображених у бухгалтерському обліку.

Тенденція до зростання числа поданих заявок на винаходи та корисні моделі й отриманих охоронних документів зберігалася до 2012 р., за підсумками якого установи НАН України подали 837 заявок. Однак уже наступного року кількість поданих заявок на винаходи почала зменшуватися, що було пов'язано зі скороченням фінансування наукових досліджень з державного бюджету та обмеженнями, введеними Державною казначейською службою і її територіальними органами на використання коштів, отриманих науковими установами від власної договірної діяльності. Ці зміни ускладнили сплату зборів за подання заявок та підтримку чинності охоронних документів і призвели до зменшення пакетів охоронних документів на винаходи і корисні моделі, які підтримувалися науковими установами, а також до зниження обсягів використання результатів розробок.

У 2015 р. установами НАН України було одержано 576 патентів на винаходи та корисні моделі, серед яких 197 патентів України на винаходи, 375 патентів України на корисні моделі, 2 патенти РФ на корисні моделі, 1 патент США на винахід, 1 патент ФРН на винахід. Також було подано 548 заявок на винаходи та корисні моделі, у тому числі 203 заявки на видачу патентів України на винаходи, 342 заявки на патенти на корисні моделі, 1 заявка на патент РФ і 2 заявки на патенти США. Серед створених у 2015 р. об'єктів права інтелектуальної власності слід відзначити такі:

- *Спосіб гідравлічних досліджень трубопроводів теплових мереж підвищеним тиском* — патент України на корисну модель № 96580 (Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України);

- *Складаний модуль для сонячної батареї* — патент України на винахід № 108553 (Інститут транспортних систем і технологій НАН України);

- *Комплекс апаратури для діагностики меланоми шкіри методом динамічної електронної контактної термографії* — патент України на корисну модель № 100009 (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України);

- *Пристрій захисту електричної мережі з ізолюваною або компенсованою нейтраллю від обриву проводу* — патент України на винахід № 109374 (Інститут електродинаміки НАН України);

- *Спосіб визначення скупчень газу у відпрацьованому просторі діючих шахт* — патент України на корисну модель № 99540 (Інститут геологічних наук НАН України);

- *Композиційний зносостійкий матеріал на основі інтерметалідів для нанесення газотермічних покриттів* — заявка на патент України на винахід № а201503777 (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України);

- *Спосіб одержання наноккомпозитних катодних матеріалів на основі електропровідних полімерів та оксиду ванадію для літійєвих акумуляторів* — патент України на винахід № 108458 (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України);

- *Спосіб протитанкового захисту території* — патент України на корисну модель № 99848 (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»);

- *Спосіб оцінки ефективності лікування раку наночастинками* — патент України на винахід № 109084 (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України).

У 2015 р. наукові установи НАН України підтримували чинність 4157 охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, в тому числі виданих патентними відомствами США, КНР, РФ, Білорусі, а також 233 авторських свідоцтв і патентів на сорти рослин. Серед установ НАН України найбільшу кількість чинних охоронних до-

кументів мають Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона — 230, Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» — 159, Інститут фізіології рослин і генетики — 252.

Важливим напрямом патентно-ліцензійної роботи було проведення патентних досліджень. Протягом 2015 р. в установах НАН України складено 254 звіти про патентні дослідження.

Під час проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт установи НАН України у 2015 р. використали 1172 власні винаходи, корисні моделі, промислові зразки та торговельні марки, а також 471 сорт рослин.

Згідно зі звітами, у балансі установ як нематеріальні активи відображено майнові права на 3391 винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку та 233 сорти рослин (з них взято на облік у 2015 р. 580 винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок та 41 сорт рослин); 264 комп'ютерні програми і 13 баз даних (з них взято на облік у 2015 р. 44 комп'ютерні програми та 1 базу даних).

У 2015 р. установи НАН України брали активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», який проводила Державна служба інтелектуальної власності України, і посіли призові місця (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів, Інститут імпульсних процесів і технологій, Інститут прикладної фізики, НТК «Інститут монокристалів», Інститут газу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова).

Актуальним питанням є використання отриманих об'єктів права інтелектуальної власності. Річна звітність академічних установ передбачала зазначення кількості ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій, укладених у звітному році. Проте ці дані не враховували використання установами ОІВ при випуску власної продукції, наданні послуг з проведення НДДКР, а також використання ОІВ іншими підприємствами на підставі договорів, укладених раніше. Уточнення відповідної звітності було введено в НАН України з 2014 р. Згідно з даними, наданими 60 установами Академії, у 2015 р. організаціями та підприємствами в Україні використовувалося

193 винаходи, корисні моделі, промислові зразки та 41 сорт рослин, створені академічними установами, що становить 7% винаходів та корисних моделей, охоронні документи на які підтримуються установами, та 11% патентів і свідоцтв на сорти рослин.

Слід зазначити, що за даними міжнародної статистики у 80–90-х роках минулого століття рівень використання винаходів становив у середньому 5–6% чинних патентів, що пов'язувалося із забезпеченням, крім використання винаходів, функції захисту національного ринку та ринків в інших країнах. Зараз у провідних країнах світу спостерігається тенденція до збільшення використання винаходів. Так, за даними дослідження Європейської комісії, яке проводилося у 2013 р., в середньому 45% фірм у Європі здійснюють ліцензування від 0 до 5% пакета патентів; 19% фірм — 5–10%; 12% фірм — 10–20%. За даними проекту InnoS&T (2003 р.) Шостої Рамкової програми ЄС, лише для 6,6% патентів, виданих Європейським патентним відомством, надано ліцензії з використання [2]. Для наукових установ та університетів цей показник є вищим, що пояснюється наявністю в державах — членах ЄС масштабних програм комерціалізації результатів досліджень, проведення прикладних досліджень та реалізації інноваційних проектів у рамках національних і загальноєвропейських програм досліджень та розробок, таких як «Горизонт-2020»; в США та інших країнах — програм фінансування трансферу технологій міністерствами, розвинутою системою венчурного фінансування, запровадженням податкових стимулів інноваційної діяльності, а також створенням у державах — членах ЄС та у США інфраструктури трансферу технологій, що поєднує наукові установи, університети та промислові підприємства [3]. В Україні зазначені важелі сьогодні практично відсутні.

Законодавство щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності

Зміни щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності в Україні та розвитку

інноваційної діяльності пов'язані із запровадженням державної інноваційної стратегії, спрямованої на становлення ефективної інноваційно-орієнтованої економіки. Пропозиції з прийняття системи нормативних актів у цій сфері були запропоновані вченими Академії у Національній доповіді «Інноваційна Україна – 2020» [4] та відображені у рекомендаціях слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» (15 червня 2016 р.), а також у проекті Закону України «Про розвиток та підтримку інноваційної діяльності», розробленому робочою групою Міністерства освіти і науки України, до якої входили представники НАН України, національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів.

За ініціативою НАН України у новій редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», прийнятій наприкінці 2015 р., було передбачено спрощену процедуру створення господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності, що може бути здійснено безпосередньо науковими установами (ст. 60). Зазначимо, що з 2006 р. створення таких товариств фактично припинилося, що не дозволяло використовувати в Україні найбільш поширений у світі (поряд з ліцензуванням та виконанням розробок в інтересах підприємств) механізм комерціалізації результатів наукових досліджень.

Важливим питанням є розподіл прав інтелектуальної власності між органами державної влади — замовниками проведення НДДКР — та установами і організаціями — виконавцями. Протягом багатьох років міністерства у договорах визначали себе як власника прав інтелектуальної власності, створеної за договорами НДДКР. Проте, з одного боку, міністерства не мали змоги організувати впровадження результатів, отриманих при виконанні багатьох тисяч проектів державних науково-технічних програм, а з іншого — такий стан справ значно ускладнював впровадження цих результатів установами — виконавцями робіт.

Зауважимо, що у 50–70-х роках ХХ ст. у США також спостерігався незначний обсяг впровадження результатів науково-дослідних робіт, створених за державними контрактами. Ситуація змінилася лише з прийняттям Закону Бай–Доуля № 96-517, яким було проголошено єдину політику для всіх федеральних міністерств та агентств щодо контрактів на проведення науково-дослідних робіт з неприбутковими організаціями та малими підприємствами [5]. Їм надавалися права на всі винаходи, створені за контрактом. Уряд залишав за собою лише право на отримання безоплатної ліцензії на використання винаходів. Подібні положення було реалізовано й у Європейському Союзі в регламентах щодо проведення рамкових програм досліджень і технологічного розвитку, зокрема в програмі «Горизонт-2020».

Ініціативи щодо запровадження аналогічного режиму розподілу прав інтелектуальної власності в Україні були запропоновані ще в 1993 р. Однак лише при прийнятті нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у 2012 р. за пропозицією НАН України у статті 11 було передбачено, що «майнові права на технологію та/або її складові, що створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать установам, організаціям та підприємствам — виконавцям цих робіт». Законом також визначалися випадки, коли таких прав набувають головні розпорядники бюджетних коштів (наприклад, якщо ОІВ віднесено до державної таємниці), з певною регламентацією взаємовідносин розпорядників коштів та виконавців робіт. Проте положення цього закону стосувалися лише технологій та їх складових. У зв'язку з цим за пропозицією робочої групи фахівців НАН України у статті 64 нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» було передбачено аналогічні положення для всіх об'єктів права інтелектуальної власності, що дало змогу привести правовий режим ОІВ, створених за рахунок бюджетних коштів, у відповідність до міжнародної практики.

Співробітництво у рамках МААН у сфері охорони інтелектуальної власності та передачі технологій

29 вересня 2016 р. у Мінську відбулося засідання Консультативної ради з питань охорони інтелектуальної власності та передачі технологій при Міжнародній асоціації академій наук (МААН) з обговоренням доповіді «Сучасний стан та перспективи проведення в академіях наук — членах МААН наукових досліджень з питань охорони інтелектуальної власності та передачі технологій» та основних напрямів діяльності ради.

Консультативну раду було створено 19 грудня 1997 р., що відображало значний інтерес з боку академій наук — членів МААН до обміну досвідом у сфері охорони та комерціалізації інтелектуальної власності і стало результатом проведення низки міжнародних семінарів для вчених та спеціалістів країн СНД, які відбулися в Україні у 1996—2001 рр. під егідою НАН України, МААН та Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) за домовленістю між президентом НАН України академіком Б.Є. Патонем і генеральним директором ВОІВ Арпадом Богшем. Основним завданням Консультативної ради є вивчення і розповсюдження досвіду охорони та практичного використання інтелектуальної власності у науково-технічній сфері країн, академії яких входять до складу МААН, організація спільних досліджень, підготовка пропозицій з удосконалення міжнародної та внутрішньої передачі технологій, охорони інтелектуальної власності у науково-технічній сфері, організація конференцій, семінарів.

Під час зазначеного засідання ради обговорювалися шляхи подальшого розвитку співробітництва академій наук, зокрема питання щодо:

- розроблення в академіях наук політики зі створення та використання ОІВ;
- розроблення нормативної бази академій наук з охорони інтелектуальної власності;
- укладання ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій;

- стимулювання створення та використання ОІВ, виплати винагороди винахідникам та авторам;

- розподілу прав на ОІВ при укладанні договорів з національними та іноземними організаціями;

- визначення особливостей використання раніше створених результатів досліджень при проведенні НДДКР за контрактами із замовниками;

- політики відкритого доступу до наукових публікацій тощо.

Відзначалася також важливість обміну досвідом державної підтримки інноваційної діяльності в державах, академії яких входять до складу МААН.

Національна академія наук України представила на засіданні огляд досліджень наукових установ НАН України у галузі охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій, інноваційної діяльності. Були висловлені пропозиції щодо подальшої діяльності Консультативної ради.

Проблеми розвитку винахідницької діяльності у науковій сфері на сучасному етапі

Основними проблемами, що стримують розвиток винахідницької та ліцензійної діяльності в НАН України, є такі.

1. Відсутність в Україні державного механізму підтримки комерціалізації результатів досліджень та інноваційної діяльності, що суттєво відрізняє Україну як від держав — членів ЄС, так і від деяких пострадянських країн, зокрема Білорусі та Казахстану. Вказане охоплює:

- відсутність фінансової підтримки трансферу технологій з наукових установ та вищих навчальних закладів до промисловості, програм здійснення дослідно-конструкторських робіт в інтересах підприємств;

- відсутність податкового та кредитного стимулювання інноваційної діяльності;

- відсутність системи венчурного фінансування використання ОІВ;

- відсутність системи забезпечення кон'юнктурною інформацією щодо розробок та технологій іноземних країн.

2. Проблеми комплектування кадрового складу працівників підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ, висока вартість підготовки фахівців та відсутність в установ коштів на підготовку таких кадрів. Так, підготовка фахівців цього профілю закладами вищої освіти за спеціальностями «Право» (спеціалізація «Інтелектуальна власність»), «Менеджмент» (спеціалізація «Управління інтелектуальною власністю») коштує понад 20 тис. грн на одну особу. Зазначимо, що Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 № 285/2001 було доручено вжити заходів щодо підготовки за державним замовленням фахівців з питань інтелектуальної власності для органів державної влади та закладів освіти, науки, культури державної форми власності. Проте для наукових установ положення Указу не набуло розвитку. Тому запровадження щорічного держзамовлення на підготовку фахівців за спеціальністю «Інтелектуальна власність» для наукових установ НАН України є дуже важливим. Зазначимо, що у 2016 р. завдяки співпраці з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» було організовано залучення фахівців наукових установ НАН України для участі у конкурсі на підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Управління інтелектуальною власністю» на заочну форму навчання за державним замовленням. 13 працівників підрозділів наукових установ НАН України з трансферу технологій, інтелектуальної власності, представники адміністрації наукових установ стали слухачами цього навчального закладу.

3. Відсутність в установах власних коштів на іноземне патентування. Слід зазначити, що вартість отримання патенту на винахід в іноземних країнах становить доволі великі суми. Наприклад, у ФРН з урахуванням витрат на

послуги іноземного патентного повіреного це коштує близько 100 тис. грн, у США — 200—250 тис. грн. НАН України неодноразово ставила питання про створення Фонду фінансування патентування винаходів за кордоном. Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 було передбачено здійснення уповноваженим державним органом у сфері трансферу технологій заходів із забезпечення іноземного патентування за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в державному бюджеті України. Проте до цього часу фінансування іноземного патентування не здійснюється.

Зауважимо, що згідно з рекомендаціями проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» підтримка іноземного патентування винаходів, створених в університетах та бюджетних наукових установах, здійснюється у 16 країнах Європи, в тому числі в Польщі, Фінляндії, Угорщині, Італії, ФРН, а також в інших країнах світу [6]. У зв'язку з цим МОН України доцільно організувати конкурс з відбору заявок на іноземне патентування та передбачити відповідне фінансування.

4. Останні роки для наукових установ характеризуються обмеженнями у використанні коштів, які вони заробляють при виконанні договорів з підприємствами на проведення НДДКР, а також затримками з боку органів Державного казначейства проведення платежів з рахунків спеціального бюджету, в тому числі при сплаті зборів за підтримку чинності патентів на винаходи та корисні моделі. Все це призводить до постійного зниження обсягу договорів наукових установ з підприємствами на впровадження результатів досліджень, зокрема об'єктів права інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим актуальним є зняття обмежень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», щодо використання коштів, отриманих науковими установами за договорами з підприємствами, а також реалізація п. 4.8 рекомендацій

парламентських слухань на тему «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (Постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 № 182-VIII) щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують діяль-

ність органів Державної казначейської служби України, зі встановленням заборони на затримку коштів, які отримують бюджетні наукові установи й вищі навчальні заклади у вигляді грантів та від виконання науково-дослідних робіт з підприємствами.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Капіца Ю.М., Махновський Д.С., Хоменко І.І. *Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій*. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2016. cipptt.nas.gov.ua/en/acts_2015.zip.
2. PATLICE Survey on patent licensing activities by patenting firms. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation. 2013. P. 17.
3. *Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах — членах ЄС*. (За ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци). К.: Фенікс, 2011. С. 13—48.
4. *Інноваційна Україна — 2020: національна доповідь*. (За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України). К., 2015.
5. The Bayh—Dole Act. December 12, 1980. <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-94/pdf/STATUTE-94-Pg3015.pdf>.
6. *Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України*. Том 2. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. К.: Фенікс, 2011. С. 294—321.

V.L. Bogdanov, Yu.M. Kapitsa

Presidium of National Academy of Sciences of Ukraine

INVENTIVE ACTIVITY IN RESEARCH AND DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF ITS RESULTS

The article analyzes the experience of inventive work in the system of NAS of Ukraine. The main problems of creation, protection and effective use of intellectual property rights at the present stage are highlighted, ways of developing international cooperation in the field of intellectual property and technology transfer are outlined.