

Правова охорона результатів університетських досліджень



Ніна Халаїм

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Анотація

Статтю присвячено розгляду системи інститутів, що забезпечують правову охорону результатів університетських досліджень. Визначається, у яких основних формах існують наукові досягнення, структура наукової діяльності відповідно до законодавства. Проаналізовано можливість правової охорони наукових та науково-прикладних результатів окремими інститутами права інтелектуальної власності. На підставі аналізу чинних нормативно-правових актів охарактеризовано правові режими об'єктів права інтелектуальної власності, що можуть бути застосовані для охорони наукових надбань.

Ключові слова: науковий результат, науково-прикладний результат, право інтелектуальної власності, наукове відкриття, винахід, корисна модель, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, твір науки, селекційні досягнення.

Управління інтелектуальною власністю, яка створюється у результаті університетських досліджень, спрямоване на досягнення стратегічної мети «від ідеї до вартості». За допомогою управління результатами наукових досліджень вводяться до господарського обороту, перетворюючись на інноваційну продукцію. На цьому шляху

мають бути вирішені чотири основні завдання: по-перше, виявлення наукових надбань, вартих охорони, тобто тих, що мають новизну та економічну цінність; по-друге, формування «пакета» результатів наукових досліджень, у яких зацікавлений ринок; по-третє, забезпечення правової охорони результатів досліджень, що передбачає набуття прав інтелектуальної власності на них; по-четверте, комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності, у яких втілені результати наукових досліджень.

Результати університетських досліджень є продукцією дослідницьких університетів, яка має бути представлена ринку, однак для того, щоб університет міг сформувати «пакет» наукових надбань та ввести їх до господарського обороту (комерціалізувати), необхідно включити ці результати до системи оборотоздатних об'єктів цивільних прав та забезпечити їх належну правову охорону.

Правові засади здійснення наукової діяльності встановлені Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»¹. Проаналізувавши нормативні визначення, закріплені названим Законом, можна виділити наступну структуру наукової діяльності та форми існування результатів наукових досліджень (рис. 1).

Закон розрізняє два основні види результатів наукової діяльності: науковий результат та науково-прикладний результат, які, своєю чергою, можуть бути втілені у певних формах.

Положення про дослідницький університет², в якому зроблено спробу встановити правовий статус цієї категорії вітчизняних університетів, закріпило як основний напрям їх діяльності здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямками наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних проєктів розроблення, впровадження та виробництво нової високотехнологічної продукції. Виходячи із Переліку пріоритетних тематичних напрямів на-

¹ Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в редакції Закону № 284-XIV від 1 грудня 1998 р. з наступними змінами. Згідно із цим Законом, наукова діяльність — це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань.

² Положення про дослідницький університет. Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 163 від 17 лютого 2010 р.

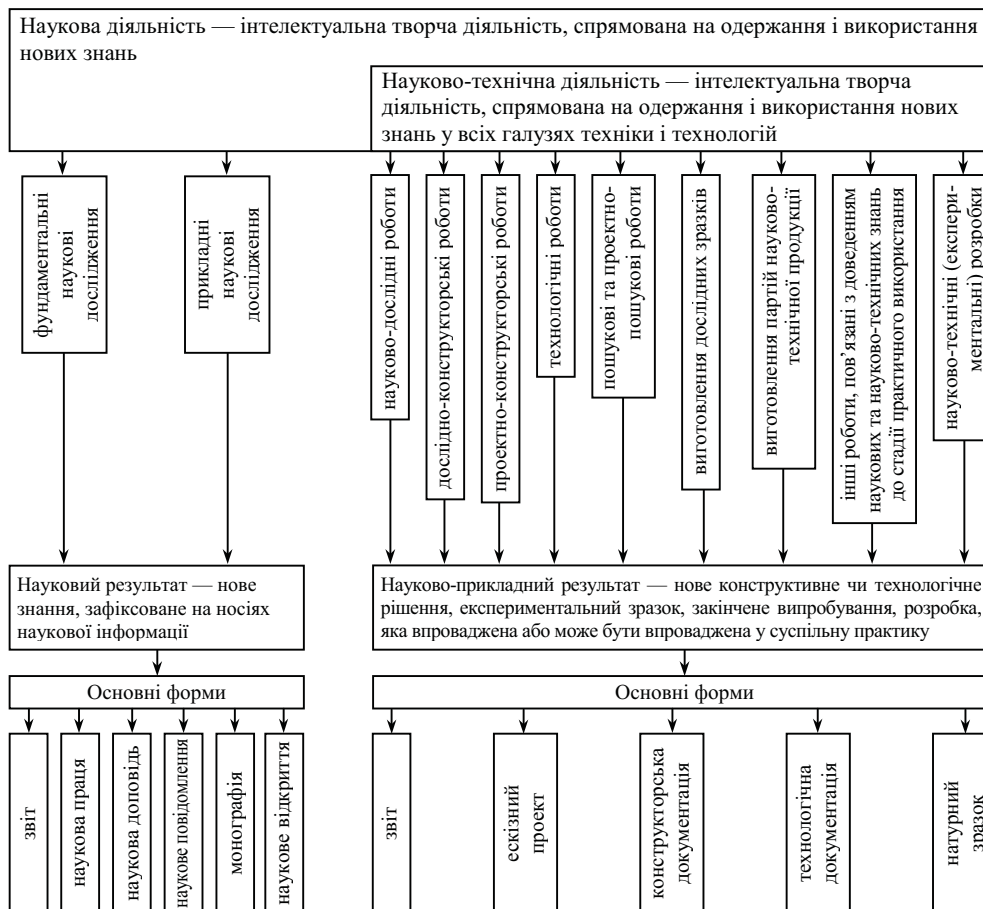


Рис. 1. Схема структури наукової діяльності згідно із Законом України «Про науково-технічну діяльність»

укових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, в рамках діяльності дослідницьких університетів можуть створюватись як наукові, так і науково-прикладні результати.

Правова охорона результатів університетських досліджень може бути забезпечена через правові режими охорони об'єктів права інтелектуальної власності (далі — ІВ). Саме майнові права ІВ є об'єктами цивільних прав, що можуть брати участь у цивільному (господарському) обороті. У зв'язку зі зазначеним, доцільно приділити окрему увагу тим засобам правової охорони наукових та науково-технічних результатів, які надані вітчизняним законодавством.

Сутність наукових результатів¹ може виражатись у науковій проблемі, методі дослідження,

¹ Термін «науковий результат», «науково-прикладний результат» тут і надалі використовуються у значенні Закону України «Про науково-технічну діяльність» (див. рис. 1).

науковому факті, систематизації, гіпотезі, теорії, інтерпретації та науковому експерименті. Однак, охоронятися може лише інститутом наукового відкриття. Сьогодні правове регулювання відносин з приводу відкриттів в Україні великою мірою є декларативним. Відповідно до ст. 457 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Зміст права ІВ на наукове відкриття становить комплекс особистих немайнових прав його автора: право на визнання людини творцем; право перешкоджати будь-якому посягання на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця; спеціальне право надавати науковому відкриттю ім'я або назву. Майнових прав на наукове відкриття, які б закріплювали за певним суб'єктом виключні правомочності, не встановлено через унікальність цього результату наукової творчості науко-

ве відкриття поглиблює пізнання матеріального світу і тому є надбанням людства.

Норма ч. 2 ст. 458 ЦК України посилається на закон, яким має бути встановлений правовий режим охорони наукових відкриттів, однак поки що його не існує¹. Визнання наукового результату науковим відкриттям та його реєстрація в Україні, на жаль, наразі не здійснюється. Вітчизняні вчені для визнання своїх надбань звертаються до Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів, яка працює під керівництвом Російської академії природничих наук. Зазначена Академія здійснює реєстрацію відкриттів у галузі суспільних та гуманітарних наук, реєстрацію наукових ідей та наукових гіпотез. За результатами експертизи, яка здійснюється фахівцями Академії, наукове надбання визнається відкриттям, реєструється як таке та засвідчується дипломом, що видається автору². Інститут наукового відкриття забезпечує визнання авторства, однак не надає можливості ввести науковий результат до господарського обороту.

Поряд із інститутом наукового відкриття сутність наукового результату може охоронятись як конфіденційна інформація, зокрема як комерційна таємниця. За визначенням, яке міститься у ч. 1 ст. 505 ЦК України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить; у зв'язку з чим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, що законно контролює цю інформацію.

Для того щоб науковий результат набув статусу комерційної таємниці і університет набув права ІВ, необхідно здійснити низку заходів, зокрема:

— визначити певну інформацію як свою комерційну таємницю та ідентифікувати її;

¹ У зв'язку із відсутністю нормативно-правового акту України, який би встановлював порядок охорони і виплати винагороди за створення наукового відкриття відповідно до постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» формально є чинною у частині наукових відкриттів Інструкція про порядок виплати винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затверджена Головою Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів 15 січня 1974 р., однак Інструкція не може бути застосована через повну зміну державної системи охорони інтелектуальної власності.

² Российская академия естественных наук: Регистрация научных открытий / Процедура регистрации (http://www.raen.info/activities/reg_o/document170.shtml).

— ознайомити осіб, які мають доступ до комерційної таємниці, з тим, що вона є такою, та покласти на таких осіб обов'язок про нерозголошення (на підставі договору або одностороннього зобов'язання про нерозголошення);

— мати внутрішні (локальні) нормативні документи, якими встановлюється режим збереження секретності комерційної таємниці (положення про комерційну таємницю, інструкція про доступ до інформації, яка становить комерційну таємницю тощо).

Для збереження конфіденційності інформації, яка є комерційною таємницею, як правило, необхідно застосовувати не лише юридичні, а й організаційні (режим обмеженого доступу) та технічні засоби захисту.

Здійснивши вказані заходи, університет набуває таких майнових прав ІВ:

- а) право на використання комерційної таємниці;
- б) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
- в) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці³.

Форма втілення наукового результату може охоронятись авторським правом. Закон України «Про авторське право і суміжні права»⁴ (ст. 8) серед об'єктів правової охорони називає твори науки, однак обумовлює, що правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Авторське право виникає з моменту створення твору, однак для його обліку у складі нематеріальних активів та введення в господарський оборот необхідно здійснити державну реєстрацію, що впливає із Порядку застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів⁵. Така державна реєстрація здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756.

Авторське право, крім особистих немайнових прав автора, включає наступні майнові правомочності:

³ Правомірними слід вважати дії щодо розголошення, збирання або використання інформації, яка є комерційною таємницею, без дозволу суб'єкта прав ІВ лише у випадках передбачених законом.

⁴ Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. № 2627-ІІІ.

⁵ Затверджений Наказом Міністерства фінансів України 22.11.2004 р. № 732, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 р. за № 1580/10179.

- а) право на використання твору;
- б) виключне право дозволяти використання твору;
- в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі, забороняти таке використання.

Правова охорона науково-прикладних результатів, створених у дослідницьких університетах, може бути забезпечена низкою інститутів права інтелектуальної власності (рис. 2).

промислові зразки, селекційні досягнення, а також як комерційна таємниця. Так, рішення у сфері технології, втілені у продукті (пристрої, речовині, штаммі мікроорганізму, культурі клітин рослини і тварини тощо); процесі (способі), а також новому застосуванні відомого продукту чи процесу, охороняються інститутом права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель.

Науково-прикладний результат може отримати правову охорону як винахід лише за умо-

Науковий результат	Інститути права інтелектуальної власності, які можуть забезпечити правову охорону		
	Об'єктом охорони є сутність наукового досягнення		Об'єктом охорони є форма втілення наукового досягнення
	Наукове відкриття	Комерційна таємниця	Авторське право на твір науки
	Характер прав		
	Особисті немайнові	Майнові права	Особисті немайнові та майнові права
	Можливість комерціалізації		
	Ні	Так	Так

Рис. 2. Правова охорона наукових результатів

Так, комп'ютерні програми¹ та бази даних² охороняються авторським правом. Науково-прикладний результат у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурального зразка являє собою письмовий літературний твір наукового характеру, який охороняється також авторським правом.

Разом із тим, сутнісні характеристики науково-прикладного результату можуть охоронятись як винаходи (корисні моделі), раціоналізаторські пропозиції, топографії інтегральних мікросхем,

ви, що він є новим, має винахідницький рівень та є промислово придатним. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, причому рівень техніки становлять усі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на одержання патенту. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки. Винахід є промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Корисна модель охороняється за умови її новизни та промислової придатності. Разом із тим, не визнаються винаходами (корисними моделями) відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо); правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів; проекти та схеми планування споруд, будинків, територій; умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції; комп'ютерні програми; форма подання інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіку, за допомогою акустичних сигналів, ви-

¹ Комп'ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах) (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

² База даних (компіляція даних) — сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі — електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів (ст. 1 Законом України «Про авторське право і суміжні права»).

мовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків)¹.

У разі, якщо науково-прикладний результат являє собою результат художнього конструювання, він може охоронятись інститутом промислового зразка, однак також може розглядатися як твір дизайну, декоративно-прикладного мистецтва, образотворчого мистецтва і бути об'єктом авторського права.

Промисловий зразок як об'єкт права ІВ має на меті вирішення завдання створення естетичної та ергономічної «форми» виробу. На відміну від винаходу чи корисної моделі, промисловий зразок не вирішує завдання технічного удосконалення виробу, натомість формує його естетичні й ергономічні якості. Промисловий зразок може являти собою художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду, виробу в цілому або його частини, відображаючись у формі виробу, малюнку або орнаменті, розфарбуванні або їх поєднанні.

Вимогою, за якої художньо-конструкторське рішення може отримати охорону інститутом промислового зразка, є його новизна² (ч. 1 ст. 461 ЦК України). Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на одержання патенту.

Для виникнення прав ІВ на винахід, корисну модель, промисловий зразок правостановлюючим фактом є державна реєстрація цього права (реєстрація патенту) Державною службою інтелектуальної власності України, що супроводжується видачею охоронного документа — патенту, який засвідчує пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності на відповідний об'єкт. У разі отримання патенту творцю винаходу (корисної моделі), промислового зразка належать особисті немайнові права інтелектуальної власності, а власнику патенту належить майнова частина права ІВ на винахід, корисну модель, що являє собою єдиний комплекс взаємозв'язаних майнових правомочностей:

- а) право на використання об'єкта;
- б) виключне право дозволяти використання об'єкта;
- в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта, в тому числі захищати таке використання.

¹ Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364.

² За проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» №7205 пропонується встановити ще одну умову патентоспроможності промислового зразка — своєрідність. Промисловий зразок за Проектом визнається своєрідним, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, який був оприлюднений.

Якщо науково-прикладний результат являє собою компоновання (топографію) інтегральної мікросхеми (далі — ІМС), правова охорона цього об'єкта здійснюється відповідно до глави 40 ЦК України та Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». Топографія ІМС — зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними (ст. 1 Закону).

Умовою, за якої набувається право ІВ на компоновання ІМС, є оригінальність цього об'єкта. Для набуття права необхідно зареєструвати топографію, що здійснюється шляхом подання заявки за встановленою формою до Державної служби інтелектуальної власності України. За результатами експертизи заявки вказаний орган приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації топографії ІМС. Реєстрація є підставою набуття права ІВ на топографію ІМС, що засвідчується свідоцтвом.

Зміст права ІВ на компоновання ІМС становлять особисті немайнові права ІВ творця, а також майнові права ІВ власника свідоцтва, аналогічні тим, що вказані вище стосовно винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

Науково-прикладне дослідження може завершитися формулюванням пропозиції щодо створення або зміни конструкції виробу, щодо складу матеріалу, щодо поліпшення технології виробництва. У такому разі отриманий результат може охоронятись як раціоналізаторська пропозиція. Право ІВ на раціоналізаторську пропозицію встановлено гл. 41 ЦК України, де раціоналізаторською пропозицією називається визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності (ч. 1 ст. 481). Законодавець визначає двох суб'єктів права ІВ на раціоналізаторську пропозицію — це автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана. Порядок дій вказаних суб'єктів для набуття права ІВ встановлений у Тимчасовому положенні про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні³ (далі — Тимчасове положення), відповідно до якого юридична особа, яка прийняла до розгляду заяву на раціоналізаторську пропозицію, повинна її зареєструвати і протягом місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення. Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською автору має бути видане свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, яке підтверджує визнання пропозиції

³ Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні затверджено Указом Президента України від 18.09.1992 №479/92. Вказане Положення залишається чинним у частині, яка стосується раціоналізаторських пропозицій.

ції раціоналізаторською, дату її подання та авторство на раціоналізаторську пропозицію (п. 35).

Автор, крім особистих немайнових прав ІВ, має майнове право на добросовісне захоплення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана. Питання винагороди врегульовано у Тимчасовому положенні, однак це не позбавляє автора та юридичну особу можливості у договірному порядку врегулювати розмір та порядок виплати винагороди. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі.

Інститутом раціоналізаторської пропозиції охороняються рішення, призначені для внутрішнього використання суб'єктом господарювання, який визнав цей об'єкт, а не для введення в оборот шляхом трансферу, оскільки право ІВ на раціоналізаторську пропозицію має локальний характер.

Деякими дослідницькими університетами, що проводять дослідження у сфері рослинництва і тваринництва, можуть бути одержані результати, які являють собою селекційні досягнення — сорт рослин та порода тварин. Право ІВ на сорт рослин, породи тварин закріплене у главі 42 ЦК України, положення якої розвинуті у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин». Разом із тим, положення глави 42 стосовно породи тварин сьогодні не можуть бути застосовані, оскільки відсутній законний механізм їх реалізації. Нині діє Закон України «Про племінну справу у тваринництві», відповідно до норм якого порода тварин (селекційне досягнення в галузі племінного тваринництва) може бути об'єктом винаходу (ст. 25).

Відповідно до норм ЦК України визнаються три групи прав ІВ на селекційні досягнення: особисті немайнові права ІВ, засвідчені державною реєстрацією; майнові права ІВ, засвідчені патентом; майнове право ІВ на поширення селекційного досягнення, засвідчене державною реєстрацією.

Права інтелектуальної власності можуть бути надані на клон, лінію, гібрид першого покоління, популяцію (різновиди сортів) за умови, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, сорт є новим, відмінним, однорідним та стабільним (ст. 11 ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин»).

Майнові права ІВ на сорт рослин університет може набути в результаті здійснення ряду формальних дій: необхідно подати заявку до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, після чого здійснюється експертиза сорту, повноваження на проведення якої покладено на Український інститут експертизи сортів рослин. За результатами експертизи здійснюється державна реєстрація сорту рослин та державна реєстрація прав на сорт рослин. Зазначені реєстрації є необхідними підставами для виникнення майнових прав ІВ (рис. 3).

Забезпечивши правову охорону результатів наукової діяльності та набувши майнові права інтелектуальної власності, університет може починати процес комерціалізації результатів наукових досліджень у трьох напрямках: договірному (ліцензування, передання майнових прав), інституційному (створення юридичних осіб), інформаційному (рекламування).

Науково-прикладний результат	Інститути права інтелектуальної власності, які можуть забезпечити правову охорону							
	Об'єктом охорони є сутність наукового досягнення						Об'єктом охорони є форма втілення наукового досягнення	
	Винахід	Корисна модель	Промисловий зразок	Раціоналізаторська пропозиція	Топографія інтегральних мікросхем	Селекційні досягнення	Комерційна таємниця	Авторське право на твір науки
	Характер прав							
	Особисті немайнові та майнові права					Майнові права	Особисті немайнові та майнові права	
	Можливість комерціалізації							
	Так	Так	Так	Ні	Так	Так	Так	Так

Рис. 3. Правова охорона науково-прикладних результатів