

УДК 347.778

ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Фесенко О.М., кандидат фізико-математичних наук, Керівник відділу Трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України,

Кіф'юк Є.С., Магістр, молодший науковий співробітник відділу Трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України

Кавелін В., провідний інженер відділу Трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України

Погорецький П. П. кандидат фізико-математичних наук, зам. зав. відділу Трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України

Фесенко О.М., Кіф'юк Є.С., Кавелін В., Погорецький П.П. Особливості комерціалізації науково-технічних об'єктів інтелектуальної власності в Україні.

Ця стаття розкриває питання пов'язані з особливостями комерціалізації науково-технічних об'єктів інтелектуальної власності в Україні. В Україні ринок ІВ знаходиться на стадії розвитку - його законодавча база та механізми регулювання ще в недостатній мірі сприяють ефективному регулюванню та розподілу нематеріальних ресурсів між усіма суб'єктами процесу комерціалізації. Проаналізовано досвід розвинутих у технологічному відношенні держав, який свідчить про те, що необхідною є участь держави у розвитку інфраструктури, яка б стимулювала процес ТТ в Україні через: утворення системи стимулів для автора (творця ОІВ); визначення особливого режиму використання наукових результатів за державними контрактами; державної підтримки інноваційної діяльності; пільгового оподаткування та кредитування; вироблення курсу політики у галузі експорту та імпорту технологій; створення інфраструктури передачі технологій (відділи трансферу технологій, технологічні інкубатори, технопарки) тощо. Для успішної комерціалізації ІВ необхідно створити економічну інфраструктуру економіки, яка повинна бути сприйнятливою для інноваційної діяльності і забезпечити фінансування як проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок, так проведення маркетингових досліджень, захисту інтелектуальної власності, а також стимулювати державою діяльність малих підприємств для створення інноваційних наукоємних технологій і продуктів, надаючи їм податкові та кредитні пільги.

Fesenko A., Kif'yuk E., Cavelin V., Pohoretsky P. Features commercialization of scientific and technical intellectual property in Ukraine

This article reveals the issues related to the features of commercialization of scientific and technical intellectual property in Ukraine. The Ukrainian Intellectual Property market is under development its legal framework and regulatory mechanisms have not sufficiently promotes effective management and allocation of intangible resources between all actors in the process of commercialization. Experience of advanced countries in technological mean indicates that participation of the state in the development of infrastructure that would help implement and monitor the process of technology transfer in Ukraine through: creation of incentive system for the author (creator of an object of intellectual property); identifying of the specific mode of usage of scientific results for public contracts; state support for innovation activity; preferential tax treatment and credit; implementation of policy course on the export and import of technologies; creation of technologies transfer infrastructure (information services, technology incubators, tech parks) is necessary [8-11]. For successful commercialization of intellectual property necessary to create the

economic infrastructure of the economy which should be receptive for innovation activity. Also it is necessary to actuate participation of small businesses and provide funding for research and scientific and technological development, provide marketing investigation of intellectual property protection and stimulate activity of small businesses with the help of state big business for creating of innovative technologies and products by providing customs and credits privileges.

Фесенко А.Н., Кифьюк Е.С., Кавелин В., Погорецкий П. П. Особенности коммерциализации научно-технических объектов интеллектуальной собственности в Украине.

Эта статья раскрывает вопросы, связанные с особенностями коммерциализации научно-технических объектов интеллектуальной собственности в Украине. В Украине рынок ИС находится на стадии развития - его законодательная база и механизмы регулирования еще в недостаточной степени способствуют эффективному регулированию и распределению нематериальных ресурсов между всеми субъектами процесса коммерциализации. Проанализирован опыт развитых в технологическом отношении государств, который свидетельствует о том, что необходимым является участие государства в развитии инфраструктуры, которая бы стимулировала процесс ТТ в Украине через создание системы стимулов для автора (создателя ОИС); определения особого режима использования научных результатов по государственным контрактам; государственной поддержки инновационной деятельности; льготного налогообложения и кредитования; выработки курса политики в области экспорта и импорта технологий; создание инфраструктуры передачи технологий (отделы трансфера технологий, технологические инкубаторы, технопарки) и т.д. Для успешной коммерциализации ИС необходимо создать экономическую инфраструктуру экономики, которая должна быть восприимчивой к инновационной деятельности, и обеспечить финансирование как проведения научных исследований и научно-технических разработок, так и проведение маркетинговых исследований, защиту интеллектуальной собственности, а также стимулировать государством деятельность малых предприятий для создания инновационных наукоемких технологий и продуктов, предоставляя им налоговые и кредитные льготы.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації економіки та жорсткої міжнародної конкуренції ефективно освоєння промисловістю та бізнесом інноваційної наукоємної продукції є визначальним для конкурентоспроможності не лише окремих компаній, але й держав загалом. В Україні зараз підвищується увага до інтелектуальної власності (ІВ) та шляхів її комерціалізації, але на жаль досі існує низка проблем з якими стикаються наукові організації, насамперед інститути та університети, а також Творці наукоємної продукції в процесі її комерціалізації та трансферу технологій. Саме на аналіз цих проблем та пошук можливих шляхів їхнього вирішення спрямована ця стаття. У зв'язку з цим питання вдосконалення механізму комерційної реалізації інтелектуальної власності та набуття навичок раціонального використання національного інтелектуального капіталу належить до найбільш важливих теоретичних і практичних аспектів подальшого економічного розвитку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми комерціалізації результатів інноваційної діяльності розглянуто у працях багатьох іноземних та вітчизняних авторів [1-6], але досі існує потреба в аналізі та удосконаленні процесу комерціалізації науково-технічних розробок як об'єктів ІВ в Україні. Останнім часом інтелектуальна власність (ІВ) у всьому світі стає все більш поширеним об'єктом ринкових відносин, тому проведення досліджень щодо законодавчих та економічних проблем використання результатів інтелектуальної діяльності є особливо актуальними нині. Загальну теорію ІВ описують як вітчизняні так і зарубіжні вчені, серед них: Г.В. Бромберг, С.В. Валдайцев, А.Н. Козирев, Б.Б. Леонтьев, Н.А. Шаранова, В.Д. Базилевич, О.Б. Бутнік-Сіверський, М.В. Вачевський, І.І. Дахно, А.Г. Красовська, П.М. Цибульов. Також низка вітчизняних дослідників, таких як: Александрова В., Аньшин В., Будникевич И., Илляшенко С., Коноваленко М., Хаустов В.К., Черкасова Т.,

Чухрай Н., Щедрина Т. та інші. зосередили свої дослідження на особливостях трансферу технологій в Україні. Але дослідження процесів комерційного використання результатів інтелектуальної діяльності потребує з'ясування не лише сутності ІВ, але й її особливостей та методів управління процесом комерціалізації інноваційної наукоємної продукції.

У цій статті авторами приділено увагу аналізу законодавчої бази України щодо питань ІВ та державному регулюванню діяльності у сфері трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанням розподілу та захисту прав на ІВ та процесу комерціалізації в науко-дослідних інституціях України.

Мета статті – розкрити економіко-правові аспекти процесу комерціалізації науково-технічних розробок як об'єктів інтелектуальної власності в Україні. Дослідження проблем комерціалізації об'єктів ІВ в науково-дослідних інституціях України зумовлює постановку таких цілей:

- аналіз існуючої державної системи охорони прав інтелектуальної власності та її вплив на процес комерціалізації науково-технічних розробок;
- аналіз питань розподілу прав на об'єкти ІВ;
- визначення проблем комерціалізації ІВ в науково-дослідних інституціях;
- пошук шляхів стимулювання комерціалізації ІВ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як свідчить міжнародний досвід для створення інноваційної економіки необхідні перш за все зусилля держави і суспільства як для створення нових необхідних знань, ІВ, так і механізмів регулювання передачі знань, ІВ та ефективних технологій в економіку для підвищення її конкурентоздатності. Характерною особливістю інноваційних економік розвинених країн є значні об'єми фінансування наукових досліджень, активне патентування, а також ефективна комерціалізація наукових розробок та ІВ. Беззаперечним лідером з патентування є США [7], зокрема, патентне відомство якого видало близько 220 - 250 тис. патентів у 2010 – 2012 р.р., з них близько 60 тис. патентувалися по системі РСТ. Особливо варто відзначити швидкий ріст наукових досліджень та патентної активності Китаю, оскільки для прикладу у 2011 р. у Китаї кількість наукових публікацій та поданих заявок на патенти (526 тис. заявок) перевищує показники розвинених країн таких як: США -503.582 заявки, Японії -342.610 заявок, Південної Кореї – 178.924, для порівняння Росія – 41.414, Україна – 5.253 заявки (<http://www.wipo.int/pct/en/>).

Вважається, що чим вищий науково-технічний рівень країни та ступінь розвитку системи охорони ІВ, тим більше нових товарів і технологій вона експортує, забезпечуючи лідерство за усіма складовими конкурентоспроможності. В Україні увага до державного регулювання трансферу технологій та ІВ почали активно приділяється протягом останніх років незалежності, однак назвати цю систему регулювання ефективною поки-що важко, оскільки досі недостатньо виділяються кошти для фінансування наукових досліджень, проведення маркетингу та захисту ІВ, а законодавча база не забезпечує чіткого механізму трансферу технологій та комерціалізації ІВ. Не зважаючи на те що в Україні діють близько десятків законів [8-15], а також Постанов та розпоряджень кабінету міністрів та Верховної ради України, які регулюють інноваційну діяльність та трансфер технологій, питання захисту та розподілу майнових прав на ОІВ в Україні не були чітко врегульовані. Деякі перспективи такого регулювання проглядаються в нещодавно прийнятому законі №5407-17 від 02.10.12 щодо змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», згідно якого права на технологію та інтелектуальну власність, які були створені за бюджетні кошти, будуть належати організації-розробнику в тому випадку, якщо Замовник на протязі 2-х місяців не повідомить організацію розробника про набуття прав на них. Ці поправки трохи прояснили ситуацію з розподілом майнових прав на інтелектуальну власність в Україні, але не повністю відповідають світовим тенденціям. Оскільки, наприклад, згідно закону США 1980 року (закон «Бай – Доула») технології та ІВ, створені за бюджетні кошти, відразу передаються у власність організації розробника, а саме, державним науковим інституціям: інститутам, університетам, лабораторіям і т.п. Це у свій час дозволило значно підвищити патентну активність та інноваційну діяльність університетів та науково-дослідних

організацій США. Аналогічні законодавчі акти були прийняті в країнах ЄС та інших розвинених країнах.

У кожній науковій установі України повинні бути чітко затверджені та врегульовані питання розподілу та захисту прав на ОІВ між Творцями технологій та установою. На рис.1 приведено способи комерціалізації ОІВ та можливі розміри винагороди для Творців технологій. Законодавством України регулюються мінімальні розміри виплати винагороди Творцям технологій, але потенційний розмір винагороди в кожній установі та у кожному конкретному випадку затверджується після аналізу технології та перспектив її комерціалізації. Зокрема, при наданні ліцензій на використання ОІВ, випуску продукції з використанням ОІВ наукова установа зобов'язана виплачувати творцям винагороду за використання об'єктів ІВ згідно з законами України, колективними угодами та договором з творцем у розмірі не менше 30% доходу, одержаного від використання ОІВ та в строк до одного місяця з дня одержання доходу. Для успішної комерціалізації потрібна активна співпраця науковців-Творців технологій та спеціалістів по трансферу технологій (ТТ) та захисту ІВ, які б допомагали здійснити маркетинг, вибрати спосіб захисту ІВ, а також прийняли активну участь у пошуку зацікавлених потенційних інвесторів, які допомогли перетворити ОІВ в інноваційний продукт та отримати винагороду від комерціалізації. Як правило такі спеціалісти працюють у відділі трансферах технологій (ВТТ). Наприклад такі відділи були створені при інститутах НАН України відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності».

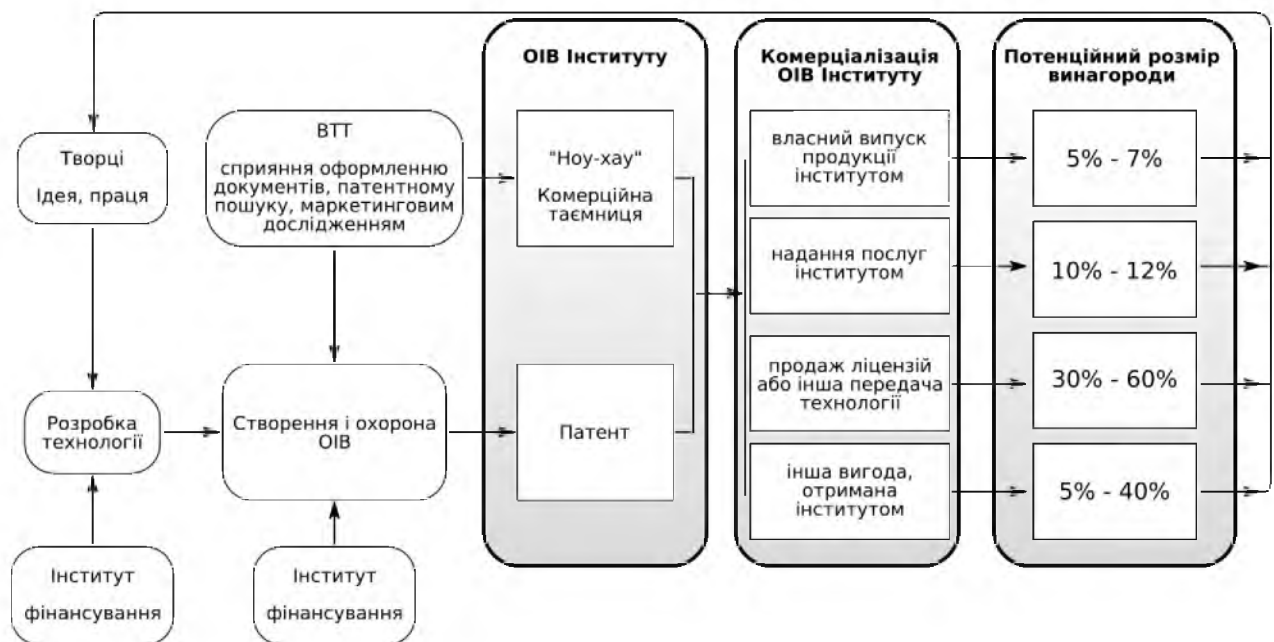


Рис.1. Способи комерціалізації ОІВ та можливі розміри винагороди для Творців технологій.

Такі підрозділи приймають активну участь у процесі створення та захисту ОІВ, а також в подальшому процесі його комерціалізації. Потенційна схема процесу створення ОІВ в науковій установі приведено на рис.2.

Результати науково-технічної діяльності можуть бути представлені у вигляді ідеї, ще не маючої ніякого матеріального втілення. Законне введення у господарський обіг результатів науково-технічної діяльності, у тому числі й об'єктів ІВ, можливе лише після оформлення у встановленому державою порядку прав на їх використання, застосування, розпорядження ними. Інакше стають неможливими захист від недобросовісної конкуренції і відносини з передачі прав з отриманням матеріальної вигоди. Згідно останніх змін до Закону

Україні «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» права на технологію та інтелектуальну власність, які були створені за бюджетні кошти, будуть належати організації-розробнику в тому випадку, якщо Замовник на протязі 2-х місяців не повідомить організацію розробника про набуття прав на них. Разом з тим витрати, пов'язані з отриманням охоронних майнових прав на ОІВ, підтримкою їх чинності, а також з проведенням патентних досліджень здійснюються Виконавцем (інститутом чи університетом) за рахунок власних коштів загального або «спеціального» фонду та інших надходжень. Як правило надання права на використання таких ОІВ третім особам здійснюється Виконавцем винятково на підставі ліцензійного договору відповідно до вимог ст.ст. 1108-1110 Цивільного кодексу України.

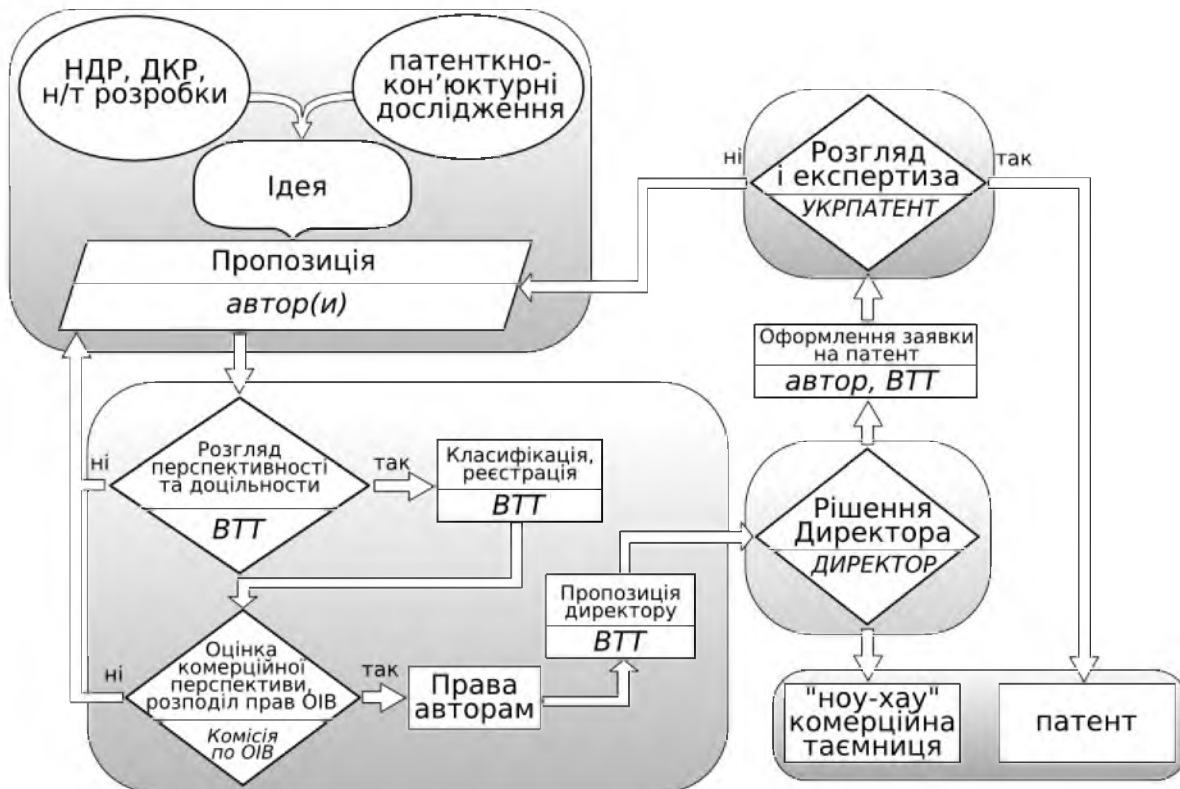


Рис.2. Схематичне представлення процесу створення ОІВ в науковій установі

Метою процесу комерціалізації є отримання прибутку за рахунок використання об'єктів права ІВ у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам. Вважається, що комерціалізація через використання об'єктів ІВ у власному виробництві є найбільш вигідною з точки зору прибутку. Адже весь прибуток від продажу інноваційного продукту, що отримано за допомогою об'єктів ІВ, залишається у правовласника ОІВ. Тому у більшості розвинених країнах світу Творцям та науковим інституціям (університетам та інститутам) дозволено створювати «spin-off» чи «start-up». Нажаль, в Україні інститутам забороняється вносити в статутний капітал приватних компаній права ОІВ, які належить цим інститутам. Хоча, наприклад, у Росії згідно закону №217-ФЗ дозволяється створення на базі вузів і наукових організацій підприємства для комерціалізації наукоємної продукції, але як відмічають російські спеціалісти з інтелектуальної власності, цей закон має ряд протиріч з іншими законами Російської федерації і потребує подальших вдосконалень.

В Україні державні установи продавати ОІВ та відчужувати права на них не можуть, а можуть передається лише право користування об'єктом ІВ по ліцензійним договорам. Власник прав на будь-який об'єкт ІВ (ліцензіар) може продати ліцензію (видати дозвіл на користування об'єктом ІВ) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі

використовувати відповідний об'єкт. Продаж ліцензії - це шлях впровадження технологи на ринку без продажу товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження. Придбання або продаж ліцензії є діловою угодою. Факт продажу або купівлі ліцензії юридично оформляється ліцензійним договором, який відрізняється від інших договорів купівлі-продажу тим, що продається або купується нематеріальний об'єкт. Ліцензіат отримує право на використання об'єкта ІВ лише на обумовленій ліцензійним договором території та на певний термін. У залежності від обсягу прав, що передається, за діючим Цивільним кодексом України розрізняють: виключну, одиничну і невиключну ліцензії. Виключна ліцензія видається тільки одній особі і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права ІВ у сфері, що обумовлена цією ліцензією. Одинична ліцензія також видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права ІВ у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у даній сфері. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права ІВ і видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об'єкта у даній сфері. За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової винагороди ліцензіару. У більшості випадків продаж ліцензії здійснюється за розрахунковою договірною ціною з орієнтиром на ціни внутрішнього та зовнішнього ринків. Основними видами ліцензійних платежів є роялті, паушальний та комбінований платежі. Таким чином, ліцензіар має можливість отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом усього терміну дії ліцензійного договору.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

В Україні зв'язки “держава – наука – виробництво” залишаються неузгодженими у механізмах управління сферою ІВ. Частково увага, зазвичай, приділяється питанням охорони та захисту ІВ, тоді як процеси управління інтелектуальною власністю фактично не розглядаються. Сьогодні основна проблема, що стоїть перед українськими інститутами/університетами, полягає у обмеженому використанні накопиченого інноваційного потенціалу, вираженого в кількості отримуваних патентів, зареєстрованих наукових відкриттів тощо. Останнім часом через відсутність державного регулювання загострюється проблема комерціалізації результатів досліджень і розробок, зокрема, немає механізмів створення компаній типу “spin-of” або “start-up” як науково-дослідними інститутами так і вищими навчальними закладами. В умовах міжнародної конкуренції використання промисловістю наукомістких, заснованих на винаходах технологій, стало визначати конкурентоспроможність як окремих фірм, так і держав. Тому нині є важливим осмислення та набуття навичок раціонального використання національного інтелектуального капіталу. Трансформація ІВ в інноваційний продукт, придатний для виробництва і ринку, є самим важким етапом у ланцюгу, що зв'язує науку і винахідника зі споживачем. Водночас, у державній політиці України відсутні дієві механізми підтримки впровадження вітчизняних високотехнологічних розробок, а також є недосконалість законодавчої бази.

Досвід розвинутих у технологічному відношенні держав свідчить про те, що необхідною є участь держави у розвитку інфраструктури, яка б допомагала стимулювати та контролювати процес ТТ в Україні через: утворення системи стимулів для автора (творця ОІВ); визначення особливого режиму використання наукових результатів за державними контрактами; державної підтримки інноваційної діяльності; пільгового оподаткування та кредитування; вироблення курсу політики у галузі експорту та імпорту технологій; створення інфраструктури передачі технологій (відділи трансферу технологій, технологічні інкубатори, технопарки) тощо. Для успішної комерціалізації ІВ необхідно створити економічну інфраструктуру економіки, яка повинна бути сприйнятливою для інноваційної діяльності та ТТ, активізувати діяльність малих підприємств і забезпечити фінансування як проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок, так проведення маркетингових досліджень, захисту інтелектуальної власності, а також стимулювати державою діяльність малих підприємств для створення інноваційних наукоємних технологій

і продуктів. Український ринок ІВ знаходиться на стадії становлення, і його механізми ще в недостатній мірі сприяють ефективному розподілу нематеріальних ресурсів, тому питання вдосконалення механізму комерційної реалізації інтелектуальної власності належить до найбільш важливих теоретичних і практичних аспектів економічного розвитку України.

Список використаної літератури:

1. Гальперин Л. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая природа / Л. Гальперин, Л. Михайлова // Советское государство и право. – 1991. С. 37.
2. Денисюк В. Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: проблеми і перспективи // матер. вісника НАН України. – К., 2006. – №5. – С. 39 – 52.
3. Єременко А.В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації світової економіки // матер. виступів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.-Алушта, 2005.
4. Орлюк О.П. Економіко-правові проблеми в сфері інтелектуальної власності: монографія / НДІ інтелектуальної власності АПрН України, 2006. – 372 с.
5. Промислова власність в цифрах: Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут промислової власності» за 2011 р.– К., 2012. –56 с.
6. Рудь Н. Економічне обґрунтування наукових розробок: навч. посіб. // Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. – 196 с.
7. М.И. Рихтик, Е.В. Корсунская. Национальная инновационная система США. История формирования, политическая практика, стратеги // Международные отношения. Политология. Регионоведение Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 6 (1), с. 263–268.
8. Закон України "Про наукові парки".
9. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".
10. Закон України "Про інноваційну діяльність".
11. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу".
12. Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".
13. Закон України "Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій".
14. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
15. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".

Ключові слова: технічні об'єкти, інтелектуальна власність, система стимулів, комерціалізація

Ключевые слова: технические объекты, интеллектуальная собственность, система стимулов, коммерциализация

Keywords: echnical objects, intellectual property, a system of incentives, commercialization