

УДК 346:2

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Коваль І.Ф.

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса
ORCID: 0000-0001-9348-3061

LEGISLATIVE REGULATION COMMERCIALIZATION IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

Koval I.F.

Doctor of Law, Professor,
leading researcher of the department of industrial property and commercialization of intellectual property objects of the Scientific Research Institute of Intellectual Property of the National Academy of Sciences of Ukraine, dean of the Faculty of Law of the Vasyl Stus Donetsk National University
ORCID: 0000-0001-9348-3061

***Анотація.** Досліджено стан законодавчого регулювання комерціалізації у сфері інтелектуальної власності. Запропоновано закріпити поняття «комерціалізація» в нормах Господарського кодексу України, а також на базі глави 16 Кодексу закріпити способи, правові форми комерціалізації і назвати главу 16 – «Комерціалізація у сфері господарювання». Також окреслені питання щодо концептуальних засад спеціальних режимів господарювання, які мають значення для конструювання правового режиму діяльності щодо комерціалізації у сфері інтелектуальної власності: чи правильно говорити, що кожен передбачений законом випадок надання відповідних пільг і преференцій суб'єктам господарювання створює окремий спеціальний режим господарювання; чим відрізняється спеціальний режим господарювання від спеціальних умов здійснення певної діяльності; як розуміти межі поняття спеціального режиму господарювання і його відмежування від особливостей правового регулювання господарської діяльності.*

***Ключові слова:** комерціалізація, інтелектуальна власність, інновації, законодавство*

Annotation. *The state of legal regulation of commercialization in the field of intellectual property is studied. It is proposed to enshrine the concept of "commercialization" in the norms of the Economic Code of Ukraine, as well as on the basis of Chapter 16 of the Code to establish the methods and legal forms of commercialization and to name Chapter 16 - "Commercialization in the sphere of economy". Questions regarding the conceptual foundations of special business regimes are also outlined, which are important for the construction of a legal regime of activity regarding commercialization in the field of intellectual property: is it correct to say that each case provided by law for granting relevant benefits and preferences to business entities creates a separate special business regime; what is the difference between a special business regime and special conditions for carrying out certain activities; how to understand the limits of the concept of a special economic regime and its separation from the peculiarities of the legal regulation of economic activity.*

Keywords: *commercialization, intellectual property, innovations, legislation*

Якщо у довоєнні часи інноваційний шлях розвитку вважався важливою умовою економічної стабільності і зростання країни, то наразі інтелектуальні ресурси, інновації, процеси їх впровадження мають стати ключовим фактором відновлення економіки, її переа пуску і трансформації. Національні і міжнародні експерти наголошують на тому, що саме інноваційні рішення здатні дати Україні шанс на нове майбутнє економіки у післявоєнному відновленні. Але для того, щоб інтелектуальна власність реально перетворилась на такий економічний ресурс, на державному рівні потрібно комплексне розуміння економіко-правових механізмів, які дозволять створювати підґрунтя для очікуваного економічного ефекту від використання інтелектуальної власності. Україна отримує немалі гранти та кредити від іноземних партнерів, які важливі для підтримки економіки країни, покриття дефіциту бюджету, забезпечення державних і суспільних потреб в кризових умовах. Разом з тим, фінансова підтримка Україні має бути спрямована, серед іншого, і на інвестування в процеси створення та реалізації інновацій, налагодження високотехнологічних виробництв. Це дасть можливість нарощувати науково-технічний потенціал,

відновлювати виробничу активність національних підприємств, вирішувати проблему працевлаштування і зайнятості працездатного населення.

Очевидно, що володіння належно оформленими правами на об'єкти інтелектуальної власності само по собі не гарантує правовласникові очікуваних конкурентних переваг, а державі – інноваційних зрушень. Як влучно висловився свого часу голова американської Асоціації виробників комп'ютерів і засобів комунікацій США Ед Блек «Вісім мільйонів американських патентів – це не вісім мільйонів інноваційних ідей».

Для ефективного впровадження інтелектуальних продуктів в процеси виробництва і примноження економічного ефекту від їх реалізації, як правило, задіється широкий комплекс економічних, фінансових, організаційно-управлінських, юридичних інструментів і механізмів, спрямованих на отримання прибутку від такої діяльності.

Найбільш адекватним поняттям для позначення всього комплексу засобів, які забезпечують процеси впровадження об'єктів промислової власності і доведення їх до стадії інноваційної продукції, є – «комерціалізація». Це поняття набуло широкого застосування у всіх сферах суспільного життя. Так, на початку 90-х років комерціалізація діяльності підприємств і організацій сфери послуг пов'язувалась із створенням на базі їх структурних підрозділів самостійно діючих підприємств з наданням їм статусу юридичної особи; ліквідацією об'єднань, управлінь, комбінатів тощо (Указ Президента України «Про комерціалізацію діяльності підприємств і організацій сфери послуг» від 18 квітня 1992 р.). Проте щодо сфери інтелектуальної власності, незважаючи на випадки вживання цього терміну в науковому обігу й практиці господарювання, цей термін не набув юридичного закріплення на рівні закону та, як наслідок, адекватного відображення в праві. У Наказі Міністерства освіти і науки України «Про створення підрозділів з питань інтелектуальної власності» від 1 листопада 2005 р. № 631 передбачалось створення у структурі

вищих навчальних закладів підрозділів з питань інтелектуальної власності або введення посади спеціаліста чи фахівця у цій сфері з метою ефективного використання наукового потенціалу та сприяння комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. У Методичних рекомендаціях з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13 вересня 2010 року № 18, термін «комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності» визначено як «організація руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку».

У науковій літературі автори наповнюють поняття комерціалізації різноманітним змістом та використовують його стосовно прав інтелектуальної власності, результатів інтелектуальної діяльності, інтелектуальної власності в цілому тощо. При цьому частіше це поняття досліджується фахівцями у сфері економіки та техніки. Так, О.А. Пащенко і В.Л. Хоменко [1], слушно наголошують, що комерціалізація інтелектуальної власності є складним процесом і вимагає знань з різних галузей, включаючи право, бізнес та маркетинг. Вони розглядають «методи комерціалізації» і відносять до них «ліцензування, франчайзинг, продаж прав на інтелектуальну власність, розвиток власного бізнесу на основі інтелектуальної власності та співпраця з іншими компаніями», але власне визначення комерціалізації не надають.

Економісти під комерціалізацією пропонують розуміти отримання додаткових вигод в результаті застосування інтелектуальної власності в господарському обороті [2]. В такому розумінні акцент робиться саме на економічній меті комерціалізації, яка втілюється в отриманні додаткового доходу.

Відомий фахівець у сфері права інтелектуальної власності Р.Б. Шишка визначає комерціалізацію інтелектуальної власності як один зі способів здійснення суб'єктивних цивільних прав – діяльність володільця майнових прав

з комерційного використання їх у своїй діяльності чи переданні таких прав іншим суб'єктам господарювання [3]. Наведене визначення відображає юридичну площину комерціалізації – правовідносини інтелектуальної власності щодо комерційного використання об'єктів інтелектуальної власності і розпорядження правами на такі об'єкти. Втім таке розуміння вимагає більшої конкретизації і наповнення, щоб суб'єкти господарювання, контролюючі органи мали чітке уявлення про зміст комерціалізації. Крім того, слід враховувати, що комерціалізація не обмежується лише способами здійснення суб'єктивних прав, вона включає заходи організаційного, управлінського, економічного характеру, які у своїй сукупності забезпечують введення прав на об'єкти інтелектуальної власності в економічний оборот з метою отримання прибутку.

Можна впевнено стверджувати, що вже настав час для легалізації терміну «комерціалізація» в законодавстві України з охорони інтелектуальної власності. Його відсутність наразі призводить до використання неузгодженого термінологічного апарату для позначення проявів і змісту комерціалізації (методи, способи, форми тощо). Як слушно зазначає Р.Б. Шишка, «проблема полягає у неповноті окремих норм Цивільного кодексу України внаслідок чого: 1) фактично регулятивне навантаження виконують спеціальні закони і підзаконні акти, особливо договори; 2) норми кодексу є своєрідними «весільними генералами»; 3) при розробці проектів спеціальних актів цивілісти не завжди залучаються чи їх не «чують» нормотворці» [3].

На наш погляд, закріплення поняття «комерціалізація» доцільно здійснити в нормах Господарського кодексу України (далі – ГК України), враховуючи переважно економічний, господарський характер дій з отримання прибутку зарахунок комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності. Доцільно на базі глави 16 ГК України «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності» передбачити розгорнуте

законодавче закріплення поняття комерціалізації, її способів, правових форм, назвавши главу 16 – «Комерціалізація у сфері господарювання». В цій главі потрібно регламентувати визначення комерціалізації, передбачити невичерпний перелік способів комерціалізації: впровадження об'єктів інтелектуальної власності у виробництво, укладення договорів, вчинення односторонніх правочинів, внесення майнових прав до статутного капіталу господарських організацій, внесення майнових прав до спільної діяльності тощо. Під правовими формами комерціалізації слід вважати відповідні юридично значимі дії – договори, правочини, пов'язані з опосередкуванням використання об'єктів інтелектуальної власності і передання майнових прав на них.

Також важливо врегулювати питання оцінки майнових прав інтелектуальної власності як обов'язкову складову будь-якого способу комерціалізації, зокрема, передбачити випадки, коли проведення такої оцінки є обов'язковим.

Щодо коректності і змістовного наповнення досліджуваного терміну, більш точним видається формулювання «комерціалізація у сфері інтелектуальної власності», оскільки у цій сфері комерціалізуватись можуть і майнові права на об'єкти інтелектуальної власності і створенні на їх основі інновації, а також інноваційна продукція. Тому застосування саме такого широкого формулювання дозволить охопити різні прояви діяльності щодо отримання прибутку через введення прав на об'єкти інтелектуальної власності в економічний оборот.

Питання правового забезпечення комерціалізації у сфері інтелектуальної власності тісно пов'язані з правовим регулюванням інноваційної діяльності. В чинному ГК України міститься глава 34 «Правове регулювання інноваційної діяльності», норми якої доцільно наповнити відповідними кореспондуючими положення для взаємозв'язку з нормами глави 16 для створення цілісної правової основи комерціалізації у сфері інтелектуальної власності.

Процеси комерціалізації пересікаються також з питаннями спеціальних режимів господарювання. В національному законодавстві існує достатньо широке коло правових норм, які передбачають певні особливості правового регулювання тієї чи іншої діяльності в частині її стимулювання або обмеження. Це, зокрема, окрім базової глави 41 ГК України, положення Податкового кодексу України щодо податкових пільг, положення Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» в частині надання преференцій. Закон України «Про інноваційну діяльність» передбачає види фінансової підтримки інноваційної діяльності (розділ IV). Відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності» спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків запроваджується строком на 15 років і діє при виконанні проектів технологічного парку. Державне сприяння інноваційній діяльності технологічних парків здійснюється шляхом державної фінансової підтримки та цільового субсидіювання проектів технологічних парків (ст. 3).

Відповідно до ст. 418 ГК України, запровадження спеціальних режимів господарювання, не передбачених цим Кодексом, якими встановлюється обмеження прав суб'єктів господарювання, не допускається, з чого можна зробити висновок, що перелік видів стимулюючих правових режимів є відкритим.

Якщо розуміти правовий режим як особливий порядок правового регулювання певної сфери суспільних відносин, який забезпечується шляхом специфічного поєднання та співвідношення його методів і способів, виходить, що кожен правовий режим характеризується специфічним поєднанням певних методів, способів, засобів правового регулювання, на чому і ґрунтується диференціація правових режимів.

На сучасному етапі розвитку господарських відносин постає питання, чи вирішує правова категорія «спеціальний режим господарювання» в існуючому

вигляді завдання і мету її запровадження (певний стан урегульованості відносин), чи виконує свою функціональну роль, яка цінність застосування узагальнюючого поняття «спеціальний режим господарювання», якщо кожен різновид правового режиму є відмінним від інших існуючих.

Постає низка питань щодо концептуальних засад спеціальних режимів господарювання, які мають значення для конструювання правового режиму діяльності щодо комерціалізації у сфері інтелектуальної власності: чи правильно говорити, що кожен передбачений законом випадок надання відповідних пільг і преференції суб'єктам господарювання створює окремий спеціальний режим господарювання; чим відрізняється спеціальний режим господарювання від спеціальних умов здійснення певної діяльності; як розуміти межі поняття спеціального режиму господарювання і його відмежування від особливостей правового регулювання господарської діяльності.

Вирішення зазначених питань має важливе значення в контексті закріплення спеціальних умов здійснення діяльності, що матиме ознаки інноваційної, в тому числі у сфері комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності.

Вище наведені пропозиції та поставлені питання спрямовані на посилення регулюючого впливу законодавства на сферу введення прав на об'єкти інтелектуальної власності в економічний оборот шляхом комплексного і системного законодавчого врегулювання правового режиму діяльності комерціалізації у сфері інтелектуальної власності.

Література

1. Пащенко О.А., Хоменко В.Л. Основні принципи і методи комерціалізації інтелектуальної власності. Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: матеріали VI Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності. (м. Київ, 26 квітня 2023 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. С. 293. URL: <http://cpdcipr.kpi.ua/article/view/278812/273459>

2. Олейнікова Л. Г. Особливості інтелектуальної власності як товару в сучасних умовах розвитку економіки України. Ефективна економіка. 2013. №6. <http://surl.li/sqknh>

3. Шишка Р.Б. Комерціалізація інтелектуальної власності: що і як? Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2019. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/24_05_2019/pdf/20.pdf