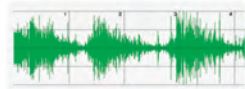
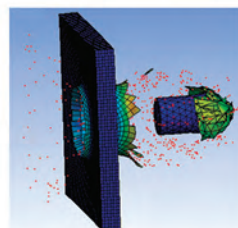
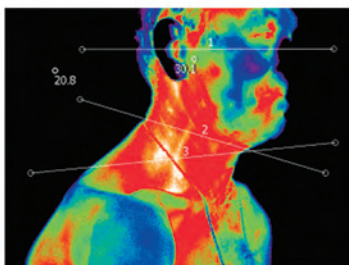


Національна академія наук України

Центр досліджень інтелектуальної власності  
та трансферу технологій

# ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ



## **Застереження щодо охорони авторського права на твір**

Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 с.

Дозволяється використання твору за умовами договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності – ліцензії на використання твору, що є договором приєднання (ст. 634, 1107 ЦК України), а саме – ліцензії Creative Commons [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) «Із зазначенням авторства – некомерційна – без похідних 4.0», зміст якої наведено за адресою <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk>. Інформація про надання ліцензії є офертою. Ліцензіат погоджується, що, якщо ним здійснено дію скачування твору або збереження твору у пам'яті комп'ютера, іншого приладу, бази даних, електронному сховищі даних, вказане є повним і безумовним прийняттям пропозиції укласти наведений вище договір відповідно до ст. 641, 642 ЦК України та ліцензіат зобов'язується дотримуватися його умов.

За ліцензією ліцензіату, зокрема, надається право використовувати, у тому числі розповсюджувати твір за умови зазначення: авторів, посилання на джерело твору, розповсюдження лише в некомерційних цілях, без розповсюдження похідних творів, у тому числі зміненого тексту твору та його частин.

При розповсюдженні, поданні твору до загального відома відповідно до умов ліцензії ліцензіат має наводити інформацію щодо авторів твору, авторського права, виду ліцензії, гіперпосилання на джерело твору, а саме:

*Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 с. © Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2021. Отримано з джерела: URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=1890](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890). Використання твору за ліцензією [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), зміст якої наведено за адресою <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk>*

Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій  
НАН України

Centre for Intellectual Property Studies and Technology Transfer  
of the National Academy of Sciences of Ukraine

# **ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ**

## **Inventive Activity in Academic Organisations**

УДК 001.8:061](477)  
В48

**Винахідницька діяльність у наукових установах** / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 с.  
ISBN 978-617-7631-39-1.

Розглядаються проблематика розвитку винахідницької діяльності в наукових установах в Україні та основні бар'єри цієї діяльності. Аналізуються механізми сприяння генерації та використання об'єктів права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, притаманні державам-членам ЄС, питання відповідності законодавства України та ЄС з охорони прав на винаходи і корисні моделі. Досліджуються показники розвитку винахідницької діяльності в наукових установах України, питання методичного забезпечення винахідницької діяльності; управління цією діяльністю, досвід організації винахідницької діяльності в наукових установах НАН України.

Обґрунтовуються пропозиції з удосконалення законодавчого врегулювання та управління винахідницькою діяльністю на рівні органів державної влади і наукових установ. Наведено рекомендації з окремих питань винахідницької діяльності.

Видання розраховано на винахідників, фахівців наукових установ та закладів вищої освіти, фахівців органів державної влади, що здійснюють діяльність з охорони прав інтелектуальної власності, розвитку інновацій, трансферу технологій.

УДК 001.8:061](477)

**Inventive Activity in Academic Organisations** / Gen. Editor Yuriy Kapitsa; authors: Yuriy Kapitsa, Tetiana Kossko, Dmytro Makhnovskyy, Iryna Khomenko, Nataliia Aralova, Mykolo Turov: Science and practical ed. Kyiv: Logos, 2021. 455 p.

The monograph presents the analyses of the problems of development of inventive activity in academic organisations in Ukraine, the main barriers of this activity. Mechanisms for promoting the generation and use of intellectual property in the EU and the compliance of Ukrainian and EU legislation on the protection of rights to inventions and utility models are analyzed. Indicators of development of inventive activity in academic organisations in Ukraine, methodological support of inventive activity, IPR management are investigated. Experience in organizing inventive activity in academic organisations of the National Academy of Sciences of Ukraine is analysed.

Proposals for improving the legislation and management of inventive activity by government agencies and on the level of academic organisations are substantiated. Guidelines on organisation of inventive activity are published.

The publication is designed for inventors, specialists from academic organisations and universities, government agencies engaged in IPR protection and management, innovation development, technology transfer.

Рецензенти:

Соловйов В.П., доктор економічних наук, професор

Булат Є.А., доктор юридичних наук, професор

Рекомендовано до друку ухвалою Вченої ради

Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України,  
протокол № 4 від 24.07.2020 р.

ISBN 978-617-7631-39-1

© Центр досліджень інтелектуальної власності  
та трансферу технологій НАН України, 2021

## ЗМІСТ

<b>Передмова</b> . . . . .	7
<b>Глава 1. Розвиток винахідницької діяльності в наукових установах України. Проблемні питання винахідницької діяльності</b> . . . . .	14
1.1. Розвиток винахідницької діяльності в наукових установах України, НАН України . . . . .	14
1.1.1. Показники розвитку винахідницької діяльності до 1991 р. . . . .	14
1.1.2. Показники розвитку винахідницької діяльності у 1991–2019 рр. . . . .	16
1.1.3. Основні тенденції розвитку винахідницької діяльності в НАН України . . . . .	35
1.2. Проблемні питання винахідницької діяльності . . . . .	56
1.2.1. Посилення інноваційної діяльності в Україні та утворення фінансових, податкових механізмів підтримки створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності . . . . .	56
1.2.2. Вироблення політики наукових установ зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності. . . . .	77
1.2.3. Вдосконалення охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності, що створені за рахунок бюджетних коштів . . . . .	85
1.2.4. Проблеми утворення науковими установами господарських товариств для комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності . . . . .	94
1.2.5. Проблеми здійснення спільної діяльності наукових установ та суб'єктів підприємницької діяльності з комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності . . . . .	96
1.2.6. Методичне забезпечення винахідницької діяльності. . . . .	97
1.2.7. Запровадження навчання та підвищення кваліфікації фахівців підрозділів з інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності . . . . .	100
1.2.8. Вдосконалення врегулювання здійснення виплати винагороди винахідникам . . . . .	101
1.2.9. Вдосконалення системи сплати зборів за отримання охоронних документів на винаходи і корисні моделі . . . . .	108
1.2.10. Забезпечення підтримки іноземного патентування . . . . .	115
1.2.11. Вдосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів . . . . .	117
1.3. Вдосконалення законодавчого регулювання охорони винаходів та корисних моделей в Україні відповідно до стандартів ЄС . . . . .	119
1.3.1. Європейська патентна конвенція та питання гармонізації національного законодавства з вимогами Конвенції. . . . .	119
1.3.2. Вдосконалення правової охорони біотехнологічних винаходів . . . . .	121
1.3.3. Охорона прав на винаходи, пов'язані з комп'ютером . . . . .	123
1.3.4. Мультинаціональні винаходи та питання законодавчого врегулювання їх патентування в іноземних країнах та Україні . . . . .	125
1.3.5. Вдосконалення правової охорони корисних моделей. . . . .	133
1.3.6. Проблеми запровадження в Україні додаткового сертифіката охорони для лікарських засобів . . . . .	139

<b>Глава 2. Окремі напрями винахідницької діяльності</b>	143
2.1. Проведення патентно-кон'юнктурних досліджень	143
2.2. Визначення рівня техніки.	154
2.3. Проведення досліджень на патентну чистоту	158
2.4. Складання заявок на винаходи та корисні моделі.	169
<b>Глава 3. Управління діяльністю з охорони і використання винаходів та інших об'єктів права інтелектуальної власності в наукових установах</b>	175
3.1. Управління діяльністю з охорони та використання винаходів у наукових установах в Україні у 1980–1991 рр.	175
3.2. Управління діяльністю з охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності в наукових установах в Україні у 1991–2019 рр.	176
3.3. Особливості управління діяльністю з охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності в наукових установах НАН України	179
3.3.1. Організація діяльності зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України	179
3.3.2. Розвиток нормативного забезпечення діяльності підрозділів інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності наукових установ НАН України	182
3.3.3. Автоматизація управління винахідницькою діяльністю	186
3.3.4. Проведення конкурсу на кращі показники винахідницької роботи в НАН України та на отримання звання «Винахідник року НАН України»	188
3.4. Впровадження сучасних підходів з управління правами інтелектуальної власності та трансферу знань у наукових установах	188
<b>Глава 4. Проблеми здійснення спільної діяльності наукових установ та підприємств з проведення досліджень і розробок та комерціалізації результатів досліджень. Укладання договорів про трансфер технологій</b>	195
4.1. Укладання договорів про спільну діяльність з проведення досліджень і розробок та комерціалізації результатів досліджень науковими установами і підприємствами в Україні	195
4.1.1. Організація впровадження результатів досліджень науковими установами та підприємствами до 1991 р.	195
4.1.2. Проблеми здійснення спільних досліджень та розробок і комерціалізації результатів досліджень науковими установами та підприємствами	199
4.1.3. Проблематика організації науково-технічних проектів з підприємствами в НАН України.	205
4.2. Укладання договорів з трансферу технологій у наукових установах	209
4.2.1. Регулювання використання винаходів до 1991 р.	209
4.2.2. Укладання договорів про трансфер технологій в Україні	211
4.2.3. Особливості регулювання діяльності з укладання договорів про трансфер технологій у НАН України.	213
<b>Глава 5. Бухгалтерський облік та оцінка вартості майнових прав на винаходи й інші об'єкти права інтелектуальної власності в наукових установах</b>	215
5.1. Бухгалтерський облік майнових прав інтелектуальної власності	215
5.2. Основні підходи до оцінки майнових прав інтелектуальної власності	227
<b>Глава 6. Сучасні підходи до створення конкурентоспроможних винаходів та вирішення винахідницьких задач</b>	236
6.1. Винахідницькі задачі та основні принципи їх вирішення	238
6.2. Аспекти методології винахідницької діяльності.	241

<b>Глава 7. Статистичні спостереження винахідницької діяльності в наукових установах та спостереження винахідницької діяльності в НАН України . . . . .</b>	<b>247</b>
7.1. Статистичні спостереження винахідницької діяльності до 1991 р. та у 1991–2019 рр. . . . .	247
7.2. Спостереження винахідницької діяльності в НАН України . . . . .	255
7.3. Міжнародні спостереження винахідницької діяльності. Статистичні спостереження винахідницької діяльності у нових незалежних державах . . . . .	258
<b>Заключення . . . . .</b>	<b>265</b>
1. Удосконалення законодавчого регулювання, організаційного, методичного, інформаційного забезпечення винахідницької діяльності . . . . .	270
1.1. Державні механізми розвитку генерації та використання об'єктів права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, трансферу технологій . . . . .	270
1.2. Вдосконалення законодавства . . . . .	279
1.3. Заходи, спрямовані на наукові установи та заклади вищої освіти . . . . .	283
2. Вдосконалення винахідницької діяльності на рівні наукових установ. . . . .	287
2.1. Генерація об'єктів права інтелектуальної власності . . . . .	287
2.2. Використання об'єктів права інтелектуальної власності. . . . .	290
<b>Література . . . . .</b>	<b>294</b>
<b>Додатки</b>	
Додаток 1. Патентно-кон'юнктурні дослідження. Методика проведення досліджень . . . . .	321
Додаток 2. Рекомендації щодо визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель) . . . . .	343
Додаток 3. Рекомендації з проведення досліджень на патентну чистоту об'єктів техніки, створених у процесі наукових розробок . . . . .	356
Додаток 4. Рекомендації зі складання заявки на винахід та корисну модель. . . . .	368
Додаток 5. Рекомендації щодо ведення документації, звітності з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій у наукових установах . . . . .	391
Додаток 6. Рекомендації з питань охорони інтелектуальної власності у договорах між установою НАН України та організацією-партнером при виконанні науково-технічних проектів установ НАН України . . . . .	407
Додаток 7. Розпорядження Президії НАН України від 17.05.2016 № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності» . . . . .	411
Додаток 8. Розпорядження Президії НАН України від 15.06.2015 № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів» . . . . .	419
Додаток 9. Методичні рекомендації щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій . . . . .	423
<b>Інші документи</b>	
Додаток 10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15.09.1977 № 488 «Про досвід винахідницької і патентно-ліцензійної роботи в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Академії наук УРСР» . . . . .	426
Додаток 11. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)» . . . . .	433
Додаток 12. Заява Європейської федерації академій наук – ALLEA «Потреба у стратегіях із врегулювання прав інтелектуальної власності в академічних установах» (листопад, 2019) . . . . .	434
<b>Content . . . . .</b>	<b>451</b>
<b>Summary . . . . .</b>	<b>453</b>

## СКОРОЧЕННЯ

---

Всесвітня організація інтелектуальної власності	– ВОІВ
Договори з проведення досліджень та розробок	– договори ДР
Дослідження та розробки	– ДР
Європейське патентне відомство	– ЄПВ
Європейський Союз	– ЄС
Заклади вищої освіти	– ЗВО
Інтелектуальна власність	– ІВ
Нові незалежні держави	– ННД
Об'єкт господарської діяльності	– ОГД
Об'єкти права інтелектуальної власності	– ОІВ
Світова організація торгівлі	– СОТ
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності	– Угода TRIPS



## ПЕРЕДМОВА

---

Особливістю сучасної наукової та інноваційної політики розвинених держав є увага до наукових установ, університетів як генераторів об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ), використання яких може істотно вплинути на розвиток економіки, особливо високотехнологічних галузей.

Вказане забезпечується комплексом заходів із розширення створення винаходів у наукових установах, закладах вищої освіти (ЗВО), запровадження фінансових, кредитних, податкових механізмів трансферу знань до промисловості, розвитку інноваційної діяльності підприємницького сектору.

Метою видання «Винахідницька діяльність у наукових установах» є розгляд:

– сучасної практики, державних механізмів провідних іноземних країн з утворення середовища, сприятливого для винахідницької, інноваційної діяльності, трансферу технологій;

– проблематики розвитку винахідницької діяльності в Україні, що стосується наукових установ;

– заходів державних органів, а також на рівні наукових установ з розвитку винахідництва та використання ОІВ, що створюються у державному секторі.

В Україні до 1991 р. щорічно подавалося 37 тис. заявок на винаходи та отримувалося 35 тис. рішень про видачу авторських посвідчень (1988, 1989 рр.). Через 10 років у 1997–1998 рр. відповідні показники подання заявок на винаходи зменшилися в 7,5 разу (4620 та 5222 заявки), у 2007–2008 рр. – у 12 разів (3393 та 2809 заявок) та у 2017–2018 рр. – в 17 разів (2281 та 2102 заявки).

Крім викликів несприятливого інноваційного середовища, відсутності фінансово-кредитних, податкових інструментів, ефективної інфраструктури, венчурних інноваційних фондів, що сприяли б розвитку інновацій в Україні, особливістю винахідницької діяльності в Україні є те, що кожний крок з налагодження управління у цій сфері здійснювався в умовах відсутності ініціатив та іноді супротиву уповноважених у сфері інтелектуальної власності (ІВ) органів державної влади, а також невиконання органами виконавчої влади рекомендацій парламентських слухань, слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки та освіти щодо запровадження ефективних механізмів інноваційної діяльності в Україні, комерціалізації результатів наукових досліджень.

Це стосується неприйняття до 2006 р., незважаючи на розробку ще у 1998 р., нормативних актів, які б урегульовували діяльність підрозділів з охорони ІВ бюджетних установ, а також небажання органів управління відійти від видачі деклараційних патентів на винаходи, які видавалися без проведення кваліфікаційної експертизи, з відсутністю будь-якої інвестиційної цінності винаходів, захищених такими документами, що згідно з постановами Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3769-ХІІ та від 18.07.1997 № 488/97-ВР мало бути припинено до 31 жовтня 1998 р.

Зокрема, у постанові спільного засідання Президії НАН України та Колегії Міністерства освіти і науки від 13.06.2001 № 171 з питання «Про стан і проблеми правової охорони винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні» зазначалося, що вітчизняний патент став охоронним документом, під який неможливо було отримати інвестиції; стало можливим запатентувати, по суті, будь-що. Відміна видачі деклараційних патентів сталася лише за ініціативи наукової спільноти та у зв'язку з введенням у силу нового Цивільного кодексу України 1 січня 2004 р.

Утворення замість деклараційних патентів інституту корисних моделей з включенням до об'єктів моделей способу, речовини знову надало можливість без витрачання додаткових зусиль на проведення кваліфікаційної експертизи забезпечити видимість видачі значної кількості охоронних документів. Проте вже у 2007 р. під час парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» було зазначено недоліки вказаної системи, використання корисних моделей для обходу винаходів, зростання видачі патентів на об'єкти, що не мають науково-технічної цінності. Знадобилося 10 років, щоб після втручання іноземних компаній, занепокоєних масштабами недобросовісного використання корисних моделей в Україні, Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України законопроекти, які передбачали обмеження об'єкта корисної моделі з метою протидії зазначеній негативній практиці.

Незважаючи на відзначення на урядовому рівні ще в 1993 р. необхідності врегулювання питань використання винаходів та інших ОІВ, які створюються за рахунок коштів державного бюджету, лише через 22 роки вказане питання було вирішено за ініціативи фахівців НАН України через внесення змін до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у 2015 р. та «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у 2012 р.

Заборона у 2006 р. науковим установам та вищим навчальним закладам утворювати стартапи, у тому числі для використання ОІВ, призвело до ліквідації десятків підприємств інфраструктури наукових установ та ЗВО з упровадження нововведень. Лише через 10 років у 2015 р. при ухваленні нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вдалося прийняти розроблене ще у 2007 р. у ЦДІВТТ НАН України положення щодо спрощеного утворення господарських товариств для використання ОІВ. Проте невирішеність питань про зарахування дивідендів від діяльності господарських товариств до наукових установ та ЗВО і стовідсоткове зарахування їх до бюджету, а також десятилітня перерва розвитку цієї діяльності призвели до відсутності розвитку в Україні цього напряму діяльності, що в США, Європі є одним з основних механізмів використання результатів досліджень наукових установ та ЗВО.

Політика підвищення зборів у 2007 р. для підприємств в Україні у 18–27 разів, що в кілька разів перевищувало рівень зборів для винаходів у державах-членах Європейського союзу (ЄС), призвела до того, що у промисловості України майже припинилося виробництво продукції на основі власних нових винаходів. Так, у 2016 р. з 1277 патентів на винаходи в Україні, отриманих національними заявниками, 1025 (36%) було отримано фізичними особами, 744 – вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями галузей «освіта» і «наука» (58%) та 79 патентів (6%) – підприємствами, або один патент на винаходи припадав на 62 великих та середніх підприємства.

Проте встановлення за ініціативи НАН України та вищих навчальних закладів у 2007 р. пільгових ставок зборів у розмірі 10% дозволило зберегти винахідницький потенціал бюджетної сфери в Україні. Протягом 2007–2019 рр. заклади вищої освіти та наукові установи є основним генератором нових технологічних рішень в Україні.

Однак 12 червня 2019 р. постановою Кабінету Міністрів України № 496 збори за подання заявок та отримання патентів для бюджетних установ – вищих навчальних закладів, наукових установ, установ сфери охорони здоров'я, оборони тощо (неприбуткових установ) були збільшені для винаходів – у 4 рази та для корисних моделей – у 12 разів. Для інших юридичних осіб, підприємств зазначене збільшення становило 2 рази – для винаходів та 3 рази – для корисних моделей. Проект постанови було внесено до Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку України 14 лютого 2018 р.

На негативний вплив прийняття постанови на інноваційний розвиток України, невідповідність її цілей законодавчим вимогам науково-технічного розвитку, суттєве гальмування в результаті підвищення зборів винахідницької діяльності в Україні, відсутність обґрунтування звертали увагу президент Національної академії наук України академік НАН України Б.С. Патон, Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Міністерство освіти і науки України.

Вказані звернення до Кабінету Міністрів України привели до відкладання прийняття проекту постанови, проте 12 червня 2019 р. її було прийнято. Слід відзначити, що в Україні з 2007 р., коли було прийнято ставки зборів, до 2018 р. скоротилися:

- подання заявок на винаходи національними заявниками – в 1,6 разу;
- отримання патентів на винаходи національними заявниками – в 2,2 разу;
- наукоємність ВВП за рахунок фінансування з державного бюджету – у 2,4 разу та становила 0,16% у 2017 р.; загальні витрати на дослідження та розробки (ДР) становили 0,45% ВВП, що в 4,6 рази менше, ніж у середньому в державах-членах ЄС;
- кількість інноваційно активних підприємств – у 2,2 разу з 1472 (2007 р.) до 672 (2017 р.) та становила у 2017 р. усього 14,3% від загальної кількості промислових підприємств.

Позитивними моментами стосовно державного управління у сфері ІВ стали утворення у 2019 р. державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності» та реалізація нею разом з Мінекономіки України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) ряду проектів, у тому числі з розробки проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 рр., що розглядалася 16 грудня 2019 р. на парламентських слуханнях «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні». Проект Стратегії став першим в Україні документом поряд з рекомендаціями парламентських слухань, де було надано детальний аналіз стану та недоліків державного управління у сфері ІВ, законодавства, проблематики генерації та використання ОІВ, а також визначено виклики та систему заходів зі зміни становища.

Особливістю Стратегії була її розробка експертним середовищем – фахівцями наукових установ НАПрН України, НАН України, патентних та юридичних фірм, суддями; проект розроблявся відповідно до методології ВОІВ.

Автори цього видання вважають, що *реалізація Стратегії може змінити становище в Україні у сфері винахідництва та в цілому стосовно створення і використання ОІВ. У той же час прийняття та реалізація Стратегії – це виклик для*

*органів державної влади в Україні, перевірка спроможності йти європейським вектором розвитку творчої діяльності та використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності в інтересах суспільства.*

У виданні проблематика розвитку винахідницької діяльності в наукових установах в Україні розглядається у світлі досвіду створення і використання винаходів та інших ОІВ у державах-членах ЄС, інших іноземних країн.

Аналізуються механізми сприяння інноваційній діяльності, комерціалізації ОІВ, притаманні державам-членам ЄС, та спроби запровадження аналогічних механізмів в Україні. Наводиться аналіз відповідності законодавства України та ЄС з охорони прав на винаходи і корисні моделі. Досліджуються проблематика законодавчого врегулювання винахідницької діяльності та невирішені питання у цій галузі; показники розвитку винахідницької діяльності в наукових установах України у 1991–2019 рр.; питання методичного забезпечення окремих напрямів винахідницької діяльності: проведення патентно-кон'юнктурних досліджень; визначення рівня техніки; проведення досліджень на патентну чистоту; складання заявок на винаходи та корисні моделі тощо. Також аналізуються проблематика управління діяльністю з охорони та використання винаходів, інших ОІВ у наукових установах, досвід організації винахідницької діяльності в наукових установах НАН України та результати порівняння і рекомендації щодо організації трансферу знань у наукових установах та університетах держав-членів ЄС і України.

Розглядаються проблемні питання діяльності з використання винаходів, зокрема врегулювання здійснення спільної діяльності наукових установ та підприємств із проведення досліджень і розробок та комерціалізації результатів досліджень; утворення науковими установами господарських товариств з метою використання ОІВ; запровадження навчання і підвищення кваліфікації фахівців підрозділів з інноваційної діяльності, трансферу технологій та ІВ; вдосконалення виплати винагороди винахідникам тощо.

Публікуються рекомендації з окремих питань винахідницької діяльності, що стосується: проведення патентно-кон'юнктурних досліджень; визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель); проведення досліджень на патентну чистоту; складання заявок на винаходи та корисні моделі; ведення документації з питань охорони і використання ОІВ; охорони ІВ у договорах між установою НАН України та організацією-партнером при виконанні науково-технічних проєктів; участі наукових установ у створенні господарських товариств з метою використання ОІВ; здійснення бухгалтерського обліку й оцінки майнових прав на винаходи та інші ОІВ тощо.

Обґрунтовуються пропозиції з удосконалення законодавчого врегулювання винахідницької діяльності та управління зазначеною діяльністю на рівні наукових установ.

Проблематика забезпечення ефективної охорони прав на винаходи та інші ОІВ у державних наукових установах та ЗВО, комерціалізації результатів досліджень і розробок та ОІВ, менеджменту ІВ є сферою, де проводяться активні дослідження, приймаються політичні документи на міжнародному рівні, в ЄС, США, нових незалежних державах.

Одним із каталізаторів упровадження системи заходів генерації та використання ОІВ в академічному секторі є ВОІВ, яка розробила пакет документів щодо полі-

тики державних наукових установ та ЗВО у сфері ІВ, примірні договори, створила портал політик наукових установ та ЗВО різних країн і зібрала значний масив методичного матеріалу<sup>1</sup>, а також підготувала документи з розробки національних стратегій у сфері ІВ, де питанням державних механізмів створення та комерціалізації ОІВ у наукових установах та ЗВО приділено значну увагу<sup>2</sup>.

Європейською комісією визначено уніфіковані принципи охорони та використання ОІВ у наукових установах і ЗВО та прийнято ряд політичних документів, включаючи Рекомендацію Комісії щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань і Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій 2008 р.; здійснено моніторингові дослідження, а також розроблено низку документів, які стосуються модельних договорів ДР, охорони прав ІВ при співробітництві з іноземними партнерами, оцінювання діяльності з менеджменту ІВ тощо<sup>3</sup>. Урядовими агентствами багатьох країн Європи підготовлено керівництва, модельні договори, рекомендації, що стосуються менеджменту ІВ в академічній та університетській сферах<sup>4</sup>.

Документи про діяльність академічних установ у сфері ІВ прийнято міжнародними організаціями академії наук: Європейською федерацією академії наук – ALLEA, Берлін (Заява «Потреба у стратегіях із врегулювання прав інтелектуальної власності в академічних установах», 2019 р.)<sup>5</sup> та Міжнародною асоціацією академії наук – МААН, Мінськ, у рамках Консультативного комітету з питань охорони інтелектуальної власності та передачі технологій<sup>6</sup>.

Слід зазначити монографічні видання, огляди та керівництва, присвячені проблематиці винахідницької діяльності, менеджменту ІВ у наукових установах та ЗВО, фахівців із Західної Європи: Holgerssona M., Aaboen L.; Scheinberg S., Norgren A.,

<sup>1</sup> WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. January 29, 2019. 24 p.; Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions, January 29, 2019. 91 p.; IP Policy Writer's Checklist. A Mechanism for Kick-starting the Policy Drafting Process, January 29, 2019. 17 p. URL: [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/documents/ip\\_toolkit/policy\\_template.docx](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/documents/ip_toolkit/policy_template.docx)

<sup>2</sup> Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition. WIPO, 2010. 65 p. URL: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4117&plang=EN>  
National IP Strategies. WIPO. URL: <https://www.wipo.int/ipstrategies/en/>

<sup>3</sup> Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations. 10.04.2008. C(2008)132. Communication from the Commission «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda». European Commission. COM(2007)182.

European Knowledge Transfer Report 2013 «Knowledge Transfer Study 2010–2012». Final Report. European Commission, June 2013. 384 p.

<sup>4</sup> Guidance Intellectual asset management for universities. Intellectual property Office. Great Britain. 26.06.2014.

Lambert toolkit. Great Britain. URL: <http://www.ipo.gov.uk/lambert> (13.03.2016).

KTI Practical Guide to Managing Intellectual Property and Confidentiality. Knowledge Transfer Ireland, Enterprise Ireland, Irish Universities Association. 40 p.; KTI Practical Guide to Collaborative Research Agreements. Knowledge Transfer Ireland, Enterprise Ireland. 70 p. URL: <https://www.knowledgetransferireland.com>

<sup>5</sup> ALLEA Permanent Working Group Intellectual Property Rights. URL: <https://allea.org/intellectual-property-rights/>

<sup>6</sup> Богданов В., Капица Ю. К политике научных организаций в сфере интеллектуальной собственности. Наука и инновации. 2020. № 4 (206).

Siegel D., Veugelers R.<sup>1</sup>; США: Merrill S., Mazza A.; AUTM<sup>2</sup>; нових незалежних країн: Badâr I., Bucur V., Bulimaga T., Альтшуллера Г., Горленко С., Жиркова П., Кудашова В., Машкова Г., Минькова С., Солдатова А.<sup>3</sup>; OECD<sup>4</sup>, PraxisAuril<sup>5</sup> тощо.

В Україні зазначимо авторів монографічних видань, у яких розглядаються питання охорони та використання ОІВ у наукових установах та ЗВО: Цибульов П., Чеботарьов В., Зінов В., Суїні Ю., 2005; Андрощук Г. та ін., 2007, 2014; Туров М., 2008; Хименко О., Андрощук Г., Бутнік-Сіверський О., Орлюк О., Литвинчук І. та ін., 2011; Борко Ю., Бутнік-Сіверський О., Орлюк О., 2014; Капіца Ю., Шахбазян К., Махновський Д., Хоменко І., 2015; Рязанова Н., 2017; Осипова Ю., 2017, тощо; матеріали щорічних конференцій НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», присвячених тематиці створення та комерціалізації ОІВ, і конференцій інших установ<sup>6</sup>, а також наукові статті із зазначених питань Андрощука Г.,

<sup>1</sup> A Comparative Analysis of Institutional Innovation and IP Policies, Strategies and Practices. Results of the Micro-Level Analysis of the IP Unilink project / Sari Scheinberg, Andreas Norgren and Jannice Käll, 11/2009. 154 p.

Marcus Holgerssona Lise Aaboен A literature review of intellectual property management in technology transfer offices: From appropriation to utilization. *Technology in Society*. V. 59, November 2019, p. 101–132. Siegel D., Veugelers R., Wright M. Technology transfer offices and commercialization of university intellectual property: performance and policy implications. *Oxf. Rev. Econ. Pol.*, 23 (4) 2007, p. 640–660.

<sup>2</sup> Managing University Intellectual Property in the Public Interest / Merrill S., Mazza A. National Research Council, 2011. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13001>.

Guiding Principles of Technology Transfer. AUTM (Association of University Technology Managers). US. <https://autm.net/about-tech-transfer/principles-and-guidelines>

<sup>3</sup> Managementul proprietății intelectuale / Iurie Badâr, Vasile Bucur, Tatiana Bulimaga et al. Chișinău, 2018. 312 p.

Альтшуллер Г.С. Основы изобретательства. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1964. 240 с.

Кудашов В.И. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебник. Минск: ИВЦ Минфина, 2013. 408 с.

Выявление, правовая защита и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности / Под ред. А.И. Солдатова, С.Л. Минькова. Томск, 2014. 360 с.

Жирков П.А., Машков Г.М., Раевская М.Г. Методология поиска и экспертизы технических решений в сфере изобретательской деятельности. М.: ВАГШ, 2017. 187 с.

История отечественного изобретательства и патентного дела: прошлое и настоящее. Книга 2. Развитие изобретательства и охраны интеллектуальной собственности с 1917 г. по 1991 г. / С.А. Горленко и др. М.: Роспатент, 2015. 187 с.

<sup>4</sup> Turning Science into Business. Patenting and Licensing at Public Research Organisations. OECD, 2003. 312 p.

<sup>5</sup> PraxisAuril Guides on: Practical Guide to General Legal Issues in University Contracts, Practical Guide to Students and IP, Practical Guide to Spin-Outs; Practical Guide to Key Issues in Managing Technology Transfer Agreements. <https://www.praxisauril.org.uk>

<sup>6</sup> Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова: монографія. К.: КІС, 2005. 448 с.

Основи патентування і ліцензування: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Андрощук [и др.]; ред. А.І. Кредісов; Міжгалузевий ін-т управління. 2-е вид., переробл. та доповн. К.: Знання України, 2007. 306 с.

Туров М.П. Основы винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: методичний посібник. К.: Освіта України, 2008. 312 с.

Університет дослідницького і підприємницького типу: європейський досвід для Молдови, Росії і України / рук. авт. кол. Хименко О.А. К.: ООО «Т.А.Т. ГРУП», 2011. 346 с.

Борко Ю.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П. Об'єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах) / ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б.: НДІ ІВ НАПрН України, Інтерсервіс, 2014. 164 с.

Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки: монографія / Г.О. Андрощук, С.А. Давимука; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України, Ін-т регіон. дослідж. Нац. акад. наук України. К.: Парламентське видавництво, 2014. 302 с.

Андреева А., Булат Є., Бутніка-Сіверського Б., Виноградової Р., Данилової В., Довгань Г., Дорожко Г., Дорошенко О., Ільченко М., Капіци Ю., Косско Т., Новікової І., Осипової Ю., Орлюк О., Солнцевої Н., Соловйова В., Тверезенко О., Хаустова В., Цибульова П., Юрчишин О., Яшарової М. та ін.

На сучасному етапі вважаємо важливим розширення досліджень з підготовкою керівництв, узагальнень кращої практики, законодавчих пропозицій із запровадження в Україні європейських стандартів, державних механізмів і стимулів генерації, використання винаходів та інших ОІВ у наукових установах, ЗВО, інших установах бюджетної сфери.

Видання розраховано на науковців, винахідників, керівний склад наукових установ, закладів вищої освіти, фахівців підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ, фахівців органів державної влади, що вирішують питання охорони ІВ, інноваційної діяльності, трансферу технологій.

Ю.М. Капіца

---

Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

Управління інтелектуальною власністю в системах AR4D (agricultural research for development): монографія / І.Л. Литвинчук. Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2017. 618 с.

Рязанова Н.І. Службові об'єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти: монографія. Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. К.: Інтерсервіс, 2017. 171 с.

Осіпова Ю.В. Правова охорона об'єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України: монографія / НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. К.: НВП «Інтерсервіс», 2017. 274 с.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності. *Зб. матеріалів III Всеукраїнської наук.-практ. конференції*, м. Київ, 23 квіт. 2020 р. / Упоряд.: А.С. Ромашко, С.Ю. Петряев. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Політехніка, 2020. 165 с.

## Глава 1

# РОЗВИТОК ВІНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

### 1.1. РОЗВИТОК ВІНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ, НАН УКРАЇНИ

#### 1.1.1. Показники розвитку винахідницької діяльності до 1991 р.

Дані щодо винахідницької роботи публікувалися у статистичному щорічнику «Научно-технический прогресс. Народное хозяйство в СССР»<sup>1</sup>, який видавався Центральним статистичним управлінням при Раді Міністрів СРСР. Зокрема, у щорічнику за 1990 р. публікувалися дані за 1981–1987 рр., що включали: кількість поданих до Держкомвинаходів заявок на винаходи; кількість зареєстрованих у Державному реєстрі СРСР винаходів; кількість вперше використаних у виробництві винаходів. Наводився аналіз показників. Так, зазначалося, що у 1986–1990 рр. на 1000 спеціалістів з вищою освітою припадало 5 зареєстрованих винаходів.

Показники винахідницької роботи ілюструють дані табл. 1.1.

*Таблиця 1.1*

#### Основні показники винахідницької діяльності в СРСР у 1981–1990 рр.

	У середньому за рік		1988	1989	1990
	1981–1985	1986–1990			
Кількість поданих до Держкомвинаходів заявок на винаходи, тис.	156	159	175	149	119
Кількість зареєстрованих у Державному реєстрі СРСР винаходів, тис.	80	84	84	85	85
Кількість вперше використаних у виробництві винаходів, тис.	24	20	22	18	13

Також дані щодо винахідницької діяльності публікувалися у статистичному щорічнику «Изобретательство в СССР»<sup>2</sup>, у якому наводилися в тому числі і показники щодо союзних республік. Інформація надавалася у ретроспективі. Характер-

<sup>1</sup> Научно-технический прогресс. Народное хозяйство в СССР в 1990 г. Статистический сборник. URL: <http://istmat.info/node/467>.

<sup>2</sup> Изобретательство в СССР. 1919–1989. Юбилейный статистический ежегодник. Государственный комитет по изобретениям и открытиям при Государственном комитете по науке и технике СССР. ВНИИПИ. М., 1989. 324 с.



ним було стабільне збільшення подання заявок на винаходи і раціоналізаторські пропозиції та їх реєстрацій, за винятком останніх років перед розпадом СРСР, в які спостерігалося деяке зниження показників.

В Українській РСР показники винахідницької роботи публікувалися у статистичному збірнику «Народное хозяйство Украинской ССР» та інших виданнях<sup>1</sup>. Так, у збірнику «Наука та технічний прогрес» наводилися показники: кількість поданих заявок на передбачувані винаходи; кількість одержаних рішень про видачу авторських посвідчень; економічний ефект від використання винаходів тощо.

Також наводилися дані стосовно: чисельності авторів, які надали раціоналізаторські пропозиції та заявки на передбачувані винаходи; кількості раціоналізаторських пропозицій; заявок на передбачувані винаходи; кількості використаних у виробництві винаходів та раціоналізаторських пропозицій; економічного ефекту від використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Так, у 1986–1990 рр. в Україні щорічно використовувалося в промисловості 17 тис. винаходів та 718 тис. раціоналізаторських пропозицій<sup>2</sup>. Окремі показники наведено у табл. 1.2<sup>3</sup>.

Таблиця 1.2

**Основні показники винахідницької роботи в УРСР у 1985–1989 рр.**

Показники	1985	1986	1987	1988	1989
Кількість поданих заявок на передбачувані винаходи, тис.	32	36	39	37	37
Кількість одержаних рішень про видання авторських посвідчень, тис.	30	34	34	35	35
Економічний ефект від використання винаходів, млн крб.	554	813	1081	1070	1082

Кількісний аналіз показників свідчить про те, що частка українських заявок на винаходи становила 20–30% від загальносоюзних, а частка українських авторських свідоцтв, зареєстрованих у Державному реєстрі СРСР, становила 37–41% від загальносоюзних. Це свідчить про якість заявок, що подавалися в Україні. Слід вказати, що такий показник, як економічний ефект від використання винаходів, збільшився за п'ять років удвічі.

Позитивна динаміка подання заявок була наслідком визначення винахідницької діяльності одним із важливих державних пріоритетів, організаційної та фінансової підтримки створення патентно-ліцензійних підрозділів в установах, організаціях та на підприємствах, а також наявної системи планування і впровадження винаходів, обов'язкової виплати винагороди їх авторам.

Наведені дані свідчать про поступове зростання результатів винахідницької роботи, що було пов'язано з підтримкою державою винахідництва, створенням соціально-економічного механізму використання винаходів.

<sup>1</sup> Народное хозяйство Украинской ССР в 1984 году: статистический ежегодник / Отв. за выпуск Б.А. Сивко. К.: Техніка, 1985. С. 57–58.

<sup>2</sup> Народне господарство Української СРСР у 1991 році. Міністерство статистики Української РСР. К.: Техніка, 1990. С. 260.

<sup>3</sup> Народне господарство Української РСР у 1985 році: статистичний щорічник / ЦСУУРСР; відп. за випуск М.Т. Ковальчук. К.: Техніка, 1986. С. 54–55.

### 1.1.2. Показники розвитку винахідницької діяльності у 1991–2019 рр.

У 1992 р. в Україні створюється Державне патентне відомство України Держпатент України з питань науки і технологій (Держпатент України)<sup>1</sup>.

Президент України 18 вересня 1992 р. затверджує перший документ із регламентації патентної діяльності на національному рівні – «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні»<sup>2</sup>.

15 грудня 1993 р. Верховна Рада України прийняла Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки», які вводили патентну охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Постановою Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3769-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлювалося, що до створення необхідної патентно-інформаційної бази патенти України на винаходи можуть видаватися без проведення експертизи заявок по суті на строк до 5 років від дати подання заявки під відповідальність їх власника.

Перехід до патентної форми охорони винаходів у 90-х рр. відбувався в умовах економічної кризи, розриву зв'язків національних підприємств та організацій з установами та організаціями республік колишнього СРСР, зменшенням державних замовлень з проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт; поступовим припиненням фінансування галузевих наукових установ, конструкторських бюро, спеціальних конструкторсько-технологічних бюро.

Вказане призвело до скорочення діяльності наукових організацій. Чисельність працівників наукових організацій з 1991 до 2006 р. скоротилася на 64%<sup>3</sup>. У 1991 р. чисельність винахідників та раціоналізаторів в Україні становила 311,9 тис. осіб, а в 2004 р. – лише 42,8 тис., тобто у 7 разів менше<sup>4</sup>.

Показники винахідницької діяльності за цей час наводилися у збірниках органів статистики України і щорічних звітах Держпатенту України та його правонаступників. Зокрема, публікувалися дані щодо кількості заявок на винаходи і корисні моделі, реєстрацій охоронних документів. У табл. 1.3 наведено узагальнені за звітами уповноважених органів дані стосовно подання заявок та отримання охоронних документів на винаходи з 20-річним строком охорони на отримання деклараційних патентів і патентів на корисні моделі.

Слід вказати, що у звітах Держпатенту України, Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, збірниках ДП «Український інститут промислової власності» (ДП «Укрпатент») та їх правонаступників за 1991–2019 рр. не надавалися показники окремо для певних видів юридичних осіб, у тому числі окремо для установ сфери науки та освіти, а також переважно не надавалася інформація щодо подання заявок і отримання охоронних документів окремо для національних

<sup>1</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 411 «Про затвердження Положення про Державне патентне відомство України».

<sup>2</sup> Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвержене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92.

<sup>3</sup> Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія / Ю.В. Кіндзерський, М.М. Якубовський, І.О. Галиця та ін. К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. С. 482.

<sup>4</sup> Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / Відпов. ред. Ю.В. Кіндзерський. К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. С. 188.

Таблиця 1.3

## Дані щодо поданих заявок та отриманих охоронних документів на винаходи і корисні моделі національними заявниками в Україні у 1991–2019 рр.

Рік	Усього заявки, у т.ч.	Заявки			Усього патенти, у т.ч.	Патенти		
		20-річні	ДП	КМ		20-річні	ДП	КМ
1991	15	15	0	0	0	0	0	0
1992	637	515	119	3	229	229	0	0
1993	7379	5853	1520	6	1871	1871	0	0
1994	5254	3450	1771	33	3910	3856	54	0
1995	4831	2352	2364	115	1154	945	205	4
1996	3708	1265	2330	113	4130	2829	1277	24
1997	4751	1353	3267	131	8845	4105	4646	94
1998	5371	1520	3702	149	4390	508	3725	157
1999	5568	1954	3378	236	4842	617	4042	183
2000	5998	2042	3587	369	10408	873	9319	216
2001	7606	1932	5243	431	7590	1085	6102	403
2002	9190	1957	6612	621	9954	1718	7819	417
2003	11880	2339	8593	948	9487	1839	7038	610
2004	9216	3472	3	5741	3766	1672	284	1810
2005	10663	3170	0	7493	9530	2182	7	7341
2006	11490	3230	0	8260	10625	2498	2	8125
2007	12158	3393	0	8765	11713	2620	0	9093
2008	12260	2809	0	9451	11537	2398	0	9139
2009	11486	2428	0	9058	10657	2395	0	8262
2010	13082	2554	0	10528	11293	2034	0	9259
2011	12924	2639	0	10285	12021	1901	0	10120
2012	12514	2484	0	10030	11361	1559	0	9802
2013	12836	2858	0	9978	11689	1743	0	9946
2014	11701	2457	0	9244	10717	1702	0	9015
2015	10763	2272	0	8491	9551	1516	0	8035
2016	11705	2232	0	9473	10208	1277	0	8931
2017	11258	2281	0	8977	10589	1224	0	9365
2018	11085	2105	0	8980	9674	1203	0	8471
2019	10448	2095	0	8353	9363	1095	0	8268
<b>Усього</b>	<b>257777</b>	<b>69026</b>	<b>42489</b>	<b>146262</b>	<b>231104</b>	<b>49494</b>	<b>44520</b>	<b>137090</b>

заявників юридичних та фізичних осіб. Також у виданнях статистичних органів та виданнях «Промислова власність у цифрах»<sup>1</sup> суттєво відрізнялися дані з винахідництва організацій і підприємств. Щодо наукової сфери надавалися дані за окремі роки для державних академій наук, найбільш крупних наукових установ та вищих навчальних закладів.

<sup>1</sup> Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності та Державного підприємства «Український інститут промислової власності» за 2005 рік. Державний департамент інтелектуальної власності, 2005. 48 с.

Проте в цілому в Україні не узагальнювалися та не публікувалися дані про винахідницьку діяльність наукових установ і ЗВО, а також не здійснювався аналіз динаміки патентування та порівнянь із загальними показниками винахідницької діяльності в Україні. Дані щодо винахідницької діяльності установ освіти та науки, а також щодо установ, підпорядкованих органам державної влади та державним академіям наук, були отримані Центром досліджень інтелектуальної власності і трансферу технологій НАН України за сприяння ДП «Український інститут інтелектуальної власності» у 2017 р.<sup>1</sup> та доповнені у 2019 р. При цьому дані містили показники окремо для наукових установ та ЗВО, підпорядкованих органам державного управління, державним академіям наук<sup>2</sup>.

Динаміка показників винахідницької діяльності в Україні представлена на рис. 1.1 та 1.2, на яких наведено зміни у поданні заявок та отриманні охоронних документів на винаходи з 20-річним терміном охорони, деклараційні патенти, корисні моделі.

Наведені дані свідчать про спад показників на початку 90-х рр. (1992–1995 рр.), що було обумовлено політичними та економічними факторами – припиненням подання заявок до Держкомвинаходів СРСР та відсутністю на той час національної системи розгляду заявок і видачі охоронних документів на об'єкти промислової власності.

З 1996 р. має місце збільшення подання заявок на отримання деклараційних патентів та 20-річних патентів. Зазначимо, що у вказаний період існували суттєві складнощі видачі 20-річних патентів на винаходи з проведенням кваліфікаційної експертизи. Строк розгляду таких заявок тривав 4–5 або і більше років.

Основну частину охоронних документів 1995–2001 рр. становили 5-річні патенти (з 2000 р. – 6-річні деклараційні патенти), що видавалися без проведення кваліфікаційної експертизи, без гарантії чинності патенту. Вказані патенти не давали будь-які гарантії власникам та інвесторам щодо можливості залучення коштів у випуск продукції з їх використанням, не забезпечували гарантій із дотримання винахідницького рівня та новизни, а також в цілому не сприймалися як національними, так і іноземними інвесторами. Також їх видача суперечила вимогам Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) Світової організації

<sup>1</sup> Лист Укрпатенту від 25.10.2017 № 1359/1.1.

<sup>2</sup> Зауважимо, що у виданні «Промислова власність у цифрах» за 2018 р., що було оприлюднено у 2019 р., була наведена інформація стосовно винахідницької діяльності установ освіти та науки і співвідношення подання заявок від юридичних та фізичних осіб. Важливим було б продовження оприлюднення такої інформації з деталізацією у табличній формі кількості подання заявок та отримання охоронних документів окремо для бюджетних установ сфери науки, закладів вищої освіти, окремо для видів підприємств – великих, середніх, малих. Також слід взяти до уваги, що згідно з підходом Держстату суб'єкти підприємництва – фізичні особи – у статистиці виділяються окремо та можуть, виходячи з показників діяльності, належати до малих підприємств (мікропідприємство) або середніх підприємств. У той же час заявки на винаходи фізичних осіб – суб'єктів підприємництва – можуть подаватися як від імені фізичної особи, так і фізичної особи – суб'єкта підприємництва. Уявляється, що Мінекономрозвитку має бути затверджено показники, що повно характеризують винахідницьку діяльність в Україні різних осіб з передбаченням обов'язкового оприлюднення такої інформації як у щорічних звітах міністерства, так і виданнях НОІВ.

Також видання Укрпатенту «Промислова власність у цифрах» не виходять періодично, істотно відрізняються за видами показників для різних років видання. У зв'язку із зазначеним доцільне прийняття рішень Мінекономіки України та НОІВ щодо періодичності виходу таких видань і стандартів та інформації, яка в них наводиться.

торгівлі (СОТ), якою було передбачено, що «строк дії охорони не повинен закінчуватися до закінчення двадцятирічного періоду від дати подання заявки» (ст. 33).

До Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3769-ХІІ Постановою від 18.07.1997 № 488/97-ВР були внесені зміни з визначенням, що 5-річні патенти можуть видаватися лише до 31 жовтня 1998 р. Проте незважаючи на формуванням в Україні бази для проведення кваліфікаційної експертизи на винаходи, практика видачі 5-річних патентів Держпатентом та його правонаступником – Держдепартаментом інтелектуальної власності МОН України – продовжувалася та у новій редакції Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 01.07.2000 № 1771-ІІІ було передбачено видачу деклараційних патентів зі строком дії 6 років. Такий патент мав видаватися за результатами формальної експертизи та експертизи щодо локальної новизни заявки на винахід.

Як свідчать наведені на рис. 1.1 та 1.2 дані, характерною для 1992–2001 рр. є нестабільність видачі охоронних документів із різкими змінами у показниках у порівнянні з показниками подання заявок на винаходи.

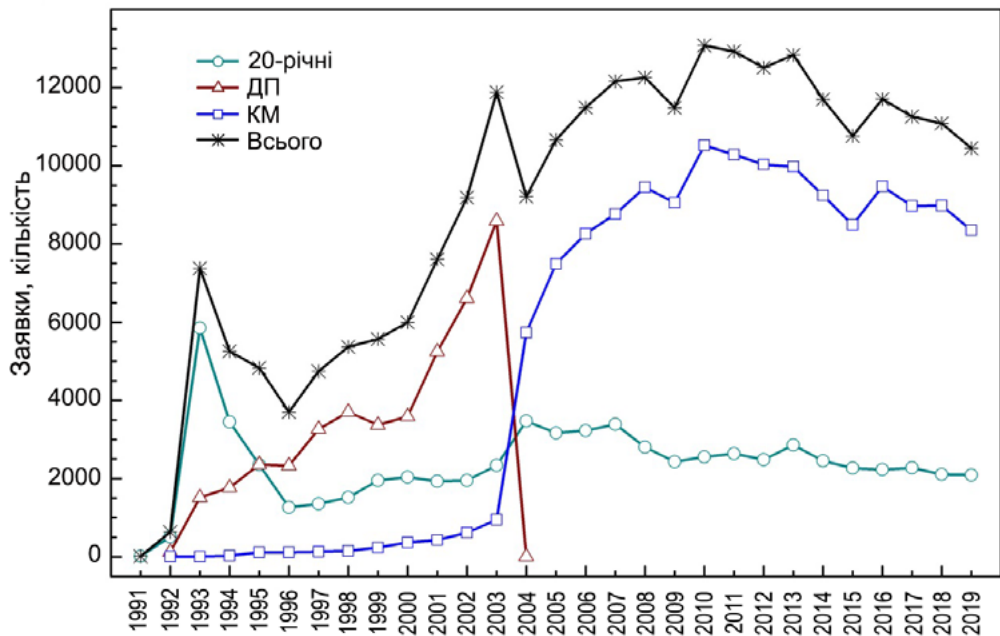


Рис. 1.1. Заявки на винаходи і корисні моделі в Україні від національних заявників

Практика видачі деклараційних патентів неодноразово оцінювалася з боку наукових установ, в тому числі і при підготовці проекту Цивільного кодексу України, як така, що стримує інноваційну діяльність у країні та інвестиції у нові технології. Тому в проекті Цивільного кодексу України видача деклараційних патентів не була передбачена, та з набранням його чинності з 1 січня 2004 р. відбувається припинення подання заявок на видачу деклараційних патентів.

Період 90-х рр. падіння подання заявок на винаходи з 37 тис. у 1989 р. (див. табл. 1.2) до 2 тис. у 1996–2000 рр. (див. табл. 1.3) лише частково був пов’язаний із кризовими явищами в економіці та становленням системи експертизи Держпатенту.

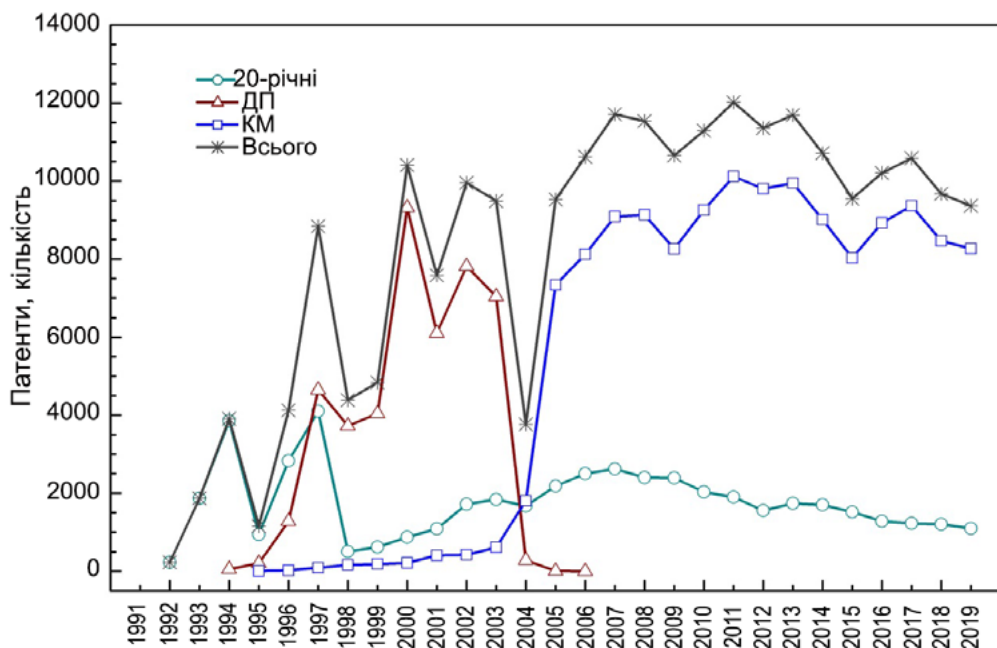


Рис. 1.2. Патенти на винаходи і корисні моделі в Україні, отримані національними заявниками

Перехід у 1991 р. до національного рівня державного управління винахідницькою діяльністю виявив істотну повільність та інколи неготовність або небажання уповноважених органів державної влади вирішувати проблемні питання.

Аналізу винахідницької діяльності та інноваційної діяльності у 90-х – на початку 2000 рр. присвячено значну кількість аналітичних матеріалів та наукових публікацій<sup>1</sup>. Наведемо результати спільного розгляду Президією НАН України та Колегії Міністерства освіти і науки України питання «Про стан та проблеми правової охорони винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні» від 13 червня 2001 р. У прийнятій спільній постанові № 171 вказувалося, що кількість винахідників та раціоналізаторів в Україні з 1991 по 1999 р. скоротилася більш ніж у 20 разів – до 44,6 тис. Щорічно зростає кількість підприємств і наукових організацій, в яких повністю припинилася винахідницька та раціоналізаторська діяльність. Питома вага таких підприємств у 1999 р. становила 95,1%. Діючі закони України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» не передбачають належний захист інтересів працівників-авторів об'єктів промислової власності, порядок та розмір винагороди за створення і використання винаходів.

<sup>1</sup> Варгачук А.П. Винахідницька творчість та патентна активність як передумови трансферу технологій та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. *Пробл. науки*. 2004. № 4. С. 41–51. Варгачук А.П. Патентна система як фактор формування винахідницького потенціалу та сприяння охороні прав на інтелектуальну (промислову) власність в Україні. *Проблеми науки*. 2003. № 7. С. 36–46. Хаустов В.К. Регулювання відносин власності на об'єкти інноваційної діяльності. *Економіка і прогнозування*. 2003. № 4. С. 102–114. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України / Упоряд. Г.О. Андрощук. К.: Парламентське видавництво, 2002. 359 с. тощо.

З 1992 р. у регіонах України припинилося одержання сучасної патентної інформації країн світу, зокрема видання «Изобретения стран мира», що робить винахідницьку роботу та проведення пошуку на патентну чистоту при експорті наукоємної продукції практично неможливими.

Перешкодою ефективній інноваційній діяльності в Україні є великі терміни (4–5 років) проведення експертизи заявок на винаходи та видачі патентів зі строком дії 20 років. Нагальним питанням є скорочення вказаних строків до 2-х років.

Існуючий порядок видачі деклараційних («коротких») патентів без проведення кваліфікаційної експертизи зі строком дії 6 років не забезпечує належного захисту винаходів, під такі патенти неможливо залучити інвестиції, що також суперечить вимогам Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, якою передбачено строк дії патенту на винахід не менше 20 років.

Ситуація ускладнюється у зв'язку з відсутністю валютних коштів для патентування українських винаходів за кордоном, що є суттєвою перешкодою для інноваційної діяльності в Україні, зростання виробництва та експорту наукоємної продукції. Багато наукових установ відмовляються від патентів на винаходи через нестачу коштів для підтримання їх чинності, що призводить до значних втрат для нашої держави.

В Україні, на відміну від порядку, що існував до 1991 р., не здійснюється підготовка фахівців-патентознавців за рахунок державного замовлення. До цього часу не прийняте Типове положення про підрозділ міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади з питань охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Ліквідація патентних підрозділів у державних установах, організаціях набула значних масштабів та вимагає термінового виправлення становища. Зазначалося, що загальне падіння винахідницької активності в Україні потребує вжиття невідкладних заходів.

Постановою були схвалені Першочергові заходи з охорони в Україні прав на винаходи, інші об'єкти промислової власності. Зокрема, у заходах зазначалося про необхідність:

- внесення змін до законодавства з передбаченням відмови від деклараційного патенту на винахід (вказане розтягнулося до 2004 р. та сталося не внаслідок підготовки Держдепартаментом інтелектуальної власності МОН України змін до законодавства, а за ініціативи робочої групи з підготовки нової редакції Цивільного кодексу України та з введенням у силу кодексу з 1 січня 2004 р.);

- підготовки законопроекту щодо врегулювання прав на ОІВ, створених за рахунок коштів державного бюджету та державних цільових фондів (вказане питання (див. розд. 1.2.3) не вирішувалося органами державної влади з 1993 до 2012 р. та було частково вирішено з прийняттям у 2012 р. за ініціативи НАН України, підтриманої Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України, змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо порядку передачі майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти (ст. 11);

- підготовки законопроекту щодо правовідносин між роботодавцем і працівником з питань створення винаходів, корисних моделей та промислових зразків (зміни до спеціальних законів, що відображали б сучасну законодавчу практику іноземних країн, зокрема ФРН, не прийнято до цього часу);

- вирішення організаційних та законодавчих питань скорочення до 2-х років проведення кваліфікаційної експертизи (скорочення строків проведення експертизи

є нагальним питанням і на цей час. Так, за даними Укрпатенту<sup>1</sup>, середній строк розгляду заявок на винахід в Україні становив у 2018 р. 2 роки та 3 місяці. Наведемо для порівняння, що у РФ середній строк видачі патенту на винахід становить 12 місяців для винаходу та 2 місяці для корисної моделі<sup>2</sup>. У Білорусі строк видачі патенту на винахід у середньому становить 18 місяців<sup>3</sup>);

– підготовки пропозицій щодо порядку відбору та державної підтримки патентування за кордоном вітчизняних об'єктів ІВ, створених за кошти державного бюджету та державних цільових фондів (незважаючи на внесення положень щодо підтримки патентування українських винаходів, створених за бюджетні кошти, до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», з передбаченням відповідної компетенції МОН України, вказана діяльність не здійснюється);

– підготовки пропозиції щодо порядку проведення інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності, під час створення яких використовувалися кошти державного бюджету та державних цільових фондів (спроби проведення у 2005–2006 рр. інвентаризації ОІВ, створених за бюджетні кошти (див. розд. 5.1), засвідчили відсутність сучасної методичної бази щодо бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних активів для бюджетних установ). Вказане питання було вирішене лише у 2015 р. через введення у дію 1 січня 2015 р. затвердженого у 2010 р. Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» (наказ Мінфіну України від 12.10.2010 № 1202). Цей стандарт було прийнято та введено в дію на 16 років пізніше аналогічного стандарту, прийнятого для підприємств;

– підготовки та подання в установленому порядку пропозиції щодо створення в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, державних академіях наук України, діяльність яких пов'язана з міжнародним науково-технічним, у тому числі військово-технічним, співробітництвом, підрозділів з охорони ІВ та забезпечення їх діяльності (вказане було здійснено з прийняттям за ініціативи НАН України положень Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у 2006 р., що передбачали створення таких підрозділів (ст. 7 Закону у редакції від 14.09.2006));

– розробки пропозиції щодо програм підготовки та перепідготовки за державним замовленням фахівців з питань ІВ для органів державної влади та закладів освіти, науки, культури державної форми власності (незважаючи, що запровадження відповідного навчання (див. розд. 1.2.7) було передбачено ще Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні від 27.04.2001 № 285/2001, таке навчання за рахунок державного замовлення для наукових установ та ЗВО відсутнє до теперішнього часу);

– розробки Програми патентно-інформаційного забезпечення України, яка, зокрема, мала включати заходи щодо формування патентних фондів державної системи охорони ІВ в Україні, патентних фондів національної системи НТІ та використання Інтернет-ресурсів. Вивчення можливості створення Державної патентної

<sup>1</sup> Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» за 2018 рік. К., 2019. С. 12.

<sup>2</sup> Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Информация и сервисы. URL: <https://rupto.ru/ru/faq/kakovy-sroki-polucheniya-patenta-na-izobrenie-poleznuyu-model>

<sup>3</sup> Див. <https://www.gnp.by/faq.html>



бібліотеки (ДПБ), її філій у регіонах. Зазначалася необхідність укомплектування Фонду патентної документації громадського користування (ФГК), а в подальшому – фонду ДПБ реферативним виданням Роспатенту «Изобретения стран мира». Забезпечення поступовим комплектуванням ДПБ патентною документацією країн, з якими Україна здійснює міжнародне науково-технічне, в тому числі військово-технічне співробітництво, з метою забезпечення патентних досліджень та мінімумом документації за Договором про патентну кооперацію (ДПБ не було створено. Певним чином питання вирішувалося з розвитком мережі Інтернет та можливістю використання іноземних баз даних патентної інформації. Разом із тим у проєкті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності 2019 р. зазначалася низка проблемних питань забезпечення в Україні патентною та патентно-кон'юнктурною інформацією<sup>1</sup> (див. розд. 2.1.3));

– розробки організаційних заходів щодо технологічного та фінансового забезпечення в регіонах України доступу до зарубіжної патентної інформації, що надається патентними відомствами та міжнародними (регіональними) організаціями промислової власності на безоплатній основі через Інтернет (через регіональні центри науково-технічної інформації, ДПБ та філіали патентної бібліотеки) тощо (лише у 2019 р. розпочався ініційований МЕРТ України та Національним офісом інтелектуальної власності проєкт утворення мережі Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні (TISC) у рамках співробітництва з ВОІВ, діяльність яких передбачає надання користувачам доступу до патентних баз даних та інших джерел інформації з метою здійснення патентного пошуку тощо).

Як можна побачити з рис. 1.1 та 1.2, з 2004 р. при зниженні до нуля подання заявок на деклараційні патенти на винаходи набувають суттєвого збільшення подання заявок та видача охоронних документів на корисні моделі. Фактично у статистиці *корисна модель займає місце деклараційних патентів*.

Вказане пояснюється принциповими змінами законодавства у 2003 р. та розширенням об'єктів корисної моделі. Так, до 22 травня 2003 р. об'єктом корисної моделі вважалося конструктивне виконання пристрою. Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів країни щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22.05.2003 № 850-IV, що був розроблений з урахуванням відміни інституту деклараційного патенту на винахід Цивільним кодексом України, об'єкти винаходу було включено й до об'єктів корисної моделі. Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону встановлювалося, що:

«2. Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу».

Зміна об'єкта корисної моделі спричинила різке збільшення подачі заявок на корисні моделі та, відповідно, видачі патентів на них. Цьому сприяв і термін розгляду заявок від їх подачі до видачі патентів, який становив від 5 до 12 місяців.

У той же час, як засвідчила практика видачі корисних моделей, рішення з розширення об'єктів корисної моделі *було помилковим, призвело до ослаблення патентної охорони винаходів в Україні у цілому, розвитку патентного тролінгу та обходу винаходів за допомогою корисної моделі, широкого патентування відомих процесів, пристроїв, складнощів або неможливості визнання патенту на*

<sup>1</sup> Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності. Проєкт. м. Київ, 13.09.2019. С. 35–38.

корисні моделі на очевидні технічні рішення, не чинні у судовому порядку; високих ризиків щодо інвестицій, а також невластивої державам – членам ЄС, інших країн кількості поданих заявок на корисну модель у порівнянні із заявками на винаходи; заяв певних іноземних компаній щодо виходу з ринку України у зв'язку з неможливістю забезпечити захист промислової власності на належному рівні (див. розд. 1.3.5).

Недоліки інституту корисної моделі в Україні неодноразово відзначалися під час слухань у Верховній Раді України та публікаціях фахівців. Так, ще у 2008 р. у Рішенні Комітету Верховної Ради України «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» від 16.04.2008 № 14 зазначалося, що набуло поширення отримання охоронних документів на корисні моделі для патентування відомих технічних рішень з метою обмеження діяльності інших осіб на застосування таких об'єктів. У Рекомендаціях слухань «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання» 5 жовтня 2009 р. вказувалося, що «патентне право сьогодні в Україні перетворилося в інструмент, за допомогою якого можна усунути з ринку небажаного конкурента, скоротити обсяги виробництва, заблокувати або зупинити діяльність будь-якого підприємства, довести його до банкрутства. Департаментом інтелектуальної власності видаються патенти (на корисні моделі) на технічні рішення, які відомі вже століттями»<sup>1</sup>.

Проте з 2004 до 2016 р. протягом 12 років виправлення ситуації не було пріоритетом у діяльності Держдепартаменту інтелектуальної власності МОН України, його правонаступників і Укрпатенту та відповідні проекти змін до законодавства до Верховної Ради України не подавалися. Лише у 2017 р. у зв'язку з наполяганням іноземних інвесторів вказане питання береться до уваги. Мінекономрозвитку України із залученням фахівців НДІ інтелектуальної власності НАПрН України розробляє проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей», внесений до Верховної Ради України 01.02.2018 № 7538, де об'єкт корисної моделі було звужено до пристрою, встановлювалася адміністративна процедура визнання недійсними прав ІВ на корисну модель.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що «корисна модель, право охорони якій надається відповідно до чинного законодавства України, дискредитує систему правової охорони ІВ, сприяючи зменшенню активності науково-технічної творчості. Власники патентів на слабкі, а найчастіше очевидні рішення отримують переваги порівняно з власниками патентів на дійсно значні та творчі рішення в різних галузях технологій». Відповідні положення повторилися також у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» від 11.10.2019 № 2259. Зазначений проект 21.07.2020 було прийнято Законом № 816-ІХ, проте з внесенням під час під-

<sup>1</sup> Див. Андрощук Г.О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози. *Право та інноваційне суспільство*. 2013. № 3. С. 70–88. Охромеев Ю. Патентний тролінг – ахіллесова п'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні. *Юридична газета*. 2015. № 5 (451). Капіца Ю. Охорона прав на винаходи і корисні моделі в Україні та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2017. № 2, Part 1. P. 88–93. Рекомендації круглого столу на тему: «Протидія «патентному тролінгу» в Україні в контексті захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності». 25.11.2016. <http://pakharenko.ua>.

готовки до другого читання одним з депутатів змін, що об'єктом корисної моделі може бути також процес. Таким чином, в Україні залишилася модель охорони корисних моделей, яка відрізняється від притаманних у провідних державах-членах ЄС (відсутність охорони корисних моделей або наявність винахідницького рівня чи в деяких державах – лише тривимірні винаходи з виключенням процесу) та обумовлює ризики застосування винаходів в Україні (див. розд. 1.3.5).

Позитивна динаміка винахідництва у 2003–2010 рр. була пов'язана зі щорічним збільшенням фінансування наукових досліджень та стабілізацією економічного становища у країні. Для 2011–2013 рр. та у подальші роки характерним є зменшення показників із падінням у 2014–2016 рр., що пов'язано зі зменшенням фінансування наукових досліджень, а також політичними подіями та агресією РФ з 2014 р. У той же час бойові дії спричинили різке збільшення подачі заявок на корисні моделі, які пов'язані з медициною, а саме трансплантологією, ортопедією, протезуванням, а також з модернізацією військової техніки та озброєння.

Суттєвим питанням є виділення у загальних показниках показників винахідницької активності за видом осіб (юридичні та фізичні), а також за видами юридичних осіб, зокрема винахідницької активності бюджетних установ сфери науки та освіти і підприємств.

Основну частину заявок на винаходи і корисні моделі серед юридичних осіб у 2013–2016 рр. становили саме бюджетні установи (90%). Так, у 2016 р. частка поданих установами науки та освіти заявок на винаходи і корисні моделі від загальної кількості поданих заявок національними заявниками становила 47,6% (винаходи) та 59,4% (корисні моделі). Та відповідно їх частка у заявках від національних заявників – юридичних осіб – становила 88% (винаходи) та 89% (корисні моделі). Частка отриманих ними патентів на винаходи і корисні моделі у загальній кількості патентів від національних заявників становила відповідно 58% (винаходи) та 60% (корисні моделі).

При цьому наукові організації та ЗВО отримали 90,4% патентів на винаходи та 89,7% патентів на корисні моделі у порівнянні із загальною кількістю патентів, отриманих на ім'я національних заявників – юридичних осіб.

*Щодо винахідницької активності та отримання патентів на винаходи підприємствами слід зазначити, що у 2016 р. з 1277 патентів на винаходи в Україні, отриманих національними заявниками, 1025 (36%) було отримано фізичними особами, 744 (58%) – вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями галузей «освіта» і «наука» та 79 (6%) – підприємствами. З урахуванням, що в Україні у 2016 р. працювало у промисловості 208 великих підприємств, 4652 – середніх та 33 695 малих підприємств<sup>1</sup>, один патент на винаходи припадає на 62 великих та середніх підприємства.*

За отриманими ЦДІВТТ НАН України даними було побудовано діаграми стосовно винахідницької діяльності за міністерствами, державними академіями наук України (рис. 1.3, 1.4). На рис. 1.3 представлено розподіл кількості заявок на винаходи та корисні моделі, отриманих від національних заявників (1991–2016 рр.).

<sup>1</sup> Кількість суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності у 2010–2017 роках. Держслужба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>



Рис. 1.3. Розподіл кількості заявок на винаходи та корисні моделі, отриманих від національних заявників (1991–2016 рр.)

На рис. 1.4 представлено розподіл кількості одержаних патентів на винаходи та корисні моделі національними заявниками (1991–2016 рр.)

Так, ЗВО, підпорядковані МОН України, подали 22% заявок на винаходи і корисні моделі (48 763), установи МОЗ – 9% (19 232), установи НАН України – 6% (12 028).

Якщо зіставити кількість одержаних патентів, то картина розподілу їх за міністерствами та академіями буде аналогічною.

**Винахідницька діяльність наукових установ та ЗВО.** Аналіз показників винахідницької активності підпорядкованих міністерствам та державним академіям наук наукових установ України і ЗВО у 1991–2016 рр. свідчить про такі тенденції (рис. 1.5) стосовно винаходів з 20-річними патентами:

- у 1993–2003 рр. подання заявок науковими установами та ЗВО є близькими (при загальній чисельності штатних працівників ЗВО приблизно в 4 рази більше, ніж у державних наукових організаціях); відсутні тенденції збільшення подання заявок;

- для 2003–2004 рр. властивим є збільшення заявок на винаходи як для ЗВО, так і наукових установ, що пов'язано з рядом факторів: припинення практики подання заявок на деклараційні патенти, прискорення термінів кваліфікаційної експертизи, а також поступове збільшення фінансування наукових досліджень в Україні;

- після 2004 р. виявляється чітка тенденція подання більшої кількості заявок на винаходи науковими установами у порівнянні зі ЗВО; вказане є загальною тенденцією для державних академії наук – НАН України, НААН України<sup>1</sup>, НАМН України;

<sup>1</sup> Зокрема, Інститут картоплярства НААН України з 2007 до 2014 р. отримав 215 патентів на винаходи та 913 патентів на корисні моделі. Див. Діючі об'єкти інтелектуальної власності науково-дослідних

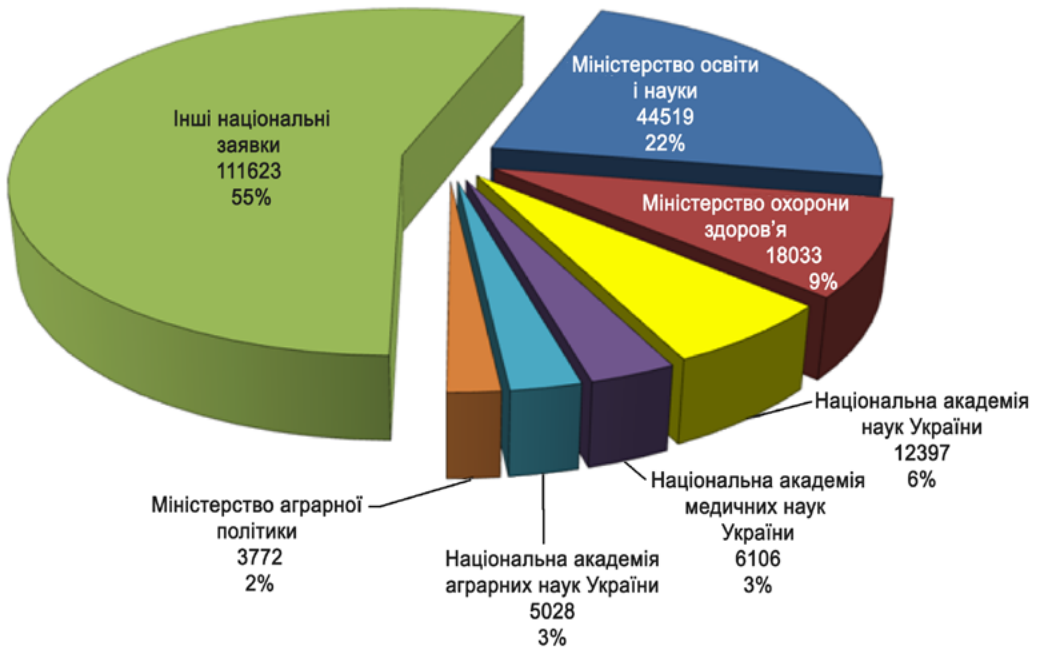


Рис. 1.4. Розподіл кількості патентів на винаходи та корисні моделі, отриманих національними заявниками (1991–2016 рр.)

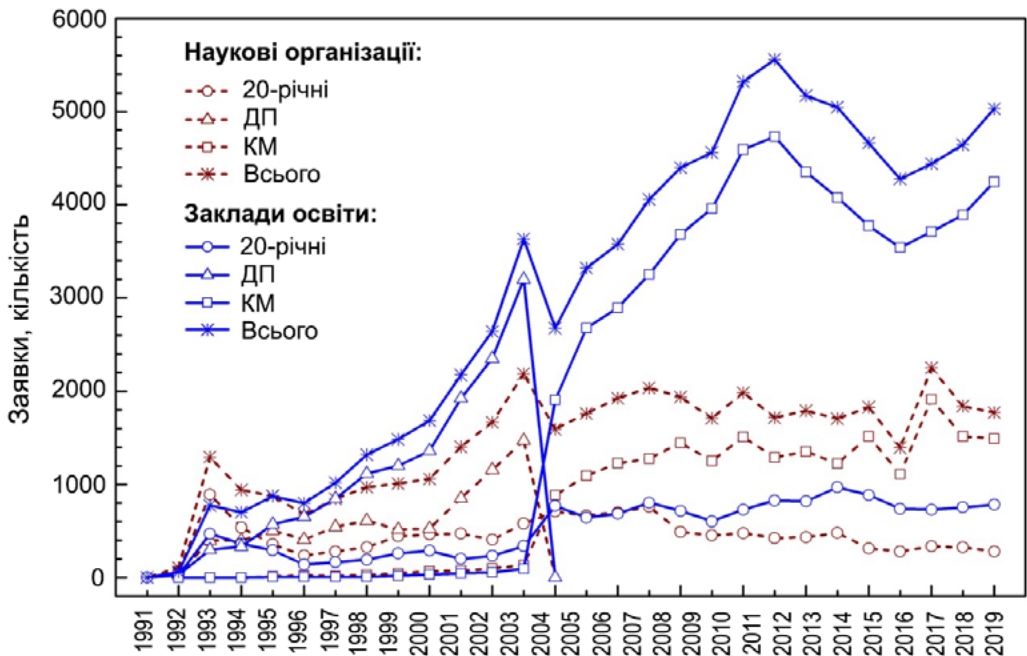


Рис. 1.5. Заявки на винаходи і корисні моделі. Національні заявники – юридичні особи галузей «наука» та «освіта»

– поступове зменшення подання заявок на винаходи як науковими установами, так і ЗВО у 2014–2016 р., що пов’язано з відсутністю надходження заявок від наукових установ, ЗВО, які були розташовані у Східній Україні та Криму, а також припиненням діяльності певних установ.

Стосовно заявок на деклараційні патенти, щорічно з 1993 до 2003 р. мало місце збільшення заявок як для сфери освіти, так і науки. З 2004 до 2010 р. має місце істотне збільшення подання заявок на корисні моделі у зв’язку, як зазначалося у розділі 1.2, з переорієнтацією заявників з деклараційних патентів на корисні моделі. При цьому, що можна побачити на рис. 1.5, показники щодо корисних моделей фактично продовжують тенденцію заявок для деклараційних патентів у 1996–2003 рр.

Характерними є збільшення заявок на корисні моделі після 2004 р. та перехід на достатньо стабільний рівень: для наукових установ – 800–1000 заявок на рік, а для ЗВО має місце істотне збільшення заявок з піком у 2011 р.

2012–2016 рр. характеризують істотне зменшення подання заявок ЗВО – 800–1100 на рік. При цьому вказане зменшення відбувається до подій 2014 р. та агресії РФ. З 2014 р. характерним є подальше зменшення подання заявок на корисні моделі для ЗВО.

У той же час зазначимо, що окремі наукові установи, діяльність яких пов’язана із забезпеченням матеріалами та медикаментами під час бойових дій, суттєво посилили діяльність зі створення ОІВ та забезпечення правової охорони. Так, Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів МОЗ (м. Вінниця) подав за період 2015–2016 рр. понад тисячу заявок на корисні моделі на рік.

Одержання патентів на винаходи і корисні моделі національними заявниками – юридичними особами галузей «наука» та «освіта» ілюструє рис. 1.6. Зміни показників у цілому мають тенденції, аналогічні поданню заявок на винаходи і корисні моделі.

Зазначимо, що при цінності даних щодо загальної кількості поданих заявок та отриманих охоронних документів сумарні кількісні показники стосовно винаходів та корисних моделей не є джерелом для висновків про ефективність винахідницької роботи в наукових установах, ЗВО, підпорядкованих різним органам державного управління, з урахуванням різної кількості працівників, що працюють у закладах вищої освіти та наукових установах<sup>1</sup>.

Актуальним для органів Держстату, Мінекономрозвитку України, Укрпатенту є передбачення отримання більш детальної інформації стосовно винахідницької діяльності з оприлюдненням відносних показників такої діяльності.

---

установ Національної академії аграрних наук України. *Збірник*, 2014. URL: [www.naas.gov.ua](http://www.naas.gov.ua)

<sup>1</sup> Наявні статистичні дані не містять показників щодо кількості працівників ЗВО та бюджетних наукових установ, які працюють у природничих та технічних галузях. Можна взяти до уваги, зокрема, такі цифри, як кількість викладацького складу ЗВО (на початок 2016/2017 навчального року) – 116 тис. штатних працівників та кількість працівників, зайнятих у виконанні наукових досліджень державного сектору, – 29,6 тис. (з вищою освітою, відповідні працівники ЗВО до цієї кількості не включені). Таким чином, орієнтовно кількість працівників державних організацій, що виконують наукові дослідження, в 4 рази менше кількості працівників ЗВО. Див. Наукова та інноваційна діяльність України, 2017. С. 39. Викладацький склад університетів, академій, інститутів на початок 2016/2017 навчального року / Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/2017 навчального року. Держстат України. К., 2017. С. 100.

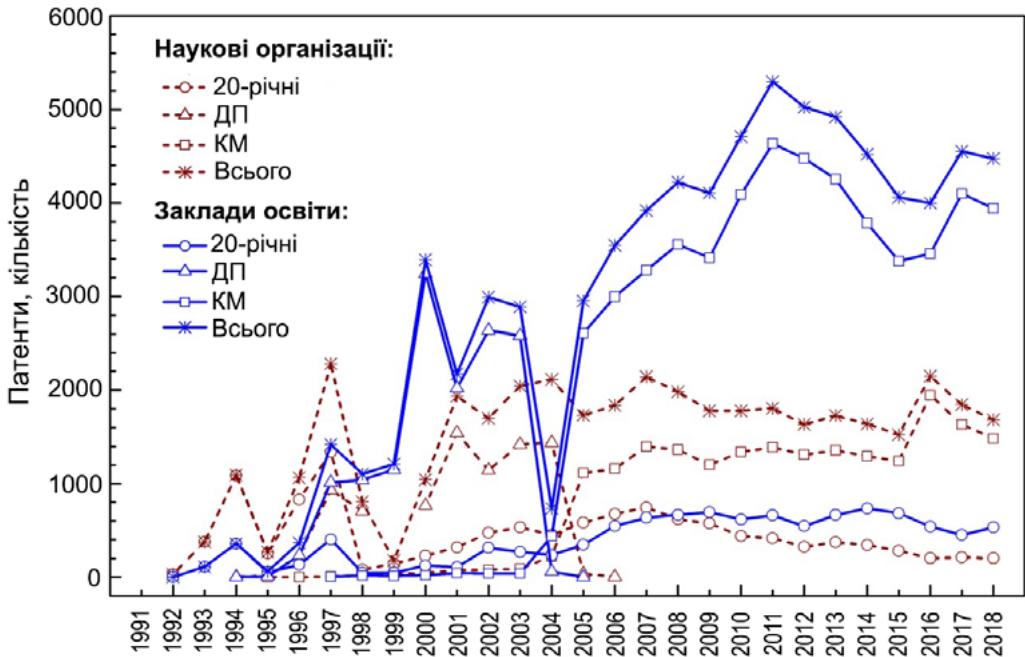


Рис. 1.6. Патенти на винаходи і корисні моделі. Національні заявники – юридичні особи галузей «наука» та «освіта»

Такими показниками, зокрема, є:

– співвідношення кількості заявок на винаходи у порівнянні з кількістю заявок на корисні моделі, що надавало б інформацію про націлення заявників на отримання надійних для наступного використання та залучення інвестицій охоронних документів, а також про їх якість;

– терміни підтримання у чинності охоронних документів: окремо – на винаходи та окремо – на корисні моделі для установ, підпорядкованих органам державного управління (вказані показники не наводяться у річній звітності уповноваженого органу з питань ІВ, а також у звітності Укрпатенту);

– відносна кількість поданих заявок та отриманих охоронних документів на одного працівника (при цьому враховується чисельність наукових та інженерних працівників, чисельність викладацького складу наукових установ та закладів вищої освіти за природничими і технічними напрямками). Зауважимо, що для ЗВО є необхідність в отриманні зведеної інформації стосовно кількості таких працівників на рівні МОН України, інших міністерств, академій наук, яким підпорядковані ЗВО. Вказане потребує уточнення методології звітності Держстату України, де традиційно збирається інформація стосовно загальної кількості викладачів у вищих навчальних закладах, а також кількості педагогічних працівників та окремо науково-педагогічних працівників;

– кількість винаходів, корисних моделей, патенти на які отримані у звітному та попередніх роках та використані у звітному році відносно загальної кількості

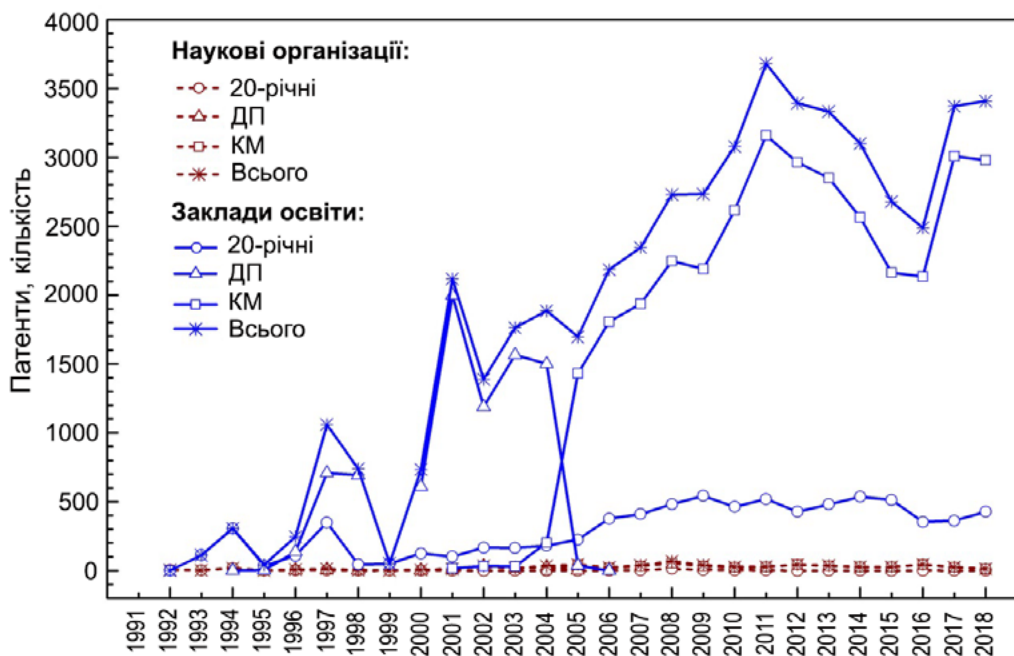


Рис. 1.7. Патенти на винаходи та корисні моделі, подані установами Міністерства освіти і науки України

охоронних документів на винаходи і корисні моделі, які підтримуються у чинності, тощо.

Якщо окремо розглянути діяльність зі створення ОІВ наукових установ та ЗВО, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України (рис. 1.7), основний обсяг заявок та отримання охоронних документів на ОІВ припадає на ЗВО. Слід також врахувати частку студентських заявок на корисні моделі та винаходи, які подаються в рамках навчальних курсів. Загальна статистика щодо подання таких заявок Міністерством науки і освіти України не ведеться. Проте що стосується окремих прикладів, то, за даними офіційного сайту Національного університету харчових технологій<sup>1</sup>, орієнтовно 72,8% заявок на отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі у певні роки подавалися студентами. Так, з 322 заявок, поданих у I півріччі 2013 р., орієнтовна кількість заявок становить: подані студентами – 234, науково-педагогічними працівниками – 88.

Що стосується Міністерства охорони здоров'я України (рис. 1.8), основна частина заявок та охоронних документів також припадає на ЗВО. Відзначимо стабільність показників у 2005–2016 рр.

Для установ, підпорядкованих Міністерству аграрної політики України (рис. 1.9), характерним є, як і для установ МОН України, спад показників з 2012–2013 рр.

На рис. 1.10 представлено розподіл заявок на отримання 20-річних патентів на винаходи від їх загальної кількості для установ, підпорядкованих міністерствам та державним академіям наук України (1991–2016 рр.).

<sup>1</sup> Офіційний сайт Національного університету харчових технологій. <http://nuft.edu.ua/>.



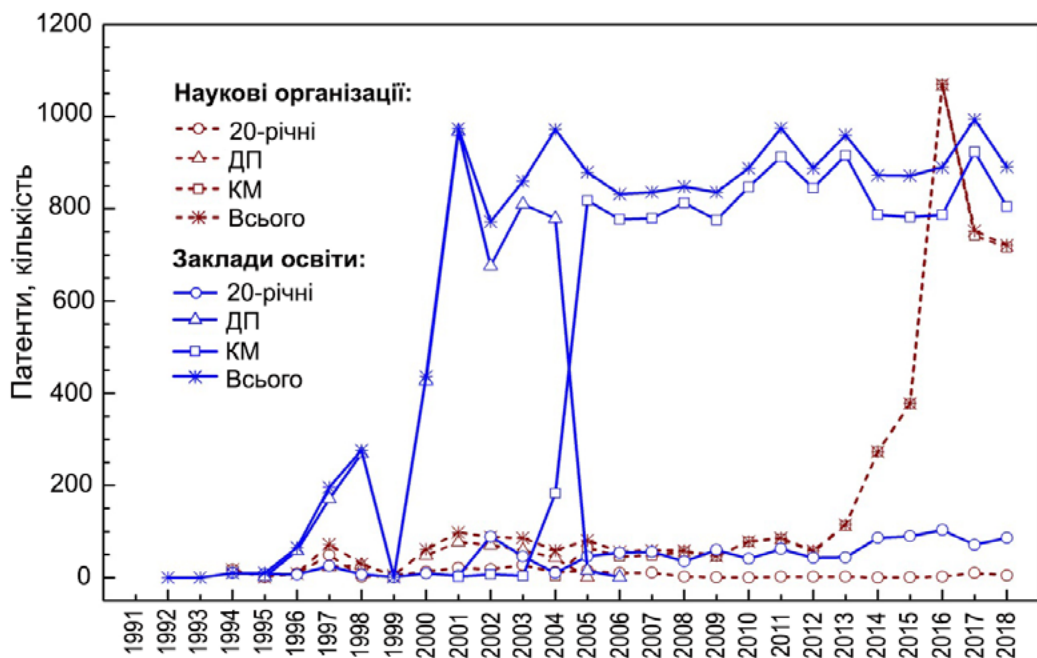


Рис. 1.8. Патенти на винаходи та корисні моделі, подані установами Міністерства охорони здоров'я України

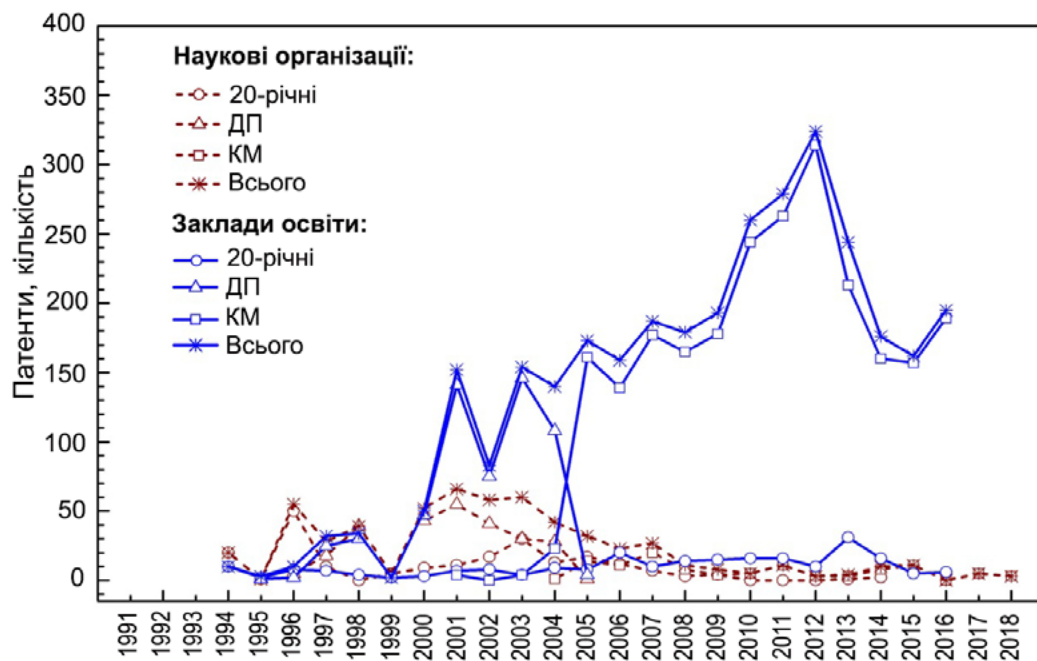


Рис. 1.9. Патенти на винаходи та корисні моделі, подані установами Міністерства аграрної політики України

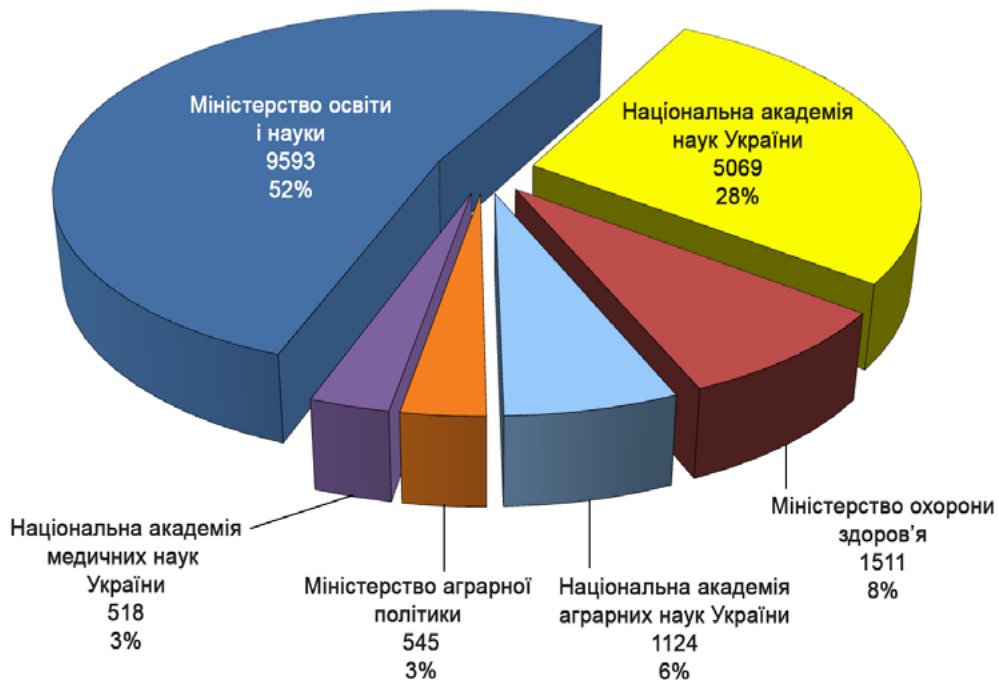


Рис. 1.10. Розподіл заявок на отримання 20-річних патентів на винаходи за міністерствами та академіями наук (1991–2016 рр.)

Також, як свідчать дані на рис. 1.11, 1.12, лівая частка подання заявок на отримання деклараційних патентів та корисних моделей подавалася ЗВО, підпорядкованими МОН України, та установами МОЗ України. В той же час слід зауважити, що патенти на корисні моделі не можуть забезпечити надійну охорону інвестицій у комерціалізацію винаходів, а також знаходяться поза експертизою з визначення світової новизни таких рішень.

**Державна політика, законодавство та винахідницька діяльність.** Здійснення винахідницької діяльності безпосередньо пов'язано з наявністю чи відсутністю у країні сприятливих умов генерації ОІВ, їх використання. Необхідними елементами сфери ІВ та інноваційного розвитку країни, за визначенням ВОІВ, є:

- забезпечення високого рівня фінансування наукових досліджень;
- наявність системи підтримки інноваційної діяльності;
- наявність засобів державної підтримки – фінансових, податкових, організаційних, спрямованих на збільшення генерації винаходів та інших ОІВ науковими установами, ЗВО, підприємствами, у тому числі малими підприємствами;
- наявність засобів державної підтримки комерціалізації ОІВ, трансферу технологій науковими організаціями та ЗВО до промисловості;
- наявність ефективної інфраструктури комерціалізації ОІВ та трансферу технологій;
- наявність освіти у сфері ІВ тощо<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies. Tool 1: The Process, WIPO, 2016.



Рис. 1.11. Розподіл заявок на деклараційні патенти на винаходи за міністерствами та академіями наук України (1991–2004 рр.)



Рис. 1.12. Розподіл заявок на корисні моделі за міністерствами та академіями наук України (1991–2016 рр.)

Особливістю України є практична відсутність будь-яких важелів розвитку інновацій, трансферу технологій, комерціалізації ОІВ у країні у 1994–2018 рр., а також відсутність стратегічних документів, що визначають інноваційний розвиток країни

та розвиток сфери ІВ, що істотно відрізняє Україну від держав-членів ЄС, а також таких нових незалежних держав, як Білорусь, Казахстан та ін. (див. розд. 1.2).

Ряд позитивних змін у законодавстві (спрощений порядок утворення господарських товариств науковими установами та ЗВО з метою використання ОІВ; визначення розподілу прав ІВ на об'єкти, що створюються за рахунок коштів державного бюджету; створення законодавчих засад діяльності в установах бюджетної сфери підрозділів із трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ) були запроваджені лише внаслідок ініціативи наукової спільноти, проте не органів державного управління (див. розд. 1.2.3, 1.2.4).

Вкрай руйнівно на розвитку винахідницької діяльності позначилося збільшення за ініціативи Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України та Міністерства економіки України у 2007 р. зборів за подання заявок на винаходи та отримання охоронних документів на винаходи<sup>1</sup>. Ставки зборів для винаходів для національних заявників при цьому було збільшено у 18–27 разів. Нові ставки зборів у 2007 р. у 7,7 разу перевищували середню заробітну плату в Україні. Відповідні збори в Німеччині, Франції, Великобританії, Іспанії становили лише 15–39%, у США – 60% від середньої заробітної плати. Запропоновані ставки зборів за патентування винаходів в Україні та підтримання їх перші роки у силі становили в Україні 9100 грн, або 1300 євро, у ФРН – 691, Іспанії – 692, Франції – 761, Великобританії – 368 євро.

Вказане призвело до практично повного припинення винахідницької діяльності підприємницьким сектором (так, підприємства в Україні у 2016 р. одержали лише 79 патентів на винаходи, або 6% від загальної кількості патентів). Збереження винахідництва у бюджетних установах науки та освіти стало можливим лише за введення за ініціативи провідних закладів вищої освіти, НАН України пільгових ставок зборів для неприбуткових установ у розмірі 10% від ставок зборів.

*Однак 12 червня 2019 р. постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 496 збори за подання заявок та отримання патентів для бюджетних установ – вищих навчальних закладів, наукових установ, установ сфери охорони здоров'я, оборони тощо (неприбуткових установ) – були збільшені для винаходів – у 4 рази та для корисних моделей – у 12 разів<sup>2</sup>. Для інших юридичних осіб, підприємств зазначене збільшення становило 2 рази – для винаходів та 3 рази – для корисних моделей. Вказана постанова була прийнята, незважаючи на листи МОН України, НАН України, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, які вказували на відсутність обґрунтувань збільшення зборів та негативний вплив прийняття постанови на інноваційний розвиток України (див. розд. 1.2.9).*

Зазначене свідчить, що розвиток винахідницької діяльності в Україні відбувався у вкрай важких умовах.

Певні позитивні зміни мали місце у 2019 р. За спільної ініціативи ВОІВ, Мін-економрозвитку України, ДО «Національний офіс інтелектуальної власності» було підготовлено із залученням групи експертів – науковців, адвокатів, патентних повірених, суддів – проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 рр. Проект став комплексним документом, де надано аналіз стану державного управління, законодавства, сфери генерації та використання ОІВ і заходів державної підтримки цієї діяльності. Проект було об-

<sup>1</sup> Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 19 вересня 2007 р. № 1148.

<sup>2</sup> Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716».

говорено під час парламентських слухань «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» 16 грудня 2019 р<sup>1</sup>.

Також 10 липня 2019 р. Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р. (розпорядження від 10.07.2019 № 526-р).

### 1.1.3. Основні тенденції розвитку винахідницької діяльності в НАН України

Діяльність зі створення та використання ОІВ для Національної академії наук України була і є одним із важливих напрямів її роботи. Характерним для НАН України є значна увага, що приділялася винахідницькій діяльності як у 1940–1990 рр., так і в незалежній Україні. Вказаний напрям роботи безпосередньо пов'язаний із забезпеченням сучасного рівня проведення наукових досліджень, патентною охороною науково-технічних результатів та їх комерціалізацією<sup>2</sup>. В Академії існує механізм управління діяльністю у сфері ІВ. НАН України є однією з небагатьох організацій України, в якій у роки незалежності була збережена система патентних підрозділів наукових установ.

Як можна побачити з табл. 1.4, у період 1961–1987 рр. спостерігається суттєве збільшення кількості заявок на винаходи, що подані установами Академії (з 300 у 1961 р. до 4469 у 1987 р.) Перед розпадом СРСР цей показник дещо зменшився. У зазначений період також щорічно зростає кількість патентів, які установи отримували в іноземних країнах (з 5 у 1961 р. до 79 у 1991 р.)<sup>3</sup>.

Таблиця 1.4

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

Показники	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

<sup>1</sup> До групи експертів, зокрема, входили фахівці Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

<sup>2</sup> Богданов В.Л., Капіца Ю.М. Винахідницька діяльність при проведенні досліджень і розробок та комерціалізації їх результатів. *Вісник НАН України*. 2016. № 12. С. 87–98.

<sup>3</sup> Наведено інформацію зі щорічних звітів про діяльність АН УРСР.

Основою високих показників були провідні у порівнянні з іноземними країнами видатки на науку та державна політика, спрямована на створення і використання винаходів в економіці. Так, протягом 1985–1989 рр. видатки фінансування на розвиток науки в УРСР залишалися на високому рівні, наприклад, у республіканському бюджеті на 1990 р. було передбачено видатків на фінансування науки більш ніж 3%<sup>1</sup>.

Розвитку винахідництва в АН УРСР сприяла наявність потужної дослідно-виробничої бази, яка надавала змогу доводити наукові розробки до рівня дослідного виробництва та організації серійного випуску продукції<sup>2</sup>. Крім наукових установ, до складу Академії входили експериментальні виробництва, конструкторські бюро, дослідні заводи, інженерні центри. Академія наук УРСР тісно співпрацювала з виробничими підприємствами, що створювало сприятливі умови для винахідництва та використання результатів досліджень.

У табл. 1.5 наведено дані за 1981–1985 та 1986–1990 рр. щодо поданих заявок, рішень про видачу авторських свідоцтв на винаходи, ліцензійних угод.

Таблиця 1.5

**Основні показники зі створення, охорони та використання об'єктів інтелектуальної власності Академії наук УРСР у 1981–1990 рр.<sup>3</sup>**

Період, рр.	Подано заявок на винаходи	Одержано рішень про видачу авторських свідоцтв на винаходи	Підписано ліцензійних угод та контрактів на використання ОІВ з іноземними компаніями
1981–1985	18 161	10 772	95
1986–1990	18 601	13 398	166
Разом	36 762	24 170	261

Щорічно подавалося більше 3600 заявок на винаходи. Істотним було іноземне патентування та укладання ліцензійних угод: 588 патентних грамот та 95 підписаних ліцензійних угод у 1981–1985 рр., 166 угод – у 1986–1990 рр. Наведені дані свідчать про високу винахідницьку активність.

У Звіті про діяльність Академії в 1990 р. зазначалося, що перехід до ринкових відносин, а також очікуване введення в дію Закону СРСР «Про винаходи в СРСР» можуть розширити можливості винахідництва в наукових установах. Значну роль при цьому мали відігравати патентні служби установ, зміцненню яких необхідно приділяти постійну увагу.

Разом із тим протягом 90-х рр. внаслідок економічної кризи у країні та пов'язаного з цим різкого зменшення обсягів бюджетного фінансування наукової сфери, розриву зв'язків з установами та організаціями республік колишнього СРСР, суттєвого зниження попиту вітчизняних виробничих підприємств на результати досліджень та розробок обсяги винахідницької діяльності в Україні суттєво знизились, а підрозділи з патентно-ліцензійної роботи в наукових установах, організаціях та на підприємствах України були практично ліквідовані.

<sup>1</sup> Постанова Ради міністрів Української РСР від 14 грудня 1989 р. № 311 «Про державний бюджет Української РСР на 1990 рік».

<sup>2</sup> Національна академія наук України. 1918–2008: до 90-річчя від дня застосування / Голов. ред. Б.С. Патон. К.: Вид-во КММ, 2008. 624 с. С. 159–160.

<sup>3</sup> Складено за даними звітів про діяльність АН УРСР в 1981–1990 рр., опублікованих видавництвом «Наукова думка» відповідно в 1982–1991 рр.

Аналогічні процеси, на жаль, відбувались і в НАН України. Так, в інститутах фізико-технічного профілю відбулося зменшення чисельності працівників патентно-ліцензійних відділів з 7–12 осіб до 2–3 осіб, у багатьох установах такі підрозділи були взагалі розформовані. Кількість заявок на отримання охоронних документів на винаходи в цей період знизилася до 300–340 на рік. Практично повністю припинилося патентування винаходів установ НАН України у країнах далекого зарубіжжя. Строки видачі 20-річних патентів на винаходи становили 5–6 років. П'ятирічні патенти на винаходи, що видавалися у 90-х рр., не забезпечували гарантій патентоздатності технічних рішень.

Щорічні обсяги подання заявок на охорону прав на винаходи до нових незалежних держав становили незначну кількість – 17–20 заявок на рік. У цілому в Україні зазначені фактори призвели до скорочення кількості винахідників та раціоналізаторів з 1991 до 2004 р. у 7 разів.

Основні показники патентно-ліцензійної діяльності наукових установ НАН України у 1991–2019 рр. наведено на рис. 1.13, 1.14 та в табл. 1.6.

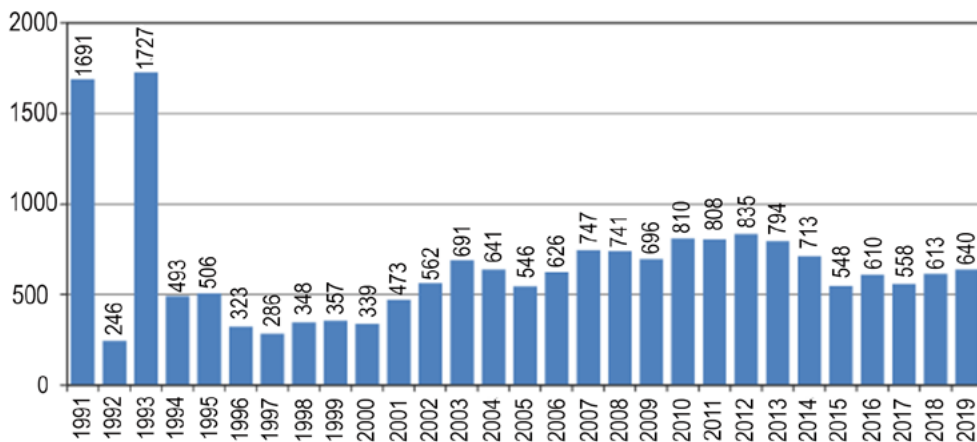


Рис. 1.13. Кількість заявок на отримання патентів на винаходи та корисні моделі, поданих установами НАН України в 1991–2019 рр.<sup>1</sup>

Наведені дані свідчать про можливість виділення трьох періодів винахідницької активності, що в цілому відповідають тенденціям для установ сфери науки та освіти (див. вище): 1994–2000 рр. – зниження показників, що пов'язано з кризовими економічними явищами та істотним зменшенням фінансування наукових досліджень в Україні; 2001–2012 рр. – деяке збільшення кількості заявок, що пов'язано зі збільшенням бюджетного фінансування досліджень, стабілізацією економіки; 2005 р. та з 2013 р. – характерною є тенденція до спаду подання заявок (рис. 1.15, 1.16).

На початку 90-х рр. у зв'язку з прийняттям Закону СРСР «Про винаходи» Президія АН України запропонувала установам Академії програму дій, організаційно-методичних заходів, проведення яких мало б забезпечити: обмін частини авторських свідоцтв СРСР на патенти України; підписання угод між винахідниками та адмі-

<sup>1</sup> За даними річних звітів НАН України за 1991–2019 рр. Кількість заявок включає національні та іноземні заявки.

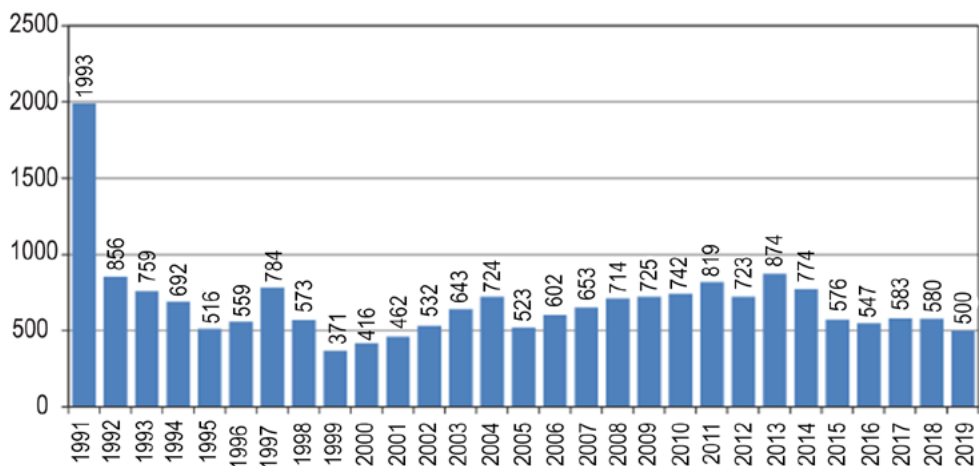


Рис. 1.14. Кількість патентів на винаходи та корисні моделі, отриманих установами НАН України в 1991–2019 рр.<sup>1</sup>

Таблиця 1.6

**Подання заявок та отримання патентів на винаходи і корисні моделі установами НАН України<sup>2</sup> (1991–2019 рр.)**

Рік	Усього, заявки	Заявки						Усього, патенти	Патенти					
		20-річні				ДП	КМ		20-річні				ДП	КМ
		усього	Україна	ННД	інші країни				усього	Україна	ННД	інші країни		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1991	82	82	3	0	79	0	0	125	125	0	0	125	0	0
1992	225	204	39	160	5	21	0	871	871	18	829	24	0	0

<sup>1</sup> За даними річних звітів про діяльність НАН України за 1991–2019 рр. Кількість патентів включає патенти, видані національним та іноземними патентними відомствами.

<sup>2</sup> Дані щодо подання заявок та отримання патентів в Україні, у нових незалежних країнах (РФ тощо), інших іноземних країнах. Дані за 1991–2004 рр. про інформацію ДП «Укрпатент» (лист Укрпатенту від 25.10.2017 № 1359/1.1). Дані за 2005–2019 рр. за річними звітами НАН України.

Дані за 1991–2004 рр., наведені за даними Укрпатенту у зв'язку з тим, що у зазначені роки річною звітністю НАН України було передбачено подання науковими установами узагальнених даних щодо заявок та отриманих охоронних документів в Україні без розподілу на 5-річні, деклараційні патенти, 20-річні патенти та патенти на корисні моделі.

Також звітністю в НАН України передбачено подання даних щодо винаходів, корисних моделей, для яких у звітному році отримано рішення про видачу патенту, в той час коли інформація Укрпатенту включає дані щодо патентів, опублікованих у звітному році. З цим пов'язана певна різниця у кількісних показниках.

Для трьох років показники видачі патентів за даними Укрпатенту істотно знижуються: 1995 р. – 69 патентів, включаючи 5-річні, 20-річні та патенти на корисну модель; 1998 р. – 215 патентів; 1999 р. – 64 патенти. Так, зокрема, у 1998 р. наведено дані щодо видачі 185-ти 5-річних патентів, у 1999 р. – 0, у 2000 р. – 187. У той же час, за річними звітами НАН України, отримано рішень про видачу патентів в Україні у 1995 р. – 293, у 1998 р. – 539, у 1999 р. – 342. Зазначимо, що, за загальними даними по Україні, у 1995, 1998 і 1999 рр. було характерне істотне зниження видачі 20-річних патентів (див. табл. 1.3).



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1993	982	800	375	425	0	181	1	729	729	245	482	2	0	0
1994	414	254	164	77	13	160	0	780	778	477	301	0	2	0
1995	310	164	98	57	9	144	2	292	289	66	212	11	3	0
1996	216	108	72	27	9	107	1	491	397	250	135	12	94	0
1997	213	91	65	16	10	119	3	931	575	535	39	1	355	1
1998	266	104	90	8	6	160	2	249	60	26	22	12	185	4
1999	301	137	98	31	8	157	7	93	90	61	22	7	–	3
2000	239	104	88	13	3	130	5	292	101	78	18	5	187	4
2001	408	165	133	30	2	234	9	558	103	84	14	5	449	6
2002	470	139	123	15	1	319	12	431	130	111	17	2	293	8
2003	660	224	193	25	6	425	11	587	174	164	7	3	406	7
2004	428	263	242	15	6	1	164	668	158	135	17	6	471	39
2005	546	217	202	8	7	0	329	523	246	224	19	3	23	255
2006	626	246	228	14	4	0	380	561	305	295	9	1	0	297
2007	747	368	343	15	10	0	379	653	288	277	9	2	0	365
2008	741	336	316	15	5	0	405	714	395	379	12	4	0	319
2009	696	286	272	6	8	0	410	725	341	321	18	2	0	384
2010	810	354	344	7	3	0	456	742	297	278	17	2	0	445
2011	808	303	287	7	9	0	505	819	297	293	2	2	0	522
2012	835	329	315	8	6	0	506	723	216	204	5	7	0	507
2013	794	332	318	4	10	0	462	874	325	318	5	2	0	549
2014	713	238	227	9	2	0	475	774	276	267	8	1	0	498
2015	548	206	203	1	2	0	342	576	201	197	2	2	0	375
2016	610	231	229	0	2	0	379	547	159	158	1	0	0	338
2017	558	173	171	0	2	0	385	583	159	154	0	5	0	424
2018	613	189	185	0	4	0	424	580	167	166	0	1	0	413
2019	640	231	231	0	0	0	409	500	129	129	0	0	0	371
Усьо- го	15 499	6878	5654	993	231	2158	6463	16 989	8387	5910	2222	255	2468	6134

ністрацією установ; підготовку пропозиції щодо патентування винаходів за кордоном; створення фондів фінансування винахідницької діяльності (лист № 41/703-8 від 02.07.1991).

У 1992 р. установи НАН України подали до Державного інституту промислової власності України (Держпатенту) лише 81 заявку на винаходи, до Комітету по патентах і товарних знаках Російської Федерації (Роспатенту) – 160 заявок; одержано позитивних рішень (рішень про видачу патентів) у Роспатенті – 829. Вказане становило лише 43,5% від кількості позитивних рішень, що були одержані у 1991 р.

У 1993 р. до Держпатенту України було подано 382 заявки на винаходи, до Роспатенту – 425. Крім того, до Держпатенту України було подано 920 клопотань про переоформлення авторських свідоцтв на патенти України. Було одержано 275 патентів України та 482 позитивних рішення Роспатенту.

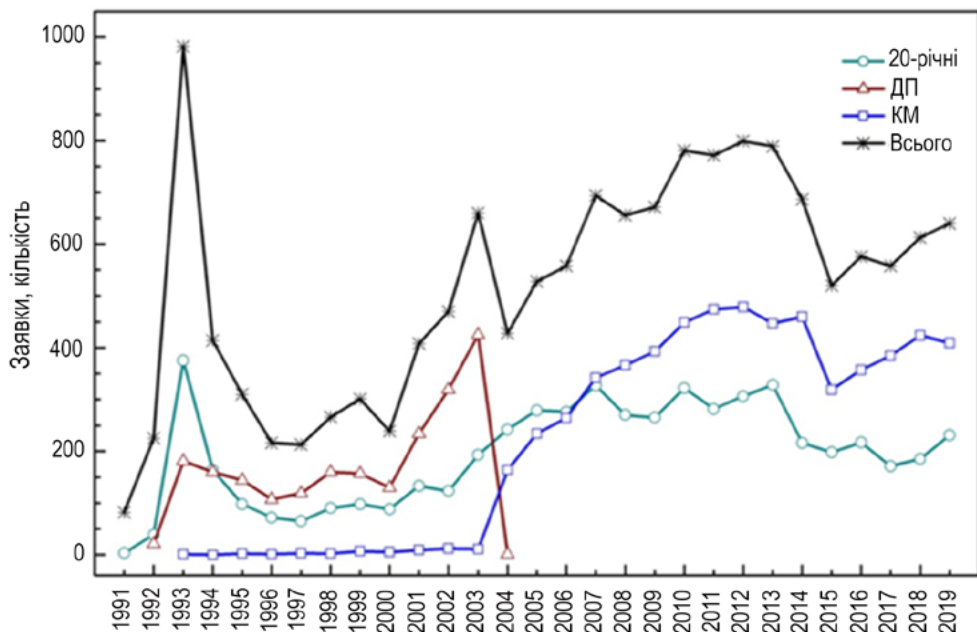


Рис. 1.15. Заявки на винаходи і корисні моделі, подані установами НАН України<sup>1</sup>

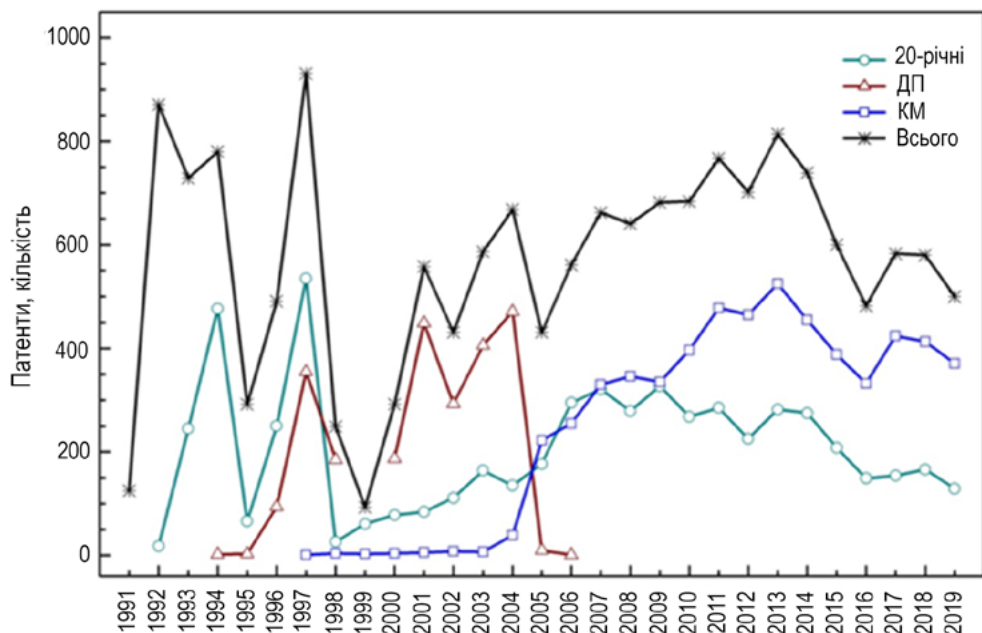


Рис. 1.16. Патенти на винаходи і корисні моделі, отримані установами НАН України<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Графіки для заявок на 20-річні патенти, деклараційні патенти, корисні моделі побудовані за даними ДП «Укрпатент» за 1991–2016 рр. та за даними річної звітності НАН України за 2017–2019 рр. Сумарна крива включає дані щодо поданих заявок в Україні (дані Укрпатенту) та дані щодо подання заявок у патентні відомства нових незалежних країн та інших країн за даними річної звітності НАН України.

<sup>2</sup> Побудова графіків та використання даних здійснювалися аналогічно для заявок.

У 1995–1997 рр. негативні тенденції подання заявок продовжувалися. Так, у звіті про діяльність НАН України у 1995 р. в розділі «Розробка, впровадження і захист промислової власності» зазначалося, що глибока економічна криза, загальний спад виробництва, стрімка інфляція 1991–1995 рр., правовий вакуум, відсутність вітчизняної інфраструктури і нормативно-правової бази з розробки, впровадження і захисту промислової власності призвели, зокрема, до зменшення чисельності винахідників в установах, організаціях і на підприємствах академії майже у 7 разів.

Кількість заявок на винаходи установ НАН України у 1994 р., порівняно з 1990 р., зменшилася майже у 5 разів<sup>1</sup>. Кількість ліцензійних угод і контрактів на використання розробок, виконаних на рівні винаходів, на передання «ноу-хау» і надання послуг типу інжиніринг, укладених протягом цього періоду, також зменшилася втричі порівняно з показниками наприкінці 90-х рр.<sup>2</sup>

Слід зазначити, що у 1990-х – на початку 2000-х рр. патентні підрозділи здійснювали свою роботу на основі застарілих нормативних положень, прийнятих ще у 1985 р. При цьому оплата праці працівників патентних підрозділів значно погіршилась у порівнянні з діючою раніше постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 19.06.1985. Так, згідно з вказаною постановою заробітна плата керівника патентно-ліцензійного відділу встановлювалася на рівні зарплати керівників основних наукових підрозділів, проте на початку 90-х рр. ця норма була скасована. 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, іншого органу центральної виконавчої влади з питань охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності». Проте постанова не була прийнята.

Ситуація змінилася на краще лише при розробці проекту Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», прийнятого у 2006 р., коли за ініціативи НАН України до вказаного законопроекту було внесено положення щодо утворення в наукових установах, що входять до сфери управління органів виконавчої влади, НАН України та галузевих академії наук, підрозділів з інноваційної діяльності, трансферу технологій та охорони ІВ.

Враховуючи негативні тенденції винахідницької діяльності 90-х рр., Національна академія наук ініціювала проведення у червні 2001 р. 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» (див. розд. 1.1.2).

Необхідно зазначити, що в цей період відбулися й негативні зміни в порядку подання заявок на винаходи та отримання патентів. Так, з 1991 до 2004 р. в Україні видавалися на 5 (6) років так звані деклараційні патенти без проведення експертизи по суті, під відповідальність заявника. Вказане призвело до відсутності контролю за якістю заявок, що подавалися до Держпатенту України. Як наслідок, вітчизняний

<sup>1</sup> Інформація за даними щорічних звітів про діяльність НАН України (розділ «Створення, впровадження та охорона інтелектуальної власності»).

<sup>2</sup> Звіт про діяльність НАН України у 1995 р. К.: Наукова думка, 1992. Ч. 2. 126 с. С. 25.

патент став охоронним документом, під який неможливо було отримати інвестиції, стало можливим запатентувати, по суті, будь-що.

Багато наукових установ були змушені відмовлятися від патентів на винаходи через нестачу коштів для підтримання їх чинності, що також призводило до значних втрат для нашої держави. Ще однією проблемою з питань охорони ІВ було припинення підготовки фахівців-патентознавців за рахунок державного замовлення.

Ситуація зі здійсненням патентно-ліцензійної діяльності почала поступово змінюватися на краще з 2001 р., коли щорічний показник подання установами НАН України заявок на винаходи та корисні моделі зріс до 460–740. Вказане було пов'язано зі зростанням у період з 2000 до 2008 р. обсягів фінансування наукових досліджень Академії. Мало значення прийняття Президією НАН України у 2008 р. пакету документів щодо створення та охорони ОІВ.

Також на зростання показників вплинула можливість більш швидкого отримання 20-річного патенту на винахід України, а також прискорення видачі патентів на корисні моделі.

Так, у 2002 р. було подано заявок на винаходи – 562, одержано патентів – 532; у 2003 р. заявок – 691, патентів – 654; у 2004 р. заявок – 625, патентів – 708. Також патенти на винаходи були отримані в Російській Федерації, Республіці Білорусь, Європейському патентному відомстві та країнах Євросоюзу, США, Китаї, Японії і деяких інших країнах. У 2003 р. установи НАН України підтримували чинність 1767 патентів на винаходи України та інших країн (зокрема, Росії, США, Німеччини, Китаю) та у 2004 р. – 1838 патентів порівняно зі 713 у 1999 р.

Збільшення подання заявок на винаходи та корисні моделі й отримання охоронних документів було характерним до 2012 р., за підсумками якого установами НАН України було подано 839 заявок. Починаючи з 2013 р., знову спостерігається негативна тенденція зменшення обсягів подання заявок, що пов'язано зі скороченням фінансування наукових досліджень з державного бюджету, переходом працівників наукових установ на неповний день роботи, скороченням працівників. Також негативно на винахідницьку діяльність вплинули обмеження, що вводилися Державною казначейською службою та її територіальними органами на використання коштів, які наукові установи отримують від власної договірної діяльності. Вказане призвело до складнощів зі сплатою зборів за подання заявок та підтримкою чинності охоронних документів, зменшення пакету охоронних документів на винаходи і корисні моделі, що підтримуються науковими установами, а також до зниження обсягів використання результатів розробок.

Агресія РФ у Східній Україні та Криму призвела до втрат Академією низки наукових установ та припинення або суттєвого зменшення з 2014 р. подання заявок працівниками установ, частина з яких була спроможна переїхати в інші регіони України та продовжити діяльність на новому місці. Це стосується таких установ, як Донецький фізико-технічний інститут НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України, для яких до 2014 р. були характерні стабільні показники винахідницької діяльності.

У 2016–2018 рр. установи НАН України подавали щорічно більш ніж 500 заявок на винаходи і корисні моделі та отримували до 600 та більше патентів. Також щорічно подавалося до 40–70 заявок на сорти рослин та отримувалося до 40 патентів і авторських свідоцтв на сорти рослин.

Зокрема, у 2019 р. установи НАН України подали 640 заявок на винаходи та корисні моделі, в тому числі 231 заявку на видачу патентів України на винаходи,

409 – на патенти на корисні моделі. Але відбулося зниження отримання патентів за рахунок меншої кількості поданих заявок у попередні роки: одержано 500 патентів на винаходи та корисні моделі, серед яких 129 патентів України на винаходи, 371 патент України на корисні моделі, 42 патенти та авторських свідоцтва на сорти рослин.

Відзначимо спрямованість винаходів та корисних моделей, що створюються установами Академії, на вирішення нагальних проблем економіки України у галузях енергозбереження, медицини, нових матеріалів, екології, пошуку копалин, оборони. Серед створених у 2017–2019 рр. ОІВ відзначимо:

– «Спосіб виготовлення кулезахисної панелі для засобів бронезахисту», патент України на корисну модель № 120720 (Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України);

– «Пристрій реєстрації імпульсного лазерного випромінювання та визначення координат опромінюючого лазера для захисту бронетехніки», заявка на патент України на винахід № а201612817 (Інститут фізики НАН України);

– «Спосіб гасіння лісових пожеж», патент України на корисну модель № 136998 (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»);

– «Сепаратор геотермальної води», патент України на винахід № 117987 (Інститут відновлюваної енергетики НАН України);

– «Газорозподільна станція з енергетичною установкою», патент України на винахід № 118378 (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України);

– «Пристрій для очищення пари від сторонніх включень», патент України на винахід № 116596 (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України);

– «Спосіб екологічного оздоровлення прісних водних систем використання теплової енергії», патент України на корисну модель № 129405 (Інститут транспортних систем і технологій НАН України);

– «Спосіб видобування синтетичних алмазів», патент України на винахід № 117457 (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України);

– «Деконтамінаційна композиція для утилізації фосфор- та сіркоорганічних токсичних речовин», патент України на винахід № 116710 (Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України);

– «Спосіб оцінювання функціональних резервів серцево-судинної системи людини», патент України на винахід № 114332 (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України);

– «Ранозагоювальна пов'язка з протеолітичною активністю», заявка на патент України на винахід № а201901451 (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богацького НАН України);

– «Спосіб виготовлення гідрогелевих пов'язок для ран», патент України на винахід № 113797 (Інститут фізики НАН України);

– «Низькомолекулярні органічні сполуки з антитуберкульозною дією на основі гідразидуізонікотинової кислоти», патент України на корисну модель № 117279 (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України);

– «Гомостатичний комбінований засіб для зупинки масових кровотеч, у тому числі за гемофілії», патент України на винахід № 117852 (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України).

У 2016–2019 рр. наукові установи НАН України щорічно підтримували чинність біля 4500 охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, у тому числі до 500 авторських свідоцтв та патентів на сорти рослин (у 2019 р. – 3475 патентів на об’єкти промислової власності та 356 патентів і авторських свідоцтв на сорти рослин). Серед установ, що мають найбільшу кількість чинних охоронних документів, – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інститут транспортних систем і технологій НАН України, Інститут термоелектрики НАН України, Інститут металофізики ім. Г.М. Курдюмова НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.

Для 2019 р. характерним є істотне зменшення патентів на винаходи і корисні моделі, що підтримуються. Це пов’язано зі збільшенням у 2019 р. зборів за подання заявок та підтримання охоронних документів для бюджетних (неприбуткових) установ: для винаходів – у 4 рази та для корисних моделей – у 12 разів<sup>1</sup> (щодо негативного впливу збільшення зборів – див. розд. 1.2.9).

Важливим напрямом патентно-ліцензійної роботи в наукових установах є проведення патентних досліджень. Щорічно в установах НАН України складається 200–300 звітів про патентні дослідження. Найбільше патентних досліджень здійснюють такі установи, як: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Інститут термоелектрики НАН України.

У балансі установ у 2019 р. як нематеріальні активи було відображено: 4133 майнових права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин, у тому числі на 483 сорти рослин.

Установи НАН України беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», що проводиться уповноваженими органами у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, у 2017 р. призові місця посіли: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Фізико-технічний науково-навчальний центр НАН України; Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Інститут прикладної фізики НАН України.

Актуальним питанням є використання створених винаходів та інших ОІВ. У НАН України річна звітність установ передбачала зазначення кількості ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій, укладених у звітному році. Проте вказані дані не враховували використання ОІВ, що здійснювали самі установи при випуску дослідних партій продукції, наданні послуг з проведення ДР. Також актуальним було отримання даних щодо використання створених установами у звітному та попередніх роках ОІВ підприємствами на підставі ліцензійних та інших видів договорів.

Надання відповідної звітності було введено в НАН України з 2014 р. У 2017 р. згідно з даними, що були надані 65 установами НАН України: використано організаціями та підприємствами 86 винаходів, 55 корисних моделей, 38 ноу-хау, 10 торговельних марок та 42 сорти рослин, створених в установах у звітному та попередніх роках. Вказане становить 7% винаходів та корисних моделей, охоронні документи на які підтримуються установами, та 12% патентів і свідоцтв на сорти рослин. Також під час проведення досліджень та розробок у 2017 р. установи НАН України

<sup>1</sup> Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716».

використали 1371 власний винахід, корисну модель, промисловий зразок та торговельну марку, у тому числі 418 сортів рослин у власній науковій діяльності.

Слід вказати, що, за даними міжнародної статистики, у 80–90 рр. рівень використання винаходів становив у середньому 5–6% діючих патентів, що пов'язувалося із забезпеченням крім використання винаходів функції захисту національного ринку та ринків в інших країнах. У 2010–2020 рр. у провідних країнах світу спостерігається збільшення використання винаходів. Так, за даними дослідження Європейської комісії, яке проводилось у 2013 р., в середньому 45% фірм у Європі здійснюють ліцензування від 0 до 5% пакету патентів; 19% фірм – 5–10% та 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<sup>1</sup>. Для наукових установ та університетів зазначений відсоток є більшим, що пов'язано з масштабними програмами комерціалізації результатів досліджень, проведенням прикладних досліджень та реалізацією інноваційних проектів у рамках національних та загальноєвропейських програм досліджень і розробок у ЄС, таких як «Горизонт – 2020», програм підтримки трансферу технологій відомств США, розвитком системи венчурного фінансування, запровадженням податкових стимулів інноваційної діяльності, а також утворенням у країнах ЄС, США інфраструктури трансферу технологій, що поєднує наукові установи, університети та промислові підприємства<sup>2</sup>.

Проте вказані важелі на цей час практично відсутні в Україні.

Суттєвим фактором розвитку патентно-ліцензійної діяльності в НАН України стало 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 ОІВ в установах НАН України, а також забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення їх впровадження, було затверджено:

– 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 (див. розд. 1.2.2).

Керівників наукових установ НАН України, діяльність яких пов'язана зі створенням винаходів та інших ОІВ, впровадженням результатів наукових розробок, було зобов'язано:

– забезпечити утворення структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ, а також реорганізацію підрозділів з патентно-ліцензійної та винахідницької роботи у зазначені підрозділи з внесенням відповідних змін до штатного розкладу установ;

<sup>1</sup> PATLICE Survey on patent licensing activities by patenting firms. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation. 2013. P. 17.

<sup>2</sup> Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / За ред. Г. Авігдора, Ю. Капіці. К.: Фенікс, 2011. С. 13–48.

– передбачити у структурних підрозділах посади наукових співробітників, що займаються питаннями кон’юнктурних, маркетингових, патентних досліджень, трансфером технологій.

Останнє положення було особливо важливим, оскільки тепер наукові установи отримали можливість залучати для роботи у структурних підрозділах кваліфікованих працівників зі встановленням їм вищої оплати праці.

Установам було також запропоновано розглянути питання про внесення доповнень до колективних договорів стосовно визначення розміру та порядку виплати винагороди, преміювання за створення і використання ОІВ, що створюються працівниками установ. Новим у діяльності патентно-ліцензійних підрозділів стало суттєве розширення їх функцій. Так, на них покладалося забезпечення охорони не лише винаходів та корисних моделей, а й інших ОІВ, було розширено завдання підрозділів щодо підтримки ліцензійної діяльності установ, трансферу технологій, а також запроваджено новий напрям їх діяльності – проведення та організація маркетингових і патентно-кон’юнктурних досліджень (див. розд. 3).

Крім того, розпорядженням Президії НАН України від 30.10.2005 № 683 було затверджено вимоги та методичні підходи щодо проведення інвентаризації нематеріальних активів у наукових установах, що надало поштовх діяльності установ з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Зазначені заходи поступово привели до реорганізації діючих патентно-ліцензійних підрозділів та утворення підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності й ІВ у 92 наукових установах НАН України.

Суттєве значення у стимулюванні винахідницької роботи в НАН України має проведення щорічного конкурсу на найкращі показники діяльності установ зі створення, охорони та використання ОІВ і на звання «Винахідник року НАН України» з визначенням установ, що мають кращі показники винахідницької діяльності, і присвоєнням десяти винахідникам звання «Винахідник року НАН України», а також виплатою відповідних премій установам та винахідникам.

Нормативна база зі здійснення винахідницької роботи в НАН України на цей час 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, утворення господарських товариств з метою використання ОІВ, використання ОІВ при здійсненні конкурсної тематики спільно з підприємствами тощо<sup>1</sup>.

Одна з останніх ініціатив НАН України з удосконалення винахідницької роботи – започаткування у 2018–2020 рр. заходів з автоматизації діяльності патентних підрозділів установ. Вказане включало розробку Автоматизованого робочого місця працівника підрозділу з трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ і формування бази даних ОІВ, даних щодо їх використання (див. розд. 3.3.3).

### *1.1.3.1. Показники винахідницької активності НАН України та галузевих академій України*

У 2017 р. організації, що здійснювали наукові дослідження, в НАН України становили 180, з них наукові установи природничого та технічного профілю, що проводили винахідницьку роботу, – 99; у Національній академії аграрних наук

<sup>1</sup> Нормативні акти НАН України у сфері інтелектуальної власності. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=19](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19)



України – 86; Національній академії медичних наук України – 35; Національній академії педагогічних наук України – 12. У МОН України кількість організацій, що здійснювали наукові дослідження, становила 129; Міністерстві аграрної політики та продовольства України – 52; Міністерстві охорони здоров'я України – 36<sup>1</sup>.

**Якісні показники винахідницької діяльності. Співвідношення патентів на винаходи та корисні моделі.** Порівняємо відсоток заявок на 20-річні патенти на винаходи у загальній кількості охоронних документів, отриманих установами міністерств та академій наук України (1991–2016 рр.) (рис. 1.17).

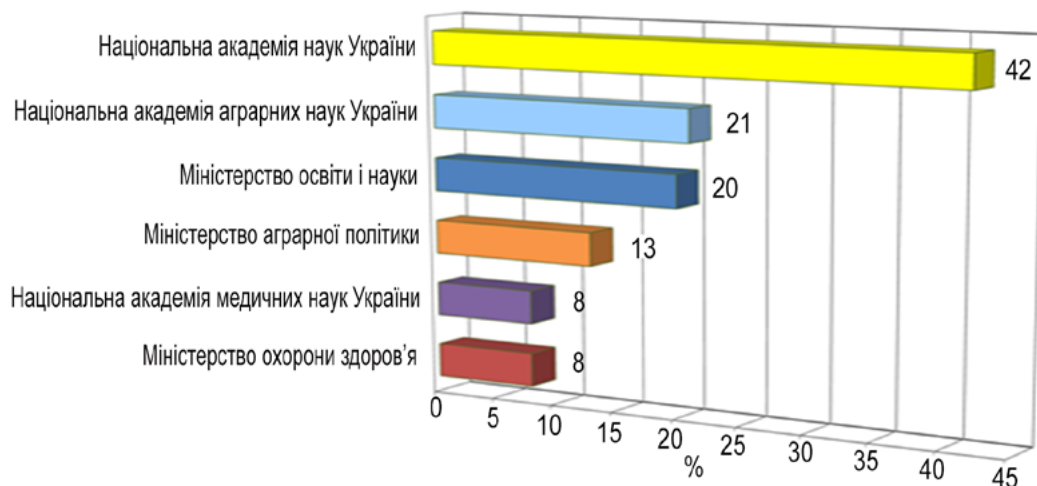


Рис. 1.17. Відсоток заявок на 20-річні патенти на винаходи у загальній кількості охоронних документів, отриманих по окремих установах міністерств та академій наук України (1991–2016 рр.)

Проведений аналіз свідчить, що частка 20-річних патентів на винаходи відносно загальної кількості поданих заявок на винаходи і корисні моделі становить для бюджетних установ НАН України – 42%, НААН – 21%, МОН України – 20%, Міністерства аграрної політики – 13%, НАМН України – 8% та МОЗ України – 8%. Наведені дані свідчать про спрямування діяльності у ЗВО, наукових установах, підпорядкованих МОН України, міністерствах, галузевих академіях наук на подання заявок на корисні моделі, охоронні документи на які видаються під відповідальність заявника без проведення кваліфікаційної експертизи. Такі документи не можуть забезпечити надійну охорону інвестицій у комерціалізацію винаходів, а також знаходяться поза державною експертизою з визначення новизни таких технічних рішень.

Графік, наведений нижче, ілюструє відсоток кількості заявок на винаходи (20-річних) від загальної кількості охоронних документів, отриманих установами міністерств та національних академій наук України у 1991–2018 рр. (рис. 1.18).

<sup>1</sup> Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. К., 2018. 172 с. С. 13.

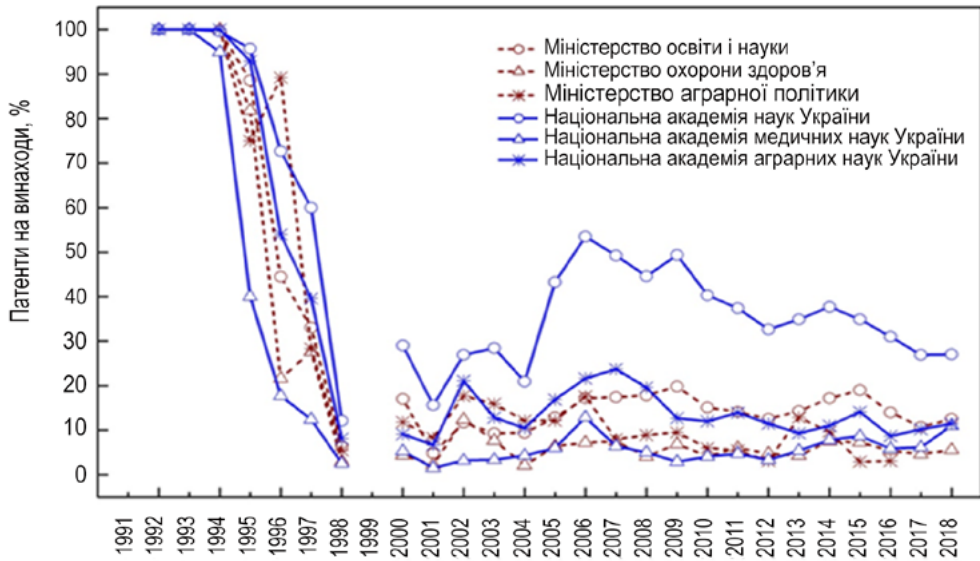


Рис. 1.18. Відсоток 20-річних патентів на винаходи від загальної кількості охоронних документів, отриманих окремими міністерствами та національними академіями наук України

Вказані дані є досить цікавими. Для періоду 1993–1998 рр. характерним є зменшення отримання 20-річних патентів у зв'язку з припиненням видачі таких документів Держкомвинаходів СРСР та незначною кількістю 20-річних патентів на винаходи, що видавалися патентним відомством України. Період збільшення подання заявок на винаходи припадає на 2003–2006 рр. для наукових установ державних академій наук. Проте це не стосується установ МОЗ України, Мінагрополітики України та МОН України. З 2007 р. відбувається поступове зменшення подання заявок на винаходи в державних академіях наук у порівнянні із заявками на корисні моделі, що, на наш погляд, пов'язано з проблемою зменшення бюджетного фінансування наукових установ, скороченнями кадрів та переходом на неповний робочий день.

Далі наведено кількісні дані отримання патентів на 20-річні винаходи, корисні моделі, деклараційні патенти для наукових установ та ЗВО, підпорядкованих міністерствам та державним академіям наук. Як зазначалося раніше, порівняння абсолютних показників не є інформативним, оскільки не показує, на яку кількість наукових працівників, інженерів, викладацького складу припадають створені ОІВ. Проте тенденції змін показників та їх порівняння можуть бути цікавими.

Кількісні дані отримання патентів на винаходи і корисні моделі в наукових установах та ЗВО міністерств і державних академій наук наведено на рис. 1.19.

При спаді отримання 20-річних патентів установами, підпорядкованими міністерствам та академіям наук у 2009–2018 рр., для установ МОЗ України характерною є позитивна динаміка отримання патентів на винаходи з 2013 р. (рис. 1.20).



Рис. 1.19. Патенти на винаходи і корисні моделі у розподілі за міністерствами та академіями наук України

Дані щодо отримання 20-річних патентів на винаходи наведено на рис. 1.20.

Показники щодо отримання 5-річних та деклараційних патентів наведено на рис. 1.21.

Якщо порівняти кількість патентів на корисні моделі по міністерствах та академіях наук України, то ми бачимо значне збільшення їх кількості з 2005 до 2012 р. по МОН України та МОЗ України порівняно з академіями наук, кількість в яких була



Рис. 1.20. Патенти на винаходи (20-річні) по міністерствах та академіях наук України

однакова, що свідчить про надання пріоритету у зазначених двох міністерствах саме отриманню патентів на корисні моделі (рис. 1.22).

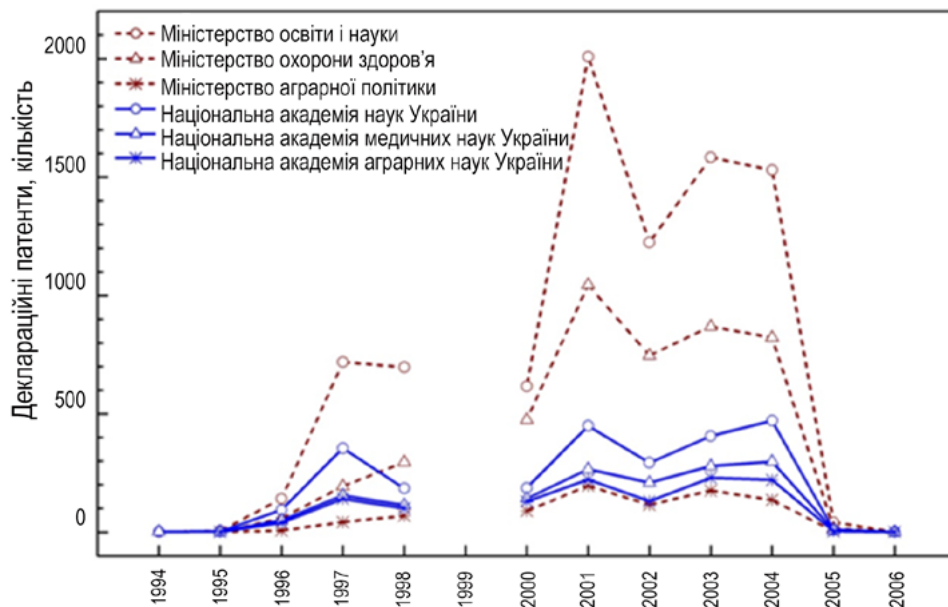


Рис. 1.21. Деклараційні патенти по міністерствах та академіях наук України



Рис. 1.22. Патенти на корисні моделі по міністерствах та академіях наук України

### *1.1.3.2. Міжнародне співробітництво з охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій у наукових установах*

*Консультативна рада з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій при Міжнародній асоціації академій наук (МАНН)*

Раду було створено 19 грудня 1997 р. рішенням МАНН, що відображало великий інтерес Академій наук до обміну досвідом у галузі охорони ІВ і передачі технологій. Створення ради було пов'язано зі співпрацею із ВОІВ, що здійснювалося за рішенням президента НАН України, академіка НАН України Б.С. Патона та генерального директора ВОІВ Арпада Богша.

У 1996 р. НАН України спільно з ВОІВ було проведено перший Міжнародний семінар для вчених і фахівців 12-ти колишніх республік СРСР «Патентна система і система охорони авторського права для вчених і фахівців: практичні питання», в якому взяли участь понад 200 фахівців, а також представники академій наук країн СНД, приїзд яких став можливим завдяки фінансовій підтримці ВОІВ.

У 1997 р. було організовано другий Міжнародний семінар «Використання патентної інформації в дослідженнях і розробках. Передача результатів досліджень з наукових установ і університетів у промисловість».

Інтерес до обміну досвідом привів до пропозиції учасників семінару про створення Консультативної ради, рішення про що було прийнято МАНН 19 грудня 1997 р., а також схвалення 2 грудня 1998 р. складу Ради, до якого увійшли представники академій наук – членів МАНН. Організацію діяльності Ради забезпечувала НАН України. Головою Консультативної ради було призначено головного ученого секретаря НАН України, академіка НАН України А.П. Шпака.

У 1998–2003 рр. співпраця у рамках Ради проходила у форматі обговорення досвіду охорони ІВ і передачі технологій в академіях наук нових незалежних держав (ННД) під час проведення міжнародних семінарів і конференцій. При цьому в проведенні семінарів брали участь вчені з науково-дослідних інститутів, патентознавці, представники державних органів, експерти ВОІВ та Європейського патентного відомства з акцентом на обговоренні практичних питань охорони і комерціалізації ОІВ, що створюються вченими. Спеціальна сесія при цьому була присвячена виступу членів Ради з актуальних питань охорони ІВ та передачі технологій у країнах СНД.

З 2016 р. організацію діяльності Консультативної ради взяла на себе Національна академія наук Білорусі. Рада здійснює щорічні зібрання у Мінську з публікацією результатів обговорень та узагальнень досвіду академій наук – членів МАНН. Її представниками з НАН України є головний учений секретар НАН України, академік НАН України В.Л. Богданов і директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, д.ю.н. Ю.М. Капіца.

*Робоча група з питань інтелектуальної власності Європейської федерації академій наук у галузі природничих та гуманітарних наук (ALLEA)*

У Європейську федерацію академій наук – ALLEA – входять 50 академій із 40 європейських країн, включаючи НАН України. Важлива роль у діяльності ALLEA належить постійним робочим групам, створеним за найбільш актуальною проблематикою організації наукових досліджень: з питань науки та етики, ІВ, освіти у сфері науки тощо<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> The European Federation of Academies of Sciences and Humanities. URL: <https://allea.org/>

Робоча група з питань ІВ розглядає актуальні питання охорони прав ІВ у Європі, які стосуються наукової спільноти, що включає: уніфікацію законів з питань промислової власності та авторського права в Європі; доступ до наукової інформації (відкритий доступ тощо); ініціативи Європейської Комісії, зокрема стосовно наукових досліджень та цифрового порядку денного; вплив штучного інтелекту та необхідність вдосконалення управління даними; патентування в дослідженні стовбурових клітин, інших нових галузях біотехнології тощо<sup>1</sup>.

До робочої групи входять представники академій наук Великої Британії, Швеції, Франції, ФРН, Польщі, НАН України тощо. Робоча група готує матеріали та проекти заяв, які після погодження академіями наук приймаються ALLEA та направляються в Європейську комісію, Європейське патентне відомство, державні органи країн Європи тощо.

Зазначимо прийняті ALLEA заяви: «Необхідність стратегії в галузі інтелектуальної власності для академічних установ», 2019; «Права на мультинаціональні винаходи і їх охорона, зокрема, винаходи, створені в результаті досліджень, що фінансуються державою», 2018; «Назустріч впровадженню Європейської відкритої наукової хмари – IPR та інші стратегічні міркування», 2020; «Відповідь ALLEA на План S», 2018; «Про патентоспроможність винаходів, які стосуються ембріональних плюрипотентних стовбурових клітин людини в Європі», 2017; «Інтелектуальний аналіз даних та розширення доступу до наукової інформації в Європі», 2017; «Стосовно пов'язаних з патентами аспектів CRISPR-Cas Technology», 2016; «Про стан патентної системи в Європейському Союзі», 2015; «Щодо пільгового періоду (Grace Period)», 2013; «Про розширення відкритого доступу до наукових публікацій в Європі», 2013 тощо<sup>2</sup>.

Заява «Про пільговий період (grace period)» була прийнята як результат співпраці ALLEA та НАН України в результаті Міжнародної конференції «Патентування в Європі та пільговий період в європейському праві та праві іноземних країн», проведеної ALLEA та НАН України у Києві 2013 р.<sup>3</sup> із залученням представників Європейського патентного відомства, патентного відомства КНР, України тощо.

<sup>1</sup> ALLEA Permanent Working Group Intellectual Property Rights. <https://allea.org/intellectual-property-rights/>

<sup>2</sup> ALLEA Permanent Working Group Intellectual Property Rights. Statements: Towards implementing the European Open Science Cloud – IPR and other strategic considerations, 2020; The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions, November 2019; The Ownership and Protection of Multinational Inventions – in particular Inventions Resulting from Publicly Funded Research, 2018; ALLEA Response to Plan S, December 2018; On Patentability of Inventions Involving Human «Embryonic» Pluripotent Stem Cells in Europe, 2017; The Text and Data Mining Exception and the Enhancement of Access to Scientific Information in Europe, 2017; On Patent-Related Aspects of CRISPR-Cas Technology, 2016; On the Status of the Patent System of the European Union, 2015; On Grace Period. Adopted on the Occasion of a Conference on «Grace Period» in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev, 2013; On Enhancement of Open Access to Scientific Publications in Europe, 2013 тощо. <https://allea.org/intellectual-property-rights/>.

<sup>3</sup> ALLEA Statement «On Grace Period». Adopted on the Occasion of a Conference on «Grace Period» in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities, 2013.

Прийняття заяви було спричинено невирішеною протягом багатьох років у праві держав-членів ЄС та Європейській патентній конвенції (ЄПК) проблемою «пільгового періоду» (ст. 55 ЄПК).

Так, визначення пільгового періоду за ЄПК (ст. 54) та законодавством держав-членів ЄС є досить вузьким і не включає розкриття винаходу винахідником або особою, що отримала від винахідника таку інформацію, протягом 6–12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Вказане, на думку представників академічної та бізнесової спільноти в ЄС, не відповідає інтересам європейської промисловості та ставить виробників у Європі у суттєво більш невігідне становище, ніж у США, Японії, Китаї, а також суперечить практиці нових незалежних країн, зокрема України, де пільговий період передбачає можливість розкриття винаходу винахідником протягом визначеного терміну. У заяві ALLEA пропонується вирішення цього питання на рівні ЄС зі встановленням строку «пільгового періоду» не менше 6 місяців перед датою подання заявки<sup>1</sup> (див. розд. 1.3.1).

Також за ініціативи Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України було підготовлено матеріали та робочою групою розглянуто питання щодо мультинаціональних винаходів, які спільно створюються дослідниками з різних країн. Вказане обумовлено невирішеністю на міжнародному рівні та на рівні багатьох країн проблеми визначення країни, де має подаватися перша заявка на такий винахід. Напрями врегулювання питання на міжнародному та національному рівнях визначаються у підготовленій робочою групою заяві ALLEA «Права на мультинаціональні винаходи і їх охорона, зокрема, винаходи, створені в результаті досліджень, що фінансуються державою» 2018 р. (див. розд. 1.3.4).

**Висновки.** Показники винахідницької діяльності в СРСР та УРСР свідчать про стале збільшення створення винаходів та їх використання в економіці у 1970–1980 рр. Вказане було результатом визначення винахідницької діяльності одним із пріоритетів економічної політики та побудови соціально-економічного механізму управління, стимулювання винахідництва, використання винаходів підприємствами, іноземного патентування. В Україні у 80-х рр. щорічно подавалося 36–37 тис. заявок на винаходи та отримувалося 34–35 тис. свідоцтв, що у 1988 р. становило 21% від усіх поданих заявок на винаходи до Держкомвинаходів, до 41% від зареєстрованих винаходів у Державному реєстрі СРСР.

Винахідницька діяльність у 1991–2018 рр. в Україні в цілому та наукових установах зокрема здійснювалася в умовах відсутності в державі дієвих механізмів розвитку інноваційної діяльності, використання винаходів, поступової ліквідації галузевої науки, скорочення фінансування наукових досліджень, відсутності реалізацій планів чи стратегій інноваційного розвитку. У 2006–2008 рр. в Україні щорічно подавалося лише біля 3000 заявок на винаходи, що в 12 разів менше, ніж у 80-х рр.

Якщо певні положення законодавства, спрямовані на створення умов створення та використання ОІВ і були прийняті (врегулювання діяльності підрозділів з трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ у бюджетних установах; визначення прав на результати досліджень, що створюються за рахунок бюджетних коштів; спрощений порядок утворення господарських товариств науковими установами та ЗВО для використання ОІВ тощо), це сталося лише за ініціативи наукової спільноти

<sup>1</sup> Заява ALLEA від 06.11.2013 надіслана до Європейської комісії президентом ALLEA проф. Гюнтером Стоком.

з багаторічною незацікавленістю органів державної влади у вирішенні зазначених питань (так, для вирішення питання щодо прав на результати досліджень, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, знадобилося 19 років (1993–2012 рр.)).

Украї руйнівно на розвитку винахідницької діяльності позначився фіскальний підхід Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, а також Мінекономіки України зі збільшення зборів за подання заявок на винаходи і корисні моделі та підтримання у силі охоронних документів у 2007 р. у 18–27 разів. Нові ставки зборів у 2007 р. у 7,7 разу перевищували середню заробітну плату в Україні. Відповідні збори в Німеччині, Франції, Великобританії, Іспанії становили лише 15–39%, у США – 60% від середньої заробітної плати.

Вказане призвело до практично повного припинення винахідницької діяльності підприємницьким сектором (так, підприємства в Україні у 2016 р. одержали лише 79 патентів на винаходи, або 6% від загальної кількості патентів). Збереження винахідництва у бюджетних установах науки та освіти стало можливим лише за введення за ініціативи провідних закладів вищої освіти, НАН України пільгових ставок зборів для неприбуткових установ у розмірі 10% від ставок зборів.

Однак у 2019 р. за пропозицією Мінекономрозвитку України 12 червня 2019 р. постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 496 збори за подання заявок та отримання патентів для бюджетних установ – вищих навчальних закладів, наукових установ, установ сфери охорони здоров'я, оборони тощо (неприбуткових установ) були збільшені для винаходів – у 4 рази та для корисних моделей – у 12 разів<sup>1</sup>. Для інших юридичних осіб, підприємств зазначене збільшення становило 2 рази – для винаходів та 3 рази – для корисних моделей. Вказана постанова була прийнята, незважаючи на листи МОН України, НАН України, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, які вказували на відсутність обґрунтувань збільшення зборів та негативний вплив прийняття постанови на інноваційний розвиток України.

Зазначене свідчить, що розвиток винахідницької діяльності в Україні відбувався у вкрай несприятливих умовах, що принципово відрізняє ситуацію в Україні від країн Центральної та Східної Європи – нових держав-членів ЄС та таких нових незалежних держав, як Білорусь, Казахстан тощо.

Аналіз показників подання заявок та отримання патентів на винаходи і корисні моделі в наукових установах свідчить про можливість виділення трьох основних етапів: 1993–2000 рр. – падіння подання заявок на винаходи у порівнянні з періодом до 1991 р., що пов'язано з періодом кризи економіки, скороченням фінансування наукових досліджень та становленням системи експертизи розгляду заявок і видачі охоронних документів; 2001–2007 рр. – тенденція збільшення подання заявок з отримання 5-річних та з 2000 р. – 6-річних деклараційних патентів, а також з 2004 р. – заявок на корисні моделі, що пов'язано зі збільшенням фінансування наукових досліджень та загальною стабілізацією в економіці країни.

При цьому тенденція збільшення заявок на деклараційні патенти з 2004 р. була продовжена поданням заявок на корисні моделі, що було пов'язано з переорієнтацією заявників на корисні моделі у зв'язку з розширенням переліку об'єктів корисної моделі та припиненням з 2004 р. подання заявок на деклараційні патенти.

<sup>1</sup> Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716».



Також у 2003–2007 рр. має місце збільшення подання заявок на 20-річні винаходи, що корелює зі збільшенням фінансування наукових досліджень, а також пов'язано з відміною у 2004 р. подання заявок на деклараційні патенти та прискоренням здійснення кваліфікаційної експертизи.

У III період (2008–2019 рр.) кількість заявок наукових установ на 20-річні винаходи та корисні моделі поступово зменшується з основними чинниками: зменшення фінансування наукових досліджень, а також внаслідок агресії Російської Федерації припинення у 2014 р. подання заявок від наукових установ, що залишилися у Східній Україні та Криму; зменшення заявок від частки установ, що були реорганізовані та продовжили діяльність в інших регіонах України.

Зазначимо відмінні підходи у наукових установах та ЗВО, підпорядкованих різним міністерствам та державним академіям наук, стосовно пріоритетів подання заявок на 20-річні винаходи або на корисні моделі (раніше – на деклараційні патенти). Так, частка 20-річних патентів на винаходи відносно загальної кількості поданих заявок на винаходи і корисні моделі становить для бюджетних установ НАН України – 42%, НААН – 21%, МОН України – 20%, Міністерства аграрної політики – 13%, НАМН України – 8% та МОЗ України – 8%. Наведені дані свідчать про спрямування діяльності у ЗВО, підпорядкованих МОН України, міністерствам, галузевим академіям наук, на подання заявок на корисні моделі, охоронні документи на які видаються під відповідальність заявника без проведення кваліфікаційної експертизи. Однак такі документи не можуть забезпечити надійну охорону інвестицій у комерціалізацію винаходів.

Зміни показників винахідницької діяльності установ НАН України в цілому відповідають тенденціям для інших наукових установ в Україні. Особливістю НАН України є збереження після 1991 р. системи управління винахідницькою діяльністю у наукових установах, робота з органами державної влади з удосконалення законодавства, що стосується діяльності зі створення та використання ОІВ, а також розробка пакету відомчих актів щодо політики у сфері ІВ у НАН України, забезпечення діяльності патентних підрозділів, визначення умов оплати праці працівників цих підрозділів, підготовка рекомендацій з різних питань винахідницької діяльності.

Актуальним питанням для оцінки ефективності винахідницької діяльності в наукових установах, ЗВО, підприємницькому секторі, фізичними особами є доповнення абсолютних показників винахідницької діяльності відносними показниками.

Слід вказати, що аналіз бар'єрів, що стримують винахідницьку діяльність в Україні, було надано у проекті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 рр., що обговорювалася під час парламентських слухань 16 грудня 2019 р. Проектом передбачено низку заходів, реалізація яких у комплексі має покращити умови генерації та використання ОІВ.

Істотним для розвитку діяльності зі створення і використання винаходів та інших ОІВ у наукових установах, інших установах бюджетної сфери є запровадження прийнятих у державах-членах ЄС, нових незалежних країнах, таких як Казахстан, Білорусь та ін., заходів з підтримки інноваційної, винахідницької діяльності, трансферу технологій, що включає, зокрема (див. розд. 1.2.1):

– запровадження фінансування проектів трансферу технологій з наукових установ, закладів вищої освіти до підприємств та проведення прикладних досліджень науковими установами, ЗВО в інтересах підприємств на умовах спільного фінансування проектів коштами бюджету та коштами підприємств;

- запровадження перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з питань менеджменту інноваційної діяльності та менеджменту ІВ для підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності й ІВ наукових установ, закладів вищої освіти та інших організацій за рахунок державного замовлення;
- запровадження податкових пільг при реалізації інноваційних проєктів; зменшення суми податків до бюджету підприємств на певний відсоток від витрат на проведення досліджень та розробок; застосування податкових пільг *«patent box»*; визначення податкових пільг для проєктів «технологічних парків»;
- утворення в Україні сучасної системи венчурних фондів, спрямованих на здійснення інноваційної діяльності; утворення фонду фондів та мережі фондів;
- утворення та розвиток всеукраїнської мережі обміну інформації щодо результатів досліджень, ОІВ, технологій, що пропонуються для використання, і потреб підприємств у результатах досліджень, діючої з урахуванням стандартів Європейської мережі підприємств (EEN);
- зменшення ставок зборів за подання заявок та отримання патентів на винаходи і корисні моделі для бюджетних установ сфери науки й освіти (неприбуткових установ) до рівня 10% від діючих ставок зборів для підприємств та організацій.

## 1.2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У розділі наводиться аналіз нагальних питань генерації і використання винаходів та інших ОІВ. Більш детально окремі із зазначених питань досліджено у главах 2–7.

### 1.2.1. Посилення інноваційної діяльності в Україні та утворення фінансових, податкових механізмів підтримки створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності

Запровадження ефективних механізмів розвитку інноваційної діяльності, створення та використання ОІВ є неодмінним елементом політики розвинутих країн світу. На рівні законів та підзаконних актів звичайно визначаються: компетенція органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності та їх взаємодія; обсяги та способи фінансування інноваційної діяльності з Державного бюджету; механізми податкової, кредитної підтримки інноваційної діяльності, розвитку інноваційної інфраструктури тощо.

Практика ухвалення законів у сфері інноваційної діяльності дозволяє виділити три підходи щодо їх запровадження. У державах-членах ЄС з 2000 р. визначення на рівні законів, підзаконних актів тих або інших механізмів підтримки інноваційної діяльності розглядається переважно як засіб реалізації політичних документів, стратегій, планів розвитку науки та інновацій. При цьому істотним чинником, що впливає на розвиток законодавства, є аналіз перспектив розвитку економіки країни, індикаторів інноваційного розвитку за European Innovation Scoreboard та зосередження уваги на проривних напрямках і на напрямках, де є відставання у порівнянні з іншими державами ЄС. Суттєвий гармонізаційний вплив на розвиток законодавства здійснюють політичні документи, програми ЄС у сфері досліджень, розробок та інновацій, інвестицій, галузевих напрямів.

Для нових незалежних держав (Білорусь, Казахстан, РФ) у 1991–2010 рр. було властивим, поряд із прийняттям базових законодавчих актів з питань наукової та ін-

новаційної діяльності, ухвалення стратегій, концепцій, а також державних програм науково-технологічного, інноваційного розвитку та поступове розширення механізмів державної підтримки інноваційної діяльності.

У випадку України у 1991–2018 рр. характерним було намагання ухвалити закони з метою надати поштовх інноваційному розвитку. Проте в умовах відсутності політичних документів, стратегій, державних програм щодо довгострокового інноваційного розвитку економіки та політичної волі законодавчі акти, ініційовані органами управління наукою чи науковою спільнотою, або вихолощувалися у ході погодження, або їхні найважливіші норми з часом відмінялися. Разом із тим в Україні був досвід запровадження окремих механізмів підтримки інноваційної діяльності та накопичено корисний досвід.

Укладення у 2014 р. Угоди про асоціації між Україною та ЄС і утворення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС актуалізує сприйняття досвіду держав-членів ЄС у сфері інноваційного розвитку, особливо держав Центральної і Східної Європи, а також досвід нових незалежних держав з реалізації механізмів підтримки інноваційної діяльності.

У цьому розділі розглядаються основні тенденції регулювання інноваційної діяльності в державах-членах ЄС та питання вдосконалення регулювання інноваційної діяльності в Україні, зазначається досвід регулювання інноваційної діяльності в деяких нових незалежних країнах. Зазначені результати знайшли відображення у рекомендаціях та матеріалах Парламентських слухань «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» 21 березня 2018 р.<sup>1</sup>, при підготовці Національної доповіді «Інноваційна Україна 2020»<sup>2</sup>, підготовці проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 рр., що обговорювалася на парламентських слуханнях «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» 16 грудня 2019 р.<sup>3</sup>.

### *1.2.1.1. Основні тенденції регулювання інноваційної діяльності в державах-членах ЄС*

Особливістю держав-членів ЄС є провідна роль національних стратегій та середньострокових планів у розвитку досліджень, розробок та інновацій. Вказані акти розробляються з урахуванням національних пріоритетів і загальноєвропейської політики у сфері досліджень та інновацій, фінансуються за рахунок фондів ЄС і національних бюджетів. Стратегії та плани є основним чинником розвитку національного законодавства і реалізуються через прийняття актів урядових агентств із проведення конкурсів під пріоритети та із застосуванням механізмів, визначених планами та стратегіями.

Окремі країни, переважно нові члени ЄС, ухвалили закони щодо розвитку науки та інновацій комплексного типу або у певних галузях, таких як трансфер техноло-

<sup>1</sup> Капіца Ю.М. Матеріали щодо аналізу законодавчого забезпечення інноваційної діяльності в Україні / Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку, 21 березня 2018 р. / Матеріали Парламентських слухань 21 березня 2018 р. К.: Парламентське видавництво. 2018. № 2. С. 148–171.

<sup>2</sup> Національна доповідь «Інноваційна Україна 2020» / За ред. В.М. Гейця та ін. К.: НАН України, 2015. 334 с. (Ю.М. Капіца. Розділ 6 «Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності». С. 236–271.)

<sup>3</sup> До ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Прес-інформація. 09.12.2019. URL: <http://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5869>

гій. Спільною для держав-членів є наявність різноманітних фінансових, податкових і кредитних механізмів підтримки проведення досліджень та розробок і розвитку інноваційної діяльності на підприємствах, переважно МСП, нових інноваційних компаній, що містяться у бюджетному та податковому законодавстві, законодавстві про компанії тощо<sup>1</sup>.

**Пріоритети та планування.** Істотне значення для розвитку законодавства держав-членів ЄС мають національні стратегії, плани розвитку досліджень, розробок та інновацій. Їх розробка здійснюється з урахуванням національних пріоритетів, а також стратегічних документів ЄС у сфері економіки, науки та інновацій. Відповідно до Лісабонської стратегії (2000–2010 рр.) держави-члени повинні були представити Національні програми реформ для інновацій, економічного зростання та зайнятості і звіти щодо наявного прогресу. Метою Лісабонської стратегії було зробити ЄС «найбільш конкурентоспроможною, динамічною і наукомісткою економікою у світі, здатною на стале економічне зростання, з наявністю кращих робочих місць і великою соціальною згуртованістю»<sup>2</sup>.

У березні 2010 р. Лісабонський процес змінив новий процес розумного, сталого та всеосяжного зростання «Європа 2020». Перша з семи провідних ініціатив полягала у створенні Інноваційного союзу: для вдосконалення рамкових умов і розширення доступу до фінансування досліджень та інновацій з метою забезпечення перетворення інноваційних ідей на продукти та послуги, що забезпечують зростання і створення робочих місць. Кожна держава ЄС з метою реалізації Стратегії мала підготувати власні програми стабільності та реформ<sup>3</sup>, а також здійснити реформування національної і регіональної політики з метою підвищення якості національних науково-дослідних та інноваційних систем, їх взаємодії<sup>4</sup>.

Запровадженню заходів з інноваційного розвитку на національному рівні сприяли також реалізація Стратегічних керівних принципів спільнот (Community Strategic Guidelines) використання структурних фондів ЄС<sup>5</sup> із загальною тенденцією використання значної частини коштів для підтримки розробок та інновацій; Європейський план відновлення економіки, прийнятий після фінансової кризи 2008 р. ЄС<sup>6</sup>; рамкові програми досліджень, розробок та інновацій, зокрема програма «Горизонт – 2020» (2014–2020 рр.) тощо.

ЄС з 2005 р. прийняв більше ніж 20 документів зі стратегічних питань інноваційної діяльності, розвитку кластерів, охорони промислової власності, трансферу знань, державно-правового партнерства, що встановлюють цілі для держав-членів та ЄС<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / За ред. Г. Авігдора, Ю. Капіці. К.: Фенікс, 2011. С. 13–48.

<sup>2</sup> Lisbon European Council 23–24 March 2000. Presidency conclusions. [https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1\\_en.htm](https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm)

<sup>3</sup> Communication from the Commission Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020 final.

<sup>4</sup> Communication from the Commission Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. COM (2010) 546.

<sup>5</sup> Communication from the Commission Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007–2013, 05.07.2005 COM (2005) 0299.

<sup>6</sup> European Parliament resolution of 11 March 2009 on a European Economic Recovery Plan.

<sup>7</sup> Вказані документи, зокрема, включають:

Communication from the Commission Research and innovation as sources of renewed growth. COM (2014) 339 final;

Communication from the Commission Framework for State aid for research and development and innovation. 2014/C198/01;

Communication from the Commission Reviewing Community innovation policy in a changing world Reviewing Community innovation policy in a changing world. COM (2009) 442 final;

Прикладами національних стратегій, програм та планів є: Стратегія ФРН у сфері високих технологій, 2006; Операційна програма «Інноваційна економіка на 2007–2013 рр.» (Польща); Стратегія інноваційної та ефективної економіки «Динамічна Польща 2020», 2013; Національна програма з досліджень, 2011; Стратегія відповідального розвитку до 2020 р. (з перспективою до 2030 р.), 2017<sup>1</sup>; Національний план Іспанії з наукових досліджень, розвитку і технологічних інновацій на 2008–2011 рр., а також відповідні плани на 2013–2016, 2017–2020 рр.; Національна політика Чеської Республіки в галузі досліджень, розробок та інновацій на 2009–2015 рр.; Рамкова програма інвестицій у науку та інновації на 2004–2014 рр. Великої Британії; Національна стратегія у галузі науки, технологій та інновацій – 2020 (Австрія); Національна інноваційна стратегія на 2007–2011 рр. Фінляндії та національний план «Інтернаціоналізація освіти, науки досліджень та інновацій 2010–2015» тощо.

При цьому пріоритети вказаних стратегій для «старих» держав-членів ЄС, нових членів – східноєвропейських країн і країн, що намагаються прискорити розвиток науки та інновацій (Іспанія), суттєво відрізняються.

Так, пріоритети Стратегії ФРН у сфері високих технологій 2006 р. були розподілені на три частини<sup>2</sup>. У першій – «Ми приймаємо виклики ХХІ століття» – ставилися завдання використання потенціалу ФРН для перетворення на провідний ринок майбутнього; сприйняття глобальної конкуренції; перетворення ФРН на інкубатор для талантів тощо. У другій – «Ми генеруємо новий підхід – «наскрізні заходи» – пріоритети включали об'єднання потужностей промисловості та науки, покращення умов для високотехнологічних стартап компаній та інноваційних МСП; підтримку більш швидкого поширення нових технологій; зміцнення міжнародних позицій; інвестування у розум. У третій – «Повний вперед! – індивідуальні стратегії у сфері інновацій» – визначалися галузеві пріоритети щодо розвитку медичних, енергетичних технологій, авіаційних та космічних, нанотехнологій тощо.

У випадку Чеської Республіки пріоритети Національної інноваційної політики на 2005–2010 рр.<sup>3</sup> включали: зміцнення галузей досліджень та розробок як джерела інновацій, у тому числі щорічне збільшення обсягу державних витрат у галузі досліджень та розробок і досягнення рівня 1% ВВП до 2010 р.; створення державно-приватних партнерств, заснування Фонду фінансування спільних державно-приватних проєктів; забезпечення діяльності нових компаній, заснованих з метою використання результатів досліджень та розробок; забезпечення трудовими ресурсами

---

Commission recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations. C (2008) 1329;

Communication from the Commission Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based innovation strategy. COM (2008) 652 final/2;

Communication from the Commission Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda. COM (2007) 182;

Communication from the Commission. Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU. COM (2006) 502 final;

Communication from the Commission Towards a more effective use of tax incentives in favour of R&D, Brussels. COM(2006) 728 final;

Communication from the Commission More Research and Innovation – Investing for Growth and Employment: A Common Approach, Brussels. COM (2005) 488 final.

<sup>1</sup> Poland. Research and Innovation Observatory. European Commission. Research & Innovation. <https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Poland/library?page=3>

<sup>2</sup> The High-Tech Strategy for Germany. Federal Ministry of Education and Research, 2006.

<sup>3</sup> Narodni inovacni politika Ceske republiky na leta 2005–2010. <http://cordis.europa.eu/erawatch/>

інноваційної сфери; підвищення ефективності діяльності державної адміністрації у галузі наукових досліджень, розробок та інновацій.

У свою чергу Шостий Національний план Іспанії з наукових досліджень, розвитку і технологічних інновацій на 2008–2011 рр. поєднував визначення пріоритетів та інструментів для їх втілення та включав<sup>1</sup>:

- основні програми щодо проведення фундаментальних досліджень, розробок, горизонтальних програм фінансування інноваційних проектів, трансферу технологій та заохочення підприємств, що засновані на технологіях, розвитку інноваційної інфраструктури, мереж, державно-правового партнерства із зазначенням механізмів реалізації та схем фінансування;

- програми в галузевих сферах, таких як охорона здоров'я, енергетика, електроніка та інформаційне суспільство, нанонаука та нанотехнології, нові матеріали і нові виробничі процеси;

- механізми інтернаціоналізації досліджень, участі в європейських і міжнародних програмах досліджень (ESA, CERN тощо);

- механізми координації політики та реалізації національного плану;

- заходи з міжрегіонального науково-технічного співробітництва;

- суми фінансування та його розподіл на виконання програм, виконавців;

- визначення змін до законодавства, які необхідно ухвалити (до бюджету, податкового, кредитного законодавства);

- механізм моніторингу виконання національного плану, індикатори, за якими ведеться спостереження, порядок оцінки результатів тощо.

Вказані документи, схвалені урядом країн, у більшості випадків є безпосередньою підставою для бюджетних асигнувань і реалізуються через проведення агентствами конкурсів, проектів.

**Пряме фінансування інноваційної діяльності.** Характерним для держав-членів ЄС є широке фінансування програм публічно-приватного партнерства між ЗВО, науковими установами та підприємствами з проведення досліджень і розробок та трансферу технологій в інтересах підприємств за рахунок спільного фінансування коштами бюджету і коштів підприємств. При цьому частка бюджетного фінансування становить для малих, середніх та великих підприємств: проведення промислових досліджень – відповідно 70, 60 і 50%; експериментальні розробки – відповідно 45, 35 і 25%. У випадку спільних досліджень між підприємствами або між підприємствами та малими підприємствами чи підприємствами та науковими установами частка державних субсидій може збільшуватися на 10%. З 2000 р. набуло розвитку застосування в державах-членах ЄС спрощеної схеми фінансування через надання ваучерів.

Певні держави утворили спеціальні фонди фінансування науково-технологічної та інноваційної діяльності. Так, зокрема, в Угорщині відповідно до Закону про Фонд наукових і технологічних інновацій 2003 р. здійснюється фінансування: використання результатів досліджень, розвитку інноваційної інфраструктури; надання послуг, пов'язаних із дослідженнями, розробками та інноваціями<sup>2</sup>. Підтримка спрямована як на державний сектор, так і на приватні підприємства. Кошти фонду формуються за рахунок державного бюджету та внесків, сплачених підприємствами (з 2006 р. середні та великі підприємства сплачують 0,3% від отриманих доходів).

<sup>1</sup> The Spanish National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation for 2008–2011. Interministerial Commission for Science and Technology, 2008.

<sup>2</sup> 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról. 2014. évi LXXVI törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról.

**Венчурне фінансування.** Широко розвинутою у державах-членах ЄС є діяльність державних фондів фінансування інноваційної діяльності, фондів та урядових організацій, спрямована на розвиток венчурної діяльності, а також утворення венчурних фондів. У Великій Британії це Інноваційний інвестиційний фонд (UKIPF), що є фондом фондів, який інвестує у бізнес, заснований на технологіях із великим потенціалом до зростання, малі компанії, стартапи та спін-офф компанії; Фінляндії – фонд «Інвестиції у фінську промисловість» (Ltd (FII)); Нідерландах – фонд Technostarter; Данії – Національний датський інвестиційний фонд (VækstFonden), що створений у формі приватного фонду венчурного капіталу з інвестуванням в інші венчурні фонди, у створення компаній, з керуванням схемою гарантії кредитів; Швеції – Шведський фонд промислового розвитку (Industrifonden), який є урядовою організацією, мета якої – сприяння промислового розвитку у країні та здійснення фінансування венчурного капіталу; Франції – Фонд заохочення венчурного капіталу (FPCR), управління якого здійснюють урядова організація з управління інвестиціями Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) та Європейський інвестиційний банк; ФРН – Хай-тек стартап фонд (High-tech Gründerfonds) тощо.

В Ірландії, зокрема, через урядову організацію Enterprise Ireland з 1994 р. протягом 25 років було здійснено інвестування приблизно у 60 венчурних фондів і фондів посівного капіталу (у 2013–2018 рр. 175 млн євро інвестицій в 11 фондів із загальним капіталом 837 млн євро). У 2018 р. фонди здійснили 173 інвестиції в ірландські компанії у розмірі 72 млн євро. Керування фондами перебуває в руках приватних керуючих компаній, що ухвалюють інвестиційні рішення винятково з розуміння бізнесу<sup>1</sup>.

**Податкова підтримка інноваційної діяльності.** Законодавство 18-ти з 28-ми держав-членів ЄС містить податкові стимули зі здійснення інноваційної діяльності, проведення досліджень та розробок. Пільгове оподаткування включає: зниження розміру сум податків на певний відсоток витрат на проведення досліджень та розробок (20–40%) або зменшення бази, що оподатковується, на 125–175% витрат на проведення досліджень і розробок (15 держав-членів). Пільги «*patent box*» або «*innovation box*» наявні в 11 держав-членів ЄС, що передбачає зменшення до 50–90% сум, які отримані від використання винаходу від оподаткування податком на прибуток (у деяких країнах пільги розповсюджено на доходи від використання програмного забезпечення)<sup>2</sup>. Також застосовуються податкові пільги для молодих інноваційних компаній (у Бельгії, Франції); зменшення прибуткового податку та відрахувань на соціальне страхування для наукових працівників (у Бельгії, Данії, Нідерландах, Італії); прискорена амортизація для певних типів обладнання (у Великій Британії, ФРН тощо); зниження оподаткування доходів юридичних осіб і місцевих податків на нежитлові приміщення для неприбуткових науково-дослідних установ; звільнення від сплати внесків на державне соціальне страхування для нових підприємств у несприятливих регіонах, звільнення від податків для венчурних компаній, звільнення від податків на придбання сучасних технологій і т.д. (Велика Британія тощо).

**Кредитування інновацій.** Кредитні пільги є загальноорозповсюдженим інструментом у державах-членах ЄС для полегшення доступу МСП, стартапів та інноваційних компаній до кредитів і зниження пов'язаних із цим витрат. У більшості

<sup>1</sup> Enterprise Ireland. Seed and Venture Capital 2018 Report. 56 p.

<sup>2</sup> Global Research & Development Incentives Group. April 2017. 46 p. <https://www.pwc.com>

випадків надання безвідсоткових кредитів або кредитів за зменшеними ставками, гарантій здійснюється спеціалізованими державними або приватними кредитними установами в рамках державних програм пільгового кредитування. Так, в Іспанії за програмою співробітництва у сфері технологій між МСП та університетами, науковими установами підприємствам надаються кредити з нульовою ставкою для короткострокових і середньострокових досліджень та інноваційних проектів через банківські установи та їхні об'єднання<sup>1</sup>.

**Підтримка трансферу знань.** Підтримка трансферу знань у державах-членах ЄС здійснюється через:

- фінансування спільних проектів дослідницьких установ та університетів і підприємств з проведення досліджень та трансферу технологій, утворення фондів для спільних досліджень (Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Іспанія, Ірландія, Угорщина);

- фінансування діяльності організацій, діяльність яких спеціально спрямована на сприяння передачі технологій (Іспанія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Швеція, ФРН);

- виділення фінансування для університетів і державних науково-дослідних організацій для запровадження діяльності з передачі знань (Швеція, Франція, Естонія, Бельгія, Іспанія, Велика Британія, Ірландія, Угорщина);

- утворення на підставі розробок університетів та наукових установ стартапів (переважна більшість держав);

- надання податкових пільг фірмам, які працюють із державними науково-дослідними організаціями / університетами (Словенія);

- реалізацію схем інноваційних ваучерів для МСП (Нідерланди, Естонія, Румунія, Кіпр, Чехія, Велика Британія, Данія, Ірландія тощо);

- фінансування залучення дослідників у бізнес (Чехія, Велика Британія, Данія, Естонія, Іспанія);

- формування інфраструктури трансферу технологій у державах-членах (Enterprise Europe Network, раніше – Innovation Relay Centres тощо);

- застосування модельних (типових) контрактів (Данія, Австрія, Люксембург, Велика Британія, ФРН, Ірландія)<sup>2</sup>.

Механізми розширення трансферу знань визначені рядом таких документів Європейської комісії, як: Повідомлення «Покращення трансферу знань між дослідницькими інститутами та промисловістю у всій Європі: залучення відкритих інновацій – упровадження Лісабонської стратегії»<sup>3</sup>, Рекомендація щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань і Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій<sup>4</sup> тощо.

Одним із провідних механізмів комерціалізації результатів досліджень університетів та наукових установ, залучення інвестицій є утворення спін-офф (стартапів). Вказана діяльність звичайно здійснюється професійними компаніями – технологічними брокерами та за умови наявності державних і приватних венчурних фондів,

<sup>1</sup> Orden ECI/3778/2005, de 1 de diciembre.

<sup>2</sup> European Union, Report by the ERAC working group on knowledge transfer, 2010.

<sup>3</sup> Communication from the Commission Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda, COM (2007) 182, 2007.

<sup>4</sup> Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisation, COM (2008) 1329.



що надають інвестиції у розвиток компаній. Зокрема, компанія Oxford University Innovation протягом 30 років здійснює діяльність з комерціалізації ОІВ, створених в університеті Оксфорда, шляхам залучення інвестицій, ліцензування, створення спін-офф, фінансування патентування тощо. Компанія надає дослідникам університету консультації, фінансує подання патентних заявок, залучає фінансування для розробки прототипів. У 2017–2018 рр. компанія утворила 21 спін-офф (та в цілому з 1987 р. 162 спін-офф), підтримувала у силі 3881 патент, отримала 457 повідомлень щодо створення винаходів. У період з 1 серпня 2017 р. до 31 липня 2018 р. компанія одержала дохід у розмірі £17,6 млн, включаючи дохід від ліцензування прав на ОІВ та від діяльності спін-офф у розмірі 11 млн, від надання консультаційних послуг – 5 млн, реалізації часток у компаніях – менше 1 млн. З отриманих доходів £8,9 млн було розподілено дослідникам, £5 млн витрачено на подання заявок та підтримку патентів і пов'язані з цим проекти<sup>1</sup>.

Суттєва увага в державах-членах ЄС приділяється підтримці комерціалізації ОІВ. Спеціальні акти щодо сприяння комерціалізації ОІВ, іноземному патентуванню ухвалено у Польщі, Ірландії, Фінляндії, Угорщині, Греції, Австрії, Італії, ФРН, Кіпрі, Португалії, Чехії, Болгарії, Франції, Австрії та інших країнах. Так, зокрема, у Польщі за програмою «Патент Плюс»<sup>2</sup> 2008 р. гранти надавалися для покриття до 90% витрат наукових організацій, вищих навчальних закладів на іноземне патентування. В Ірландії «Enterprise Ireland» здійснює підтримку національного та іноземного патентування винаходів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах із покриттям до 75% витрат у розмірі 5250 євро на етапі подання заявки в Ірландії, до 11 250 євро на стадії подання заявки за Договором про патентну кооперацію та до 37 500 євро на національній стадії тощо<sup>3</sup>.

Варто звернути увагу на Португалію – країну, яка нещодавно мала низькі показники інноваційного розвитку, але на сьогодні в Інноваційному табло ЄС належить до групи «активний інноватор<sup>4</sup>» і в 2014–2020 рр. реалізує Систему стимулів розвитку досліджень та технологічного розвитку, що включає фінансування проектів:

- співпраці з проведення ДР між академічними установами та промисловістю;
- демонстраційних проектів з розробки прототипів та обґрунтувань концепцій;
- прямого фінансування ДР та інновацій;
- передачі знань та співпраці між фірмами (включаючи придбання технологій)<sup>5</sup>.

**Розвиток інноваційної інфраструктури.** Основні елементи інноваційної інфраструктури в ЄС – це інформаційні мережі, наукові та технологічні парки, інкубатори, кластери, центри трансферу технологій, платформи Smart Specialization. Характерним є запровадження на національному рівні та рівні ЄС фінансових програм розвитку інфраструктури з надання грантів для розвитку об'єктів інфраструктури та надання послуг ЗВО, науковим установам, підприємствам, МСП, а також покриття частки витрат на створення об'єктів інфраструктури, зокрема інкубаторів. За рахунок фінансування на рівні ЄС та держав-членів було створено мережу Innovation Relay Centre, яка у державах-членах ЄС забезпечувала діяльність із внутрішньо-

<sup>1</sup> The Oxford Boom. Oxford University Innovation. Annual Review 2018. 12 p. [http://annualreview.innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2018/10/OUI\\_Annual\\_review\\_2018\\_web.pdf](http://annualreview.innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2018/10/OUI_Annual_review_2018_web.pdf)

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu «PATENT PLUS – wsparcie patentowania wynalazków» (Dz. U. 2008 nr 156 poz. 971).

<sup>3</sup> <http://www.enterprise-ireland.com>

<sup>4</sup> European Innovation Scoreboard 2020. European Union, 2020. P. 13.

<sup>5</sup> Portugal. Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. Duration: 2014 to 2020.

го та міжнародного трансферу технологій і надання послуг з трансферу технологій. З 2008 р. зазначена система, а також Euro Info Centres були трансформовані у Enterprise Europe Network, що розширила свою діяльність, крім держав-членів ЄС, більш ніж на 30 країн.

**Державно-приватне партнерство.** Провідним інструментом підтримки інноваційної діяльності в ЄС є державно-приватне партнерство, що реалізується через спільне з підприємствами фінансування розробок, інноваційних проектів, інфраструктурних заходів. Зокрема, в Австрії за програмою COIN – Співробітництво та інновації<sup>1</sup> здійснюється державне фінансування спільних проектів компаній з університетами та науковими установами, а також з іншими інноваційними компаніями. У Данії<sup>2</sup> МСП надається фінансування на виконання проектів із науково-дослідною установою. В Іспанії за програмою OTRI надаються гранти підприємствам та ЗВО, науковим установам на здійснення проектів з трансферу технологій; за програмою JEI – гранти на проведення ЗВО, науковими установами досліджень в інтересах підприємств; за програмою SEIPAR – гранти на створення інноваційних компаній, що розташовані в інкубаторах наукових та технологічних парків або співпрацюють з такими парками<sup>3</sup>.

### *1.2.1.2. Вдосконалення регулювання інноваційної діяльності в Україні*

Можна виділити три етапи розвитку законодавства України у науково-технічній та інноваційній сфері. Перший етап (1991–1998 рр.) – ухвалення 13 грудня 1991 р. першого в нових незалежних державах базового закону щодо науково-технічної та інноваційної діяльності (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), запровадження податкових пільг для науково-технічної діяльності, розгортання діяльності Державного інноваційного фонду України, структура якого та цільове, незалежне від загальних видатків бюджету фінансування презентували на той час нову у світі модель фінансової підтримки інновацій, що поєднувала підтримку інноваційних проектів на регіональному, центральному рівнях та рівні галузей.

Для другого етапу (1999–2007 рр.) характерними є відміна податкових пільг, ліквідація Державного інноваційного фонду, відхід від орієнтації на програми структурних змін у промисловості та переважна увага до іноземних кредитних заборозень. Незважаючи на ухвалення Законів України «Про інноваційну діяльність» (2002 р.) та «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» (2006 р.), норми цих законів, що стосувалися фінансової підтримки інновацій і трансферу технологій, були зупинені подальшими актами.

Третій етап (2008–2018 рр.). Попри ухвалення ряду концепцій і програм, що стосуються розвитку науки та інновацій, інтенсивне обговорення проблем інноваційної та науково-технічної діяльності на парламентському рівні, прийняті рішення

<sup>1</sup> Richtlinien zur Förderung der wirtschaftlich-technischen Forschung und Technologieentwicklung (FTE-Richtlinien) gemäß § 11 Z 1 bis 5 des Forschungs- und Technologieförderungsgesetzes (FTFG) des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie vom 19.11.2007 (GZ BMVIT-609.986/0011-III/I2/2007) und des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit vom 30.11.2007 (GZ BMWA-97.005/0002-C1/9/2007).

<sup>2</sup> Lov om teknologi og innovation (Bekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008 af lov om teknologi og innovation).

<sup>3</sup> Orden PRE/545/2008, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de utilización del conocimiento y transferencia tecnológica, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008–2011.

не реалізуються у запровадженні фінансових, кредитних, податкових, митних механізмів розвитку інноваційної діяльності; проекти документів щодо фінансування, надання податкових пільг та кредитування інновацій не погоджуються фінансовими органами, науково-технічна та інноваційна сфери не розглядаються як важливі на рівні виконавчих органів влади.

З урахуванням наведеного позитивним моментом є ухвалення у 2019 р. Кабінетом Міністрів України Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р.<sup>1</sup>, а також ініціативи Мінекономрозвитку України з використання винаходів<sup>2</sup>. Проте Стратегія як документ підзаконного рівня безпосередньо не передбачає виділення фінансових коштів чи встановлення податкових, кредитних механізмів здійснення інноваційної діяльності. Таким чином, наступна діяльність Уряду має показати, чи будуть запроваджені в Україні відповідні механізми підтримки інноваційної діяльності.

Слід зазначити, що питанням вдосконалення інноваційної діяльності в Україні, розбудови інноваційної системи і вдосконалення законодавства було присвячено ряд проектів міжнародних організацій та іноземних держав: ЄС («Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»), 2010–2011 рр.<sup>3</sup>; Європейської економічної комісії ООН, 2013<sup>4</sup>; Світового банку, 2017<sup>5</sup>; Естонії, 2016<sup>6</sup> тощо. Певні рекомендації зазначених проектів взято до уваги при викладенні подальших пропозицій.

**Пріоритети та планування.** До основних проблем, пов'язаних з регуляторною дією законодавства у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку в Україні, відносять:

- невиконання положень законодавства;
- відсутність працюючих механізмів державного впливу на розвиток інноваційної діяльності (фінансових, кредитних, податкових тощо);
- відсутність механізмів виконання пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності;

<sup>1</sup> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.2019 № 526-р.

<sup>2</sup> Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р № 500 «Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків» було запроваджено проведення конкурсів та фінансування проектів, пов'язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проект утворення мережі Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні (TISC) в рамках співробітництва з ВОІВ.

<sup>3</sup> Innovation policy: European benchmarking for Ukraine. Volume 2. The analysis of the legislation of Ukraine in the sphere of research, developments and innovation activity and suggestions for amendments for legislation. EU Project «Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine». Kyiv, October 2011. 327 p.

<sup>4</sup> Innovation performance review. Ukraine. United Nations Economic Commission for Europe. 2013. 152 p.

<sup>5</sup> Ukraine. Intellectual property and technology transfer review. World Bank. 2017. 50p. Ukraine. Fiscal incentives for science, technology and innovation activities : good practice review report. 2017. 48 p.

<sup>6</sup> Recommendations «Facilitation of Knowledge Transfer in Ukraine Between Research Organisations, Universities and Industry. Actions at Policy and Academic Level». Project «Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine»/ Aleksei Kelli, Kadri Ukrainski, Faculty of Social Sciences University of Tartu, Estonia, Yuriy Kapitsa, Karyna Shakhbazian, Centre of Intellectual Property and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine. 21 p. [http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc1\\_2016.pdf](http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc1_2016.pdf)

– відсутність скоординованої діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на інноваційний розвиток країни<sup>1</sup>.

Стан законодавства та діяльності органів влади у сфері інновацій неодноразово аналізувався під час парламентських слухань, слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти, засідань РНБО України. У кожному випадку приймалися рішення щодо зобов'язань органам виконавчої влади здійснити заходи зі зміни становища, розробити проекти відповідних законодавчих актів<sup>2</sup>. Проте зазначені рішення переважно не виконувалися, а положення законодавчих актів, пов'язані з фінансуванням, кредитуванням, податковими пільгами, або не виконувалися, або невдовзі скасовувалися.

Основна причина невиконання законодавства у сфері науки та інновацій в Україні, складнощі його розроблення та ухвалення пов'язані з тим, що законодавчі акти, що ухвалювалися до 2018 р., приймалися за відсутності інноваційно спрямованої економічної стратегії України, а також віднесення інноваційного розвитку країни до основних політичних пріоритетів.

Досвід як держав-членів ЄС, так і ННД<sup>3</sup> свідчить, що законодавче забезпечення має впливати та бути інструментом реалізації економічної політики. Таким чином,

<sup>1</sup> Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. С. 236–237.

<sup>2</sup> Постанова Верховної Ради України «Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» від 13.07.1999 № 916-XIV;

Постанова Верховної Ради України «Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні» від 16.06.2004 № 1786-IV;

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» від 27.06.2007 № 1244-V;

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» від 21.10.2010 № 2632-VI;

Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» від 11.02.2015 № 182-VIII;

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року «Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку» від 20.08.2001 № 640/2001;

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України» від 11.07.2006 № 606/2006 (втратив чинність на підставі Указу Президента від 06.06.2014 № 504/2014);

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» (до протоколу № 14 від 16.04.2008);

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності» (13 березня 2013 р.) (до протоколу № 6 від 17.04.2013) тощо.

<sup>3</sup> Суттєвим є досвід з прийняття і реалізації стратегічних документів у галузі науки та інновацій нових незалежних країн. Так, указами Президента *Республіки Казахстан* затверджені «Стратегія індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан на 2003–2015 годы» (від 17.05.2003 № 1096), «Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы» (від 19.03.2010 № 958), «Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы» (від 1.08.2014 № 874), «Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года» (від 03.06.2013 № 579). Постановами Уряду затверджені «Программа по формированию и развитию национальной

основним завданням є вироблення довгострокової програми економічного розвитку країни, в основі якої – застосування новітніх досягнень науки та техніки. Така програма має визначати індикатори зміни стану економіки, реструктуризації, розвитку основних галузей, у тому числі інноваційні індикатори та засоби, механізми забезпечення таких змін.

Крім того, особливості розвитку науково-технічної та інноваційної сфери можуть бути визначені в окремій Стратегії інноваційного розвитку і комплексних програмах (планах), що приймаються на виконання такої стратегії. До вказаних документів має додаватися перелік змін до законодавчих актів, які слід ухвалити для реалізації визначених цілей.

Відзначимо, що досвід розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в нових членах ЄС – східноєвропейських країнах свідчить, що основним нормативним документом розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в країнах були три-, п'ятирічні плани та програми науково-технічного й інноваційного розвитку, які визначали перелік горизонтальних і галузевих програм, обсяги фінансування, індикатори, виконавців, систему моніторингу та звітності. Оцінкою виконання плану було досягнення визначених індикаторів розвитку.

У зв'язку із зазначеним актуальним в Україні є передбачення у Законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про інноваційну діяльність» затвердження Верховною Радою України Стратегії розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на 5–10 років з визначенням обсягів її фінансування та одночасним внесенням змін до законів України стосовно запровадження податкових, кредитних пільг, організаційних механізмів реалізації. Також ухвалення Кабінетом Міністрів України відповідно до Стратегії 3–5-річних державних програм розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Визначення пріоритетних завдань Стратегії та державних програм, з нашої точки зору, має бути:

- пов'язане з вирішенням економічних завдань відповідної економічної стратегії розвитку держави (забезпечення енергоефективності, енергозабезпечення, переходу на альтернативні джерела енергії, реструктуризація виробництв з низькою доданою вартістю, відновлення та посилення експортного спрямування галузей машинобудування, літакобудівної, космічної, суднобудівної, виробництва військової техніки тощо);

- спрямоване на вирішення нагальних питань щодо створення та розвитку системи фінансування наукової та науково-технічної, інноваційної діяльності й інноваційної інфраструктури;

- орієнтоване на підтримку науково-технічної та інноваційної діяльності наукових колективів і підприємств, що здійснюють розробки п'ятого та шостого технологічних укладів.

Розробляючи довгострокову програму економічного розвитку України інноваційної спрямованості, Стратегію науково-технічного та інноваційного розвитку,

---

инновационной системы Республики Казахстан на 2005–2015 годы» (від 25.04.2005 № 387), «Государственная программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010–2014 годы» (від 30.11.2010 № 1308) тощо.

У Республіці Білорусь постановою Ради Міністрів від 26.05.2011 № 669 затверджено «Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» та Указом Президента Республіки Білорусь від 31.01.2017 № 31 – «Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы».

важливо визначити принципи координації дій органів виконавчої влади, які забезпечують виконання програми. Доцільно при цьому взяти до уваги досвід Казахстану щодо спільних дій в індустріально-інноваційному розвитку країни, а також діяльність Ради з індустріально-інноваційного розвитку та Ради з технологічної політики.

**Пряме фінансування інноваційної діяльності.** Загальною проблемою науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні є незначні обсяги її фінансування у порівнянні з державами-членами ЄС та ННД, фактична ліквідація державних програм у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Не виконувалися вимоги ст. 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо забезпечення державою бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% валового внутрішнього продукту України.

Стосовно фінансових, податкових, кредитних механізмів, зупинено реалізацію Законів України «Про загальнодержавну комплексну програму високих наукомістких технологій», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», а також Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009–2013 рр.<sup>1</sup>

Актуальним з урахуванням наведеного є запровадження ефективної інституційної моделі фінансування науково-технічної діяльності, інноваційних проектів, проектів трансферу технологій за рахунок коштів державного бюджету. Виходячи з досвіду держав-членів ЄС доцільним є функціонування в Україні, крім Національного фонду досліджень, що здійснює підтримку фундаментальних та прикладних досліджень, також Фонду технологічного розвитку (Фонд розвитку інновацій). Фонд розвитку інновацій мав би мати статус фінансово-кредитної установи, що:

- здійснює фінансування (гранти, позики) інноваційних проектів, що виконуються МСП або ЗВО та науковими установами спільно з МСП;
- бере участь у створенні венчурних фондів фінансування інноваційних проектів;
- здійснює фінансування проектів розвитку інноваційної інфраструктури;
- надає частку коштів для формування статутного капіталу інноваційних МСП;
- надає на пільгових засадах частку кредитних коштів, кошти для компенсації відсотків за кредитами, гарантії за кредитами для проектів з упровадження у виробництво нових технологій, технічне переоснащення.

Слід вказати, що діяльність Державного наукового фонду передбачена Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII. Утворення Фонду розвитку інновацій пропонувалося проектом Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», розробленого у 2015 р. робочою групою фахівців з наукових установ, ЗВО та Міністерства освіти і науки України. У пакет законопроектів також входили зміни до Бюджетного кодексу, Податкового кодексу, законодавства щодо венчурної діяльності, що з урахуванням кращої

<sup>1</sup> Зазначені питання відзначено у Рекомендаціях парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (02.07.2014) від 11.02.2015 № 182-VIII та Рекомендаціях слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки й освіти на тему: «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності» (до протоколу № 6 від 17.04.2013), в яких визначено конкретні напрями вдосконалення законодавчого забезпечення фінансування науково-технічної діяльності.

практики держав-членів ЄС та ННД в Україні мало запровадити сучасні механізми підтримки інноваційної діяльності. У законопроектах були реалізовані рекомендації міжнародних проектів ЄС (2011 р., проект «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»), Європейської економічної комісії ООН (2013 р., «Огляд інноваційного розвитку») тощо. Проте у 2016–2019 рр. вказаний пакет законів не було узгоджено Мінфіном України та Мінекономрозвитку України.

Нагальним є збільшення фінансування проведення досліджень та розробок в Україні, у тому числі на проведення спільних проектів між вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами, з досягненням показників фінансування досліджень і розробок від ВВП, що існують в ЄС<sup>1</sup>. Зазначимо, що у 2017 р. в Україні частка коштів на виконання ДР за рахунок усіх джерел фінансування від ВВП становила 0,45%, у тому числі 0,16% – частка витрат за рахунок коштів державного бюджету. В ЄС у 2017 р. частка витрат на ДР від ВВП становила 2,07%<sup>2</sup>.

**Венчурне фінансування.** Чинне законодавство України не містить норм, що дозволяють організувати в Україні ефективну венчурну діяльність в інноваційній сфері. Розроблені проекти законодавчих актів містять суперечливі положення щодо венчурної діяльності<sup>3</sup>.

Так, за оцінками експертів проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)» (від 15.03.2001 № 2299-III), що дає визначення терміна «венчурний фонд», містить ряд положень, які роблять його непридатним для підтримки інновацій, однак дозволяють надто широко використовувати його для оптимізації оподаткування, у першу чергу у сфері будівництва і реалізації нерухомості. Зазначені вади залишилися й у Законі України «Про інститути спільного інвестування» (від 05.07.2012 № 5080-VI):

– юридичні особи, у статутному капіталі яких частка державної (комунальної) власності перевищує 25%, не можуть бути засновниками корпоративного фонду (у т.ч. венчурного) (ст. 9 Закону України «Про інститути спільного інвестування»); частка держави у статутному капіталі компанії з управління активами не може перевищувати 10% капіталу компанії (ст. 63). Таким чином, не є можливим утворення фонду фондів та здійснення державних інвестицій до венчурних фондів;

– не є можливим здійснення інвестування фондами у цінні папери інших інститутів спільного інвестування. Отже, найбільш відома у світі форма державних інвестицій у венчурні фонди через фонд фондів не є можливою (ст. 48);

– жорстка регламентація правил роботи керуючого органу фонду: тільки головування простою більшістю (ст. 17, 25) (неможливість захисту прав міноритарних акціонерів фонду);

– активи венчурних фондів визначені надмірно широко і ніяк не пов'язані з інвестуванням в інноваційні проекти (ст. 48).

<sup>1</sup> Відповідно до ст. 47 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до 2025 р. в Україні має бути забезпечено збільшення обсягу фінансування науки за рахунок усіх джерел до 3% ВВП – показника, визначеного Лісабонською стратегією Європейського Союзу.

<sup>2</sup> R&D expenditure in the EU increased slightly to 2,07% of GDP in 2017. EUROSTAT Newsletter. 5/2019-10 January 2019.

<sup>3</sup> Хмельов О., Тарабухін А. Аналіз законодавства України у сфері створення фондів підтримки інноваційної діяльності і пропозиції щодо законодавчого врегулювання діяльності інноваційних фондів в Україні / Заключний звіт про виконання проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні – Europe Aid/127694/C/SER/UA», 29 липня – 28 жовтня 2011 р. (зі змінами з урахуванням змін законодавства).

Основною вадою цього Закону є підміна понять: юридична (організаційно-правова) форма фонду (ст. 7) підмінює собою поняття виду діяльності венчурного фонду: інвестиції в капітал компанії на ранній стадії і стадії розвитку. Венчурний фонд як вид діяльності в міжнародній практиці може бути організований і як акціонерне товариство (у тому числі таке, що котирується), і як компанія з обмеженою, змішаною чи необмеженою відповідальністю, і у формі договору про спільну діяльність тощо.

Ряд обмежень діяльності інвесторів, що має значення для створення державних інвестиційних інститутів та участі держави в капіталі компаній, обумовлюються також Законом України «Про приватизацію державного майна».

Актуальним є врахування правових рішень стосовно діяльності фондів держав-членів ЄС, а також ННД<sup>1</sup>.

У 2015 р. у рамках підготовки МОН України пакету законів щодо розвитку інноваційної діяльності було передбачено внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування» з визначенням прав держави, а також юридичних осіб, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25%, бути учасниками венчурного інституту спільного інвестування, який здійснює переважне фінансування інноваційних проектів, а також внесенням інших змін стосовно діяльності венчурних фондів в інноваційній сфері. Проте на цей час зазначений проект не погоджено міністерствами.

**Податкова підтримка інноваційної діяльності.** У 1991–1994 рр. і 2002 р. мало місце застосування окремих податкових пільг в Україні з метою розвитку науково-технічної, інноваційної діяльності, що включало пільгові ставки оподаткування прибутку: 25% – для дослідно-конструкторських, конструкторсько-технологічних організацій, дослідних виробництв; 50% – для дослідних підприємств; зменшення оподаткованого доходу науково-технічних організацій на суму в розмірі 50% витрат на проведення власними силами або державними науковими організаціями науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, підготовку й освоєння нових прогресивних технологій та видів продукції<sup>2</sup>; визначення, що 50% податку на додану вартість по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, і 50% податку на прибуток, одержаний від виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні платника податків, зараховуються на його спеціальний рахунок і

<sup>1</sup> У Казахстані з 2007 р. діє державний фонд фондів Kazyna Capital Management (KCM) для сприяння сталому розвитку економіки, залучення іноземних інвестицій, розвитку інновацій та трансферу технологій, що вирізняється досить гнучкою політикою щодо інвестицій (юрисдикція може бути будь-якою), як правило, інвестуючи разом з партнерами, які мають значний досвід і бездоганну репутацію, такими як ЄБРР, та з управлінням міжнародних компаній з відповідним досвідом. Фондом проінвестовано 13 фондів венчурного капіталу із загальною капіталізацією 2,4 млрд дол. та з інвестиціями фондами в економіку Казахстану 400 млн дол. Співвідношення капіталу KCM та інвесторів становить 1 : 2,2. Державна частка може становити спочатку 20% від капіталу фонду з можливістю зменшення у разі залучення фондом додаткових коштів. Така структура є звичною для основної маси інвесторів, стійкою проти корупційного впливу чиновників (відсутність контрольного пакету і вирішального впливу на інвестиційну політику) і дозволяє стимулювати залучення коштів приватних інвесторів. Kazyna Capital Management. Investments. <http://kcm-kazyna.kz>

<sup>2</sup> Вказані податкові пільги, визначені Законом України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 р., були скасовані Декретом Кабінету Міністрів України «Про податок на прибуток підприємств та організацій» від 26 грудня 1992 р. та Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р.



використовуються ним виключно на фінансування інноваційної, науково-технічної діяльності<sup>1</sup>.

Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 16 липня 1999 р. передбачалися податкові пільги із залишення податку на прибуток та податку на додану вартість при реалізації проєктів технопарків у виконавців проєкту і технопарку та використання з метою власного інноваційного розвитку<sup>2</sup>. Проте наступними нормативними актами, законами України «Про державний бюджет України» вони невдовзі відмінялися.

На цей час Податковий кодекс України не містить положень щодо стимулювання інноваційної діяльності, трансферу технологій, а також проведення науково-технічної діяльності підприємствами. У Кодексі відсутні терміни «інновації», «інноваційна діяльність», «інноваційна продукція».

З урахуванням досвіду держав-членів ЄС, ННД<sup>3</sup> доцільним є внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податкових пільг підприємствам та організаціям при реалізації інноваційних проєктів, а також при фінансуванні підприємствами та організаціями наукових досліджень і розробок, що виконуються ЗВО, науковими установами, зокрема:

– зменшення суми податків до бюджету на певний відсоток від витрат на проведення досліджень та розробок тощо<sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Зазначені пільги, введені Законом України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р., були зупинені законами про Державний бюджет України на 2003 р. (від 26.12.2002 № 380-IV) та 2004 р. (від 27.11.2003 № 1344-IV).

<sup>2</sup> Законом від 16.07.1999 № 991-XIV податкові пільги були скорочені, а Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 № 2505-IV скасовані. Це безпосередньо позначилося на скороченні обсягів робіт технопарків та зупиненні їх роботи.

<sup>3</sup> Слід вказати на розвинуту систему податкових пільг провадження інноваційної діяльності в ННД. Так, у Білорусі Податковим кодексом передбачено звільнення від оподаткування податком на прибуток: прибутку організацій, що отриманий від реалізації товарів власного виробництва, які є інноваційними, за переліком, встановленим Радою Міністрів; прибуток організацій від реалізації високотехнологічних товарів згідно зі встановленим переліком, якщо частка доходу, отримана від їх реалізації, становить більше 50% загального доходу організації; прибуток організацій від реалізації високотехнологічних товарів згідно зі встановленим переліком обкладається податком за ставкою 10%. Науково-технологічні парки, центри трансферу технологій, резиденти парків сплачують податок на прибуток за ставкою 10%.

Звільняються від сплати земельного податку земельні ділянки наукових організацій, науково-технологічних парків, центрів трансферу технологій. Звільняються від оподаткування ПДВ обороти з реалізації на території Білорусі НДДКР, що зареєстровані у державному реєстрі, а також обороти з реалізації на території Білорусі майнових прав на об'єкти промислової власності. Також звільняються від ПДВ при ввезенні у країну обладнання, прилади, матеріали та комплектуючі, що призначені для виконання НДДКР.

Комплексне стимулювання передбачено для технологічних парків. Так, Декретом від 22.09.2005 № 12 «Про парк високих технологій» резиденти парку звільняються від сплати: податку на прибуток та ПДВ; земельного податку; земельного податку на термін будівництва резидентами парку на строк до 3-х років; податку на нерухомість на незавершене будівництво; офшорних зборів відносно виплати резидентам парку дивідендів їх засновниками, учасниками; митних зборів та ПДВ при ввезенні товарів на територію Білорусі для здійснення діяльності резидентами тощо.

Також юридичні особи, що не є резидентами парку, які ведуть роботи у сфері нових та високих технологій, звільняються від податків на прибуток та додану вартість.

<sup>4</sup> Наприклад, у Франції дозволяється отримати знижку на податок на суму витрат, що дорівнюють 30% від суми витрат на дослідження та розробки до суми 100 млн євро. Також знижки на податок становлять витрати на створення прототипів для нової продукції МСП у сумі 20% при витратах до 400 000 євро.

– застосування податкових пільг «*patent box*», що використовуються в державах-членах ЄС, Кореї, Ізраїлі та передбачають зменшення на 50–90% суми, яка отримана від використання винаходу, в деяких країнах також програмного забезпечення, від оподаткування податком на прибуток<sup>1</sup>;

– звільнення від оподаткування коштів та інших активів, залучених суб'єктом інноваційної діяльності для реалізації інноваційного проекту, що включений до електронного реєстру інноваційних проектів; доходів суб'єкта інноваційної діяльності, отриманих від продажу (постачання) інноваційної продукції, послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів у рамках виконання інноваційного проекту;

– звільнення від оподаткування податком на додану вартість оплати вартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що виконуються вищим навчальним закладом, науковою установою за кошти виконавців інноваційних проектів;

– звільнення від оподаткування перші три роки податком на прибуток молодих інноваційних підприємств<sup>2</sup> тощо.

**Кредитування інновацій.** Незважаючи на положення Закону України «Про інноваційну діяльність» щодо кредитування інноваційної діяльності, кошти у відповідних бюджетних програмах на зменшення відсоткової ставки за кредитами виділялися вкрай нерегулярно і становили незначну частку у фінансуванні інноваційної діяльності за рахунок усіх джерел.

Актуальним є внесення змін до законодавства, передбачивши ефективні та швидкі за реалізацією механізми пільгового кредитування інноваційної діяльності державними фондами, банками, зокрема:

– компенсацію (повну або часткову) відсотків за користування кредитними коштами, що сплачують підприємства інноваційному фонду, банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів, проектів трансферу технологій;

– безвідсоткове кредитування (з інфляційною індексацією) інноваційних проектів, проектів трансферу технологій у пріоритетних напрямках;

– надання державних гарантій банкам, що здійснюють кредитування інноваційних проектів у пріоритетних напрямках.

**Підтримка трансферу знань.** Основними бар'єрами трансферу знань в Україні є відсутність фінансових, податкових, кредитних механізмів співпраці підприємств та ЗВО, наукових установ з виконання досліджень і розробок в інтересах підприємств, трансферу технологій; відсутність ефективної інфраструктури трансферу технологій; розвинутих інститутів венчурного фінансування. Актуальним є посилення інституційної спроможності ЗВО та наукових установ зі здійснення трансферу технологій.

При впровадженні в Україні заходів з посилення трансферу знань суттєвим є врахування таких документів ЄС у цій сфері, як Рекомендація Комісії щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань і Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій від 10 квітня 2008 р. Крім запровадження фінансових, податкових та кредитних меха-

<sup>1</sup> Global Research & Development Incentives Group. April 2017. 46 p. <https://www.pwc.com>

<sup>2</sup> Так, у Франції пільга застосовується для фірм, що не менше 15% свого бюджету витрачають на проведення досліджень та розробок, мають менше 250 працівників, оборот менше 50 млн євро. У наступних два роки після пільгових трьох років підприємства сплачують 50% ставки податку.

нізмів підтримки трансферу знань, а також розвитку інноваційної інфраструктури, актуальними є:

а) прийняття в Україні рекомендацій з політики з охорони ІВ та трансферу знань ЗВО і наукових установ та розробка такими установами на підставі рекомендацій власних нормативних документів.

Зазначені рекомендації мали б передбачати: принципи виплати винагороди творцям за використання ОІВ; порядок розподілу доходів від використання ОІВ між творцями ОІВ, підрозділами, де вони працюють, та установою; дії установ з визначення механізмів комерціалізації результатів досліджень та ОІВ і можливих партнерів (наукові, технологічні парки, спін-офф компанії, центри трансферу технологій тощо, підприємства та організації); розвиток підрозділів ЗВО та наукових установ, які здійснюють професійну підтримку діяльності установи зі створення, використання ОІВ; визначення політики ліцензування та політики щодо створення стартапів; визначення принципів розподілу прав ІВ у договорах з проведення досліджень та розробок між ЗВО, науковими установами і підприємствами. Передбачення визначення у таких договорах ОІВ, що створені раніше (раніше створені ОІВ), та ОІВ, що створюються під час виконання договору (нові ОІВ), тощо.

Впровадження через розробку рекомендацій, тренінги цієї політики у діяльність ЗВО та науковими установами.

На цей час досвід з розробки та застосування політики у сфері ІВ наявний в окремих наукових установах України: у Національній академії наук України, деяких провідних університетах, таких як НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». На розробку рекомендацій щодо такої політики та її впровадження у ЗВО і наукових установах спрямовано проект ВОІВ разом з Мінекономрозвитку України та Національним офісом інтелектуальної власності 2018–2019 рр.;

б) формування за рахунок навчання, підвищення кваліфікації у ЗВО, наукових установах кваліфікованого персоналу, що здійснює трансфер технологій, комерціалізацію ОІВ. Запровадження в Україні державної системи підготовки кадрів для підрозділів ЗВО, наукових установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ за рахунок державного замовлення, що включає:

– підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Управління інтелектуальною власністю», «Управління інноваційною діяльністю» для осіб, які мають вищу освіту та працюють у ЗВО та наукових установах;

– обов'язкове проходження один раз на два роки підвищення кваліфікації працівників підрозділів ЗВО, наукових установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ;

– запровадження проведення підвищення кваліфікації працівників за окремими курсами, присвяченими актуальним питанням створення ОІВ, забезпечення правової охорони, комерціалізації ОІВ.

Зазначимо, що Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 № 285/2001 Кабінету Міністрів України було доручено вжити заходів з підготовки за державним замовленням фахівців з питань ІВ для органів державної влади та закладів освіти, науки, культури державної форми власності. Проте вказані положення не були реалізовані. Вартість підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Управління інтелектуальною власністю» (або «Управління інноваційною діяльністю») для осіб,

що мають вищу освіту, заочної форми навчання становить значні суми з відсутністю державних програм фінансування такої підготовки;

в) з урахуванням досвіду розробки модельних договорів з проведення досліджень та розробок і розподілу прав ІВ між ЗВО, науковими установами та підприємствами Великої Британії («Модельні контракти Ламберта»)<sup>1</sup>, ФРН<sup>2</sup> та ін. розроблення для договорів з проведення досліджень та розробок рекомендації стосовно використання раніше створених ОІВ і нових ОІВ, які створюються сторонами під час виконання досліджень з вибором того чи іншого варіанту розподілу прав ІВ.

**Розвиток інноваційної інфраструктури.** Здійснення заходів з розвитку інфраструктури інноваційної діяльності, досліджень та розробок в Україні, зокрема, мало б включати:

а) прийняття державної програми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні;

б) відповідно до досвіду держав-членів ЄС та ННД, передбачення заходів з утворення та розвитку інноваційної інфраструктури, що включає: спеціальні економічні зони; промислові зони; технопарки як території зі спеціальним режимом діяльності та інші види технопарків; наукові парки; венчурні фонди; галузеві та регіональні центри комерціалізації та трансферу технологій; міжнародні центри трансферу технологій; галузеві виробничо-орієнтовані наукові установи, дослідно-конструкторські бюро; інноваційні кластери тощо;

в) передбачення утворення та розвитку діяльності галузевих і регіональних центрів (підрозділів) комерціалізації та трансферу технологій (інноваційних центрів). Вказані центри (підрозділи) могли б діяти як підрозділи органів виконавчої влади, обласних адміністрацій або як уповноважені центри (структурні підрозділи) вищих навчальних закладів, наукових установ, що розташовані у регіонах, з виділеним відповідним фінансуванням на їх діяльність.

До компетенції таких центрів мало б входити:

– формування за єдиними стандартами бази даних результатів досліджень, розробок, що пропонуються для використання, та бази даних потреб у нових розробках і технологіях з обміном інформацією між зазначеними центрами;

– надання безплатних консультацій щодо: поповнення баз даних; підготовки укладання договорів про трансфер технологій та реалізації інноваційних проєктів, їх фінансування; підготовки інноваційних проєктів та проєктів трансферу технологій і їх передачі для подальшого розгляду відповідним фондам, інвесторам; маркетингу результатів досліджень, використання нових технологій, забезпечення правових, патентних послуг, послуг з управління проєктами;

– надання комплексу послуг з комерціалізації технологій, включаючи: пошук та оцінку технологій, маркетингові дослідження, надання послуг з охорони прав ІВ тощо;

г) передбачення розвитку всеукраїнських мереж обміну інформації щодо результатів досліджень, ОІВ, технологій, що пропонуються для використання, та потреб підприємств у результатах досліджень; забезпечення можливості їх поєднання із системою інформації про результати досліджень Європейської мережі підприємств (EEN);

<sup>1</sup> Lambert toolkit. Available at <http://www.ipo.gov.uk/lambert> (13.03.2016).

<sup>2</sup> Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation – Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010.

д) відновлення діяльності технологічних парків в Україні для виконання наукоємних інноваційних проектів у пріоритетних напрямках науково-технологічного розвитку. З цією метою внести зміни до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та Податкового кодексу України щодо забезпечення податкових, фінансових важелів підтримки діяльності технопарків, які були встановлені Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 № 991-XIV;

е) внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів» щодо врегулювання діяльності виду технопарків як територій зі спеціальним режимом діяльності, в тому числі визначення поняття «технопарк», його організаційно-правових форм, особливостей утворення та ліквідації, діяльності, вимог щодо діяльності організацій, які розташовані на території технопарку, пільгового фінансово-кредитного та податкового режиму діяльності таких організацій.

**Державно-приватне партнерство.** На цей час в Україні відсутні ефективні договірні механізми та організаційні форми об'єднання коштів держави, державних установ та приватних партнерів з метою фінансування розробок, трансферу технологій, утворення нових інноваційних підприємств.

Існують правові бар'єри для наукових установ та ЗВО із залучення коштів підприємств для спільної реалізації інноваційних проектів, а також з утворення стартапів.

Так, обмеженими є права бюджетних установ з укладання договорів спільної діяльності з підприємствами щодо реалізації проектів з трансферу технологій, проведення спільних розробок тощо. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 укладання таких договорів потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом і прийняття рішення Кабінету Міністрів України. Вказане призвело до фактичного неукладання таких договорів бюджетними установами. Таким чином, в Україні не є можливим застосовувати один з найбільш розповсюджених механізмів залучення коштів підприємств до інноваційної діяльності, що дозволяє, наприклад, в ЄС залучати на 1 євро бюджетних витрат від 2 до 3 євро коштів приватних підприємств.

З 2006 до 2015 р. в Україні з прийняттям Закону України «Про управління об'єктами державної власності» 2006 р. фактично було заборонено створення науковими установами та вищими навчальними закладами стартапів – господарських товариств для використання ОІВ, що є розповсюдженою у світі формою впровадження результатів досліджень та залучення інвестицій. Лише у 2015 р. у новій редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» було затверджено запропоновані Національною академією наук України положення щодо можливості науковим установам та вищим навчальним закладам створювати такі товариства (ст. 60 Закону). Проте до цього часу не реалізовані Прикінцеві положення цього Закону – не внесено змін до Бюджетного кодексу України стосовно перерахування дивідендів таких товариств, а також наукових парків на рахунки бюджетних установ. Вказане істотно обмежує можливості утворення стартапів.

З метою законодавчого забезпечення державно-правового партнерства у сфері науки, інновацій та з урахуванням інтеграції вітчизняного сектора наукових досліджень у Європейський дослідницький простір доцільним є:

– запровадження програм фінансування спільних за рахунок коштів бюджету та коштів підприємств наукових досліджень і розробок, проектів з трансферу технологій, інноваційних проектів;

– внесення змін до Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, передбачивши зняття обмежень щодо укладання договорів про спільну діяльність для ЗВО та наукових установ без об'єднання вкладів;

– внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо можливості ЗВО та науковим установам укладати угоди консорціуму без створення юридичної особи з метою проведення наукових досліджень та розробок;

– з метою зняття бар'єрів з утворення ЗВО та науковими установами господарських товариств для використання ОІВ та на виконання пп. 1, 14 Прикінцевих і перехідних положень цього Закону внесення до Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо віднесення до власних надходжень доходів, отриманих державною науковою установою, вищими навчальними закладами, що повністю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, у вигляді частини прибутку від діяльності господарського товариства (дивідендів), а також доходів, отриманих ними від розпорядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських товариств.

**Висновки.** Досвід ухвалення та реалізації законодавства у сфері інноваційної діяльності держав-членів ЄС та ННД свідчить про прийняття з метою інноваційного розвитку низки документів, що включає стратегії розвитку досліджень, розробок та інновацій, державні програми, спрямовані на реалізацію стратегій, а також визначення у законодавстві фінансових, податкових, кредитних та інших механізмів, необхідних для реалізації цілей стратегій та програм. Вказані заходи безпосередньо пов'язані з утворенням середовища, що сприяє генерації та використанню ОІВ.

Істотну роль для інноваційного розвитку, особливо, що стосується країн, які здійснювали реформування системи підтримки інновацій (країни Центральної та Східної Європи – нові члени ЄС та ННД), мали 4–5-річні програми розвитку досліджень, розробок та інновацій, що передбачали досягнення конкретних показників інноваційного розвитку, об'єднували досягнення секторальних та горизонтальних цілей, запроваджували координацію і спрямування на досягнення пріоритетів діяльності різних органів державної влади, визначали систему моніторингу виконання програми, а також безпосередньо встановлювали обсяги фінансування програми та механізми реалізації, які мають бути визначені у законодавчих актах.

Крім бюджетного фінансування, істотними для інноваційного розвитку є запровадження в державах-членах ЄС та ННД комплексу податкових стимулів інноваційної діяльності, кредитних механізмів; розвиток фондів венчурного фінансування, державно-приватного партнерства при здійсненні спільних, орієнтованих на потреби підприємств досліджень, проектів трансферу технологій; посилення інфраструктури інноваційної діяльності.

В Україні, незважаючи на застосування певних механізмів підтримки інноваційної діяльності у 1991–1998 рр., в цілому через політичні та економічні чинники було не властивим прийняття довгострокових політичних документів інноваційно-

го розвитку країни. Не використовувалися фінансові, податкові, кредитні механізми підтримки інноваційної діяльності, розбудови ефективної інфраструктури у цій сфері. Не застосовувався механізм розвитку через прийняття державних програм у сфері науки та інновацій. Вказане істотно відрізняє Україну від держав-членів ЄС, а також ННД.

З урахуванням реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та беручи до уваги прийняття у 2019 р. Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р., викликом для органів державної влади є запровадження дієвих засобів реалізації вказаної Стратегії. Вказане, на нашу думку, має включати прийняття 4–5-річних комплексних державних програм розвитку наукових досліджень, розробок та інновацій, утворення Фонду інноваційного розвитку, венчурного фонду фондів та системи венчурних фондів, передбачення у Податковому кодексі податкових стимулів розвитку інноваційної діяльності, запровадження засобів кредитування інноваційної діяльності, розвитку інноваційної інфраструктури.

При цьому, з нашої точки зору, доцільно звернути увагу на досвід реалізації програм розвитку досліджень, розробок та інновацій нових членів ЄС – країн Центральної і Східної Європи, а також на механізми підтримки інноваційної діяльності (венчурне фінансування, податкова, кредитна підтримка тощо), що засвідчили результативність у державах-членах ЄС та ННД.

### **1.2.2. Вироблення політики наукових установ зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності**

Істотна роль державних наукових організацій, університетів як генераторів ОІВ, використання яких має істотне значення для розвитку економіки країни, привело у 2000–2010 рр. до прийняття на рівні міжнародних організацій, урядів низки документів із запровадження політики академічних установ у сфері ІВ, а також розповсюдження досвіду цієї діяльності.

ВОІВ, починаючи з 2000 р., підготувала ряд рекомендацій з розробки такої політики, зокрема у 2019 р. документи щодо її змісту, прикладів діяльності наукових організацій і університетів<sup>1</sup>. Створено сайт з документами наукових організацій і університетів країн світу, що стосуються політики у сфері ІВ<sup>2</sup>.

Європейська комісія у 2008 р. прийняла Рекомендацію щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань і Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій<sup>3</sup> та у 2007 р. – Повідомлення «Вдосконалення трансферу знань між науковими організаціями та промисловістю в Європі: використання відкритих інновацій – реалізація Лісабонського порядку денного»<sup>4</sup>. У рамках моніторингу періодично здійснювалося узагальнен-

<sup>1</sup> WIPO IP Policy Template for Academic and Research Institutions. January 29, 2019. Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. January 29, 2019. IP Policy Writer's Checklist. A Mechanism for Kick-starting the Policy Drafting Process, January 29, 2019.

<sup>2</sup> Database of Intellectual Property policies. WIPO. URL: [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/ip\\_policies/](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies/).

<sup>3</sup> Commission recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations. European Commission. C (2008) 1329.

<sup>4</sup> Communication from the Commission «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda». European

ня практики держав-членів ЄС з виконання Рекомендації<sup>1</sup>. Також держави-члени розробили національні рекомендації. Зокрема, у Великій Британії в 2014 р. було прийнято Керівництво з управління активами інтелектуальної власності для університетів<sup>2</sup>.

У 2018–2019 рр. Європейська федерація академії наук у галузі природничих та гуманітарних наук (ALLEA), Робоча група з питань інтелектуальної власності підготували Заяву ALLEA «Необхідність стратегії в галузі інтелектуальної власності для академічних установ», прийняту у листопаді 2019 р.<sup>3</sup>. В ALLEA входять 50 академії із 40 країн, включаючи академії наук – члени МААН – Вірменії, Білорусі, України, Грузії, Молдови, РФ.

У цьому розділі розглядаються документи міжнародних та національних організацій, що стосуються зазначеної політики, і досвід НАН України з її розробки та реалізації.

### **Рекомендації міжнародних організацій з розробки політики у сфері інтелектуальної власності**

ВОІВ розглядає політику у сфері ІВ для наукових організацій і університетів як звід правил, які стосуються:

- діяльності підрозділів з питань ІВ та управління цією діяльністю;
- врегулювання набуття прав науковою організацією ОІВ; укладання договорів зі штатними співробітниками, запрошеними вченими і студентами;
- відкритого доступу до наукових публікацій та використання ліцензій відкритого доступу;
- розгляду результатів досліджень на предмет наявності ОІВ перед їх опублікуванням, а також охорони відомостей, що становлять комерційну таємницю;
- розподілу прав ІВ у договорах ДР із замовниками та співвиконавцями, використання раніше створених ОІВ;
- процедур повідомлення про створені ОІВ, прийняття рішення із забезпечення тих чи інших форм їх правової охорони;
- механізмів та порядку комерціалізації ОІВ;
- розподілу роялті та інших доходів, отриманих від використання ОІВ; виплати винагороди винахідникам і авторам; застосування інших стимулів для винахідників;
- конфлікту інтересів працівників у проектах третіх організацій, вирішення спорів тощо (WIPO IP Policy Template, 2019).

У документі «Рекомендація щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань і Кодекс практики для університетів та інших

---

Commission. COM (2007) 182.

<sup>1</sup> Study «Support to the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer. First Report on the Knowledge Transfer». Stakeholder Forum, April 2014. Bonn. 42 p. European Knowledge Transfer Report 2013 «Knowledge Transfer Study 2010–2012». Final Report. European Commission. June 2013.

Guidance «Intellectual asset management for universities». Intellectual property Office. Great Britain. 26.06.2014.

ALLEA Statement. The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions. November 2019. URL: <https://allea.org/intellectual-property-rights/>.

<sup>2</sup> Guidance «Intellectual asset management for universities». Intellectual property Office. Great Britain. 26.06.2014.

<sup>3</sup> ALLEA Statement. The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions. November 2019. URL: <https://allea.org/intellectual-property-rights/>.



державних науково-дослідних організацій» 2008 р. Європейська комісія ставилися завдання:

- підтримки та стимулювання розробки науковими організаціями процедур з управління ІВ та передачею знань;
  - розвитку потенціалу наукових організацій, а також підвищення знань працівників, студентів зі створення ОІВ, трансферу знань і підприємництва;
  - сприяння широкому розповсюдженню знань, включаючи відкритий доступ.
- При цьому в необхідних випадках вжиття заходів з охорони прав ІВ;
- використання принципів рекомендацій для вдосконалення національної політики і законодавства;
  - створення національних контактних пунктів з координації заходів з передачі знань між державними науковими організаціями та приватним сектором;
  - використання прикладів найкращої практики зі створення ОІВ і передачі знань тощо.

Кодекс практики містив положення щодо:

- правил з розкриття працівниками нових ідей з потенційним комерційним інтересом, охорони прав ІВ;
- стимулів фінансового та нефінансового характеру для працівників зі створення ОІВ та передачі знань;
- підвищення знань співробітників, студентів з охорони ІВ;
- забезпечення академічних організацій кваліфікованими кадрами для менеджменту ІВ або залучення для цього професійних сторонніх організацій (фахівців);
- прийняття політики ліцензування, створення спін-офф компаній;
- розподілу коштів, отриманих від трансферу знань, між організацією, підрозділом, де працюють винахідники й автори;
- визначення принципів охорони і використання ОІВ у договорах з проведення ДР тощо.

Слід зазначити, що в перелік кращих практик держав-членів ЄС, які рекомендувалися для використання, входили:

- реалізація механізмів стимулювання приватного сектора зі здійснення інвестицій у дослідження, які фінансуються державою, та використання їх результатів;
- виділення достатніх ресурсів для державних наукових організацій та існування стимулів для передачі знань;
- реалізація заходів із забезпечення наукових організацій кваліфікованими кадрами у галузі управління ІВ, передачі знань;
- наявність модельних договорів ДР із замовниками та співвиконавцями для різних варіантів умов створення і використання ОІВ, а також інструментів, які допомагають модельному договору залежно від ряду параметрів.

Слід вказати на системну роботу органів державного управління Великої Британії з удосконалення нормативного та методичного забезпечення створення і використання ОІВ у наукових організаціях та університетах. Так, прийняте у 2014 р. Керівництво з управління активами інтелектуальної власності для університетів містить детальні рекомендації з розвитку бізнес-моделі сучасного університету та використання ОІВ.

Міжнародно відомими стали Модельні контракти Ламберта, які були розроблені робочою групою, створеною з ініціативи Казначейства Великої Британії у 2003 р., для активізації співпраці університетів, дослідницьких установ та промислових компаній, що удосконалювалися в наступні роки. Було підготовлено сім двосторон-

ніх контрактів з проведення досліджень і розробок, що охоплюють різні сценарії розподілу прав ІВ під час спільних ДР між науковою організацією/університетом і промисловим/бізнес-партнером. Також розроблено чотири модельні угоди для кількох організацій – консорціумів з виконання проектів і комерційного використання результатів ДР (більше 2) організацій<sup>1</sup>. Крім застосування на національному рівні, контракти були адаптовані для укладення договорів з організаціями КНР, Індії, Кореї, що дозволило поширити сучасні стандарти охорони ІВ на країни з високими ризиками у сфері ІВ під час проведення досліджень<sup>2</sup>.

Заява ALLEA «Необхідність стратегії в галузі інтелектуальної власності для академічних установ» 2019 р.<sup>3</sup> розглядає сучасні виклики для наукових організацій і університетів у сфері ІВ, ставлячи завдання з розробки стратегії діяльності у цій галузі. Підкреслюється, що країни з високою вартістю робочої сили, але бідні на природні ресурси, як більшість європейських країн, можуть вижити в умовах усе більш жорсткої глобальної конкуренції лише з лідерством у галузі знань, технологій та інновацій. Для цього необхідні зміни в культурі поведінки з нематеріальними активами. Наводяться дані, що для найбільших європейських дослідницьких організацій, що здійснюють фундаментальні дослідження (Max Planck Society, Oxford University та ін.) та прикладні дослідження (Fraunhofer-Gesellschaft), характерними є не тільки виконання основної місії – проведення досліджень та поширення знань, а й пріоритети у професійному управлінні ІВ.

У заяві розглядаються політика зі створення ОІВ та трансферу технологій для дослідницьких лабораторій у США, досвід трансферу технологій і трансферу знань академічними організаціями в Європі; діяльність і результати роботи офісів з трансферу технологій; переваги реалізації стратегій у галузі ІВ для академічних організацій, вчених, національної та міжнародної економіки і бізнесу.

ALLEA зазначає, що державні наукові організації у Європі знаходяться в конкуренції з аналогічними організаціями в США, Китаї, Японії і Кореї та, незважаючи на вжиті заходи, не зовсім ефективні в порівнянні зі своїми конкурентами у трансформації результатів своїх досліджень в інноваційні продукти.

Відзначається, що законодавство США 1980 р., а також законодавство КНР, Японії, Кореї, яке було прийнято після цього, привело до істотних змін в патентуванні і використанні результатів академічних досліджень. В Академії наук Китаю, зокрема, запатентовано більш ніж 2500 патентних сімей винаходів у галузі штучного інтелекту, серед них найбільший у світі портфоліо глибокого навчання (*deep learning*) з 235 родин патентів.

ALLEA рекомендує академічним організаціям у Європі, незалежно від їх розміру та ресурсів, реалізувати сучасну стратегію у галузі ІВ, яка би включала:

- заходи з підвищення знань вчених, управлінського персоналу про важливість ІВ для інновацій;
- прийняття правил щодо повідомлення про створені ОІВ, підготовки заявок на винаходи й інші ОІВ, публікаційної політики організації;
- встановлення чітких правил з виплати адекватної винагороди співробітникам при комерціалізації результатів досліджень, а також розподілу доходів від викори-

<sup>1</sup> Lambert toolkit. URL: <http://www.ipo.gov.uk/lambert>

<sup>2</sup> Model agreements for collaborative research. Intellectual Property Office. Last updated 10 November 2017. URL: <http://www.ipo.gov.uk/lambert>

<sup>3</sup> Текст Заяви ALLEA див.: До стратегії із врегулювання прав інтелектуальної власності в академічних установах – заява ALLEA. 22.05.2020. URL: <http://ipr.nas.gov.ua/?p=1793>

стання ОІВ між науковою організацією, підрозділом, де працює винахідник, та винахідником;

– вжиття заходів фінансового та кадрового забезпечення діяльності підрозділів з ІВ, включаючи діяльність з ліцензування, створення спін-офф, ідентифікації порушень прав ІВ або залучення зовнішніх фахівців;

– врегулювання прав на ОІВ, які створюються спільно з іншими академічними чи промисловими партнерами в рамках договорів ДР;

– визначення правил використання ІВ при створенні спін-офф та їх фінансуванні зовнішніми інвесторами.

ALLEA звертає увагу законодавців країн Європи на необхідність прийняття законодавства, як у США, Китаї, Японії та Кореї. Зокрема, наголошується на важливості запровадження податкових пільг стосовно доходу, що генерується при використанні результатів досліджень, які фінансуються з бюджету; фінансової підтримки співпраці підрозділів з ІВ різних установ з метою досягнення синергетичного ефекту.

### **Досвід НАН України з розробки політики у сфері інтелектуальної власності**

Проведення наукових досліджень і діяльність з охорони ІВ у 90-х рр. здійснювалися в Україні в досить складних умовах, обумовлених економічною кризою і відсутністю сучасної нормативної бази у зазначеній сфері. Одними з основних були питання відновлення діяльності патентних підрозділів у наукових організаціях, а також визначення їх нових функцій в умовах ринку; вирішення питань фінансування винахідницької діяльності; прийняття нормативних актів, що визначають розмір і порядок виплати винагороди творцям ОІВ, законодавчого врегулювання розподілу прав ІВ між органами державного управління, які фінансують ДР, і виконавцями досліджень; вирішення проблеми зняття бар'єрів щодо створення науковими організаціями стартапів та ін.

Багато із зазначених питань вимагали змін законодавства і вирішувалися досить складно. Так, лише в 2006 р. при прийнятті Закону України «Про державне регулювання політики в галузі трансферу технологій» з ініціативи ЦДІВТТ НАН України було визначено статус підрозділів з інноваційної діяльності, трансферу технологій та ІВ державних наукових організацій і установ вищої освіти (див. розд. 3.2).

Незважаючи на неодноразові пропозиції фахівців та розробку проектів змін до законодавства, протягом близько 20 років (1993–2012 рр.) органами державної влади не вирішувалося питання врегулювання прав на ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів відповідно до кращих правових рішень у США та ЄС. Лише у 2012 р. при прийнятті нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» за пропозицією ЦДІВТТ НАН України в Законі було передбачено, що права на технології, які створюються за рахунок коштів державного бюджету, належать установам і організаціям – виконавцям робіт. Визначалися випадки, коли такі права набувають органи управління, зокрема при віднесенні ОІВ до державної таємниці. Статтею 64 нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 2015 р. зазначені положення були поширені на всі ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів (див. розд. 1.2.3).

Крім цього, в новій редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в 2015 р. була введена прийнята за ініціативи ЦДІВТТ НАН України спрощена процедура створення господарських товариств науковими організаціями з метою використання ОІВ. Що стосується виплати винагороди творцям ОІВ, вказа-

не було врегульовано актами НАН України в 2008 р.<sup>1</sup>. На державному рівні аналогічні норми були введені в 2019 р.<sup>2</sup> (див. розд. 1.2.8).

Зміни законодавства дозволили у 2008 р. прийняти в НАН України політику у сфері ІВ, що включала: Положення про використання ОІВ, Типове положення про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових організацій НАН України, типові договори про службові об'єкти права ІВ і виплату винагороди з винахідниками й авторами<sup>3</sup>. При її розробці використовувалися досвід ВОІВ з підготовки рекомендацій стосовно політики у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних установ; документи Європейської комісії, зокрема Повідомлення «Рекомендація Комісії щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» від 10 квітня 2008 р.

Також застосовувався досвід з розробки політики у сфері ІВ провідних наукових установ та університетів країн Європи і США, досвід діяльності підрозділів з винахідницької діяльності наукових установ НАН України.

При цьому метою було систематизувати в одному документі норми, що стосуються питань охорони ІВ та трансферу технологій бюджетних установ, які прийнято у різних нормативних актах, а також заповнити прогалини щодо регулювання використання ОІВ: питань, що стосуються виплати винагороди творцям, розподілу прав ІВ у договорах НДДКР з підприємствами тощо.

Новими у функціях підрозділів з ІС були орієнтація на роботу не тільки з винаходами, а й з усіма ОІВ; введення завдань з організації проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень. Також підрозділи повинні вживати заходів щодо використання результатів ДР, підтримки трансферу технологій. Істотним, що повинно було допомогти в комплектації підрозділів кваліфікованими фахівцями, було розширення посад працівників підрозділів. Так, вводилися посади наукових співробітників, що займаються патентними, маркетинговими, кон'юнктурними дослідженнями, трансфером технологій, що дозволило підняти рівень заробітної плати.

Положення про використання ОІВ у НАН України було спрямовано на врегулювання таких питань:

- організація діяльності зі створення, охорони та використання права ІВ у НАН України;
- питання охорони ІВ, які необхідно узгоджувати при проведенні досліджень державної тематики, програмно-цільової, конкурсної тематики, що фінансується НАН України, а також відомчої та пошукової тематики;
- питання охорони ІВ при здійсненні договірної тематики за рахунок коштів підприємств (суб'єктів господарювання);
- правовідносини з приводу створених службових ОІВ;

<sup>1</sup> Богданов В.Л., Капіца Ю.М. Винахідницька діяльність при проведенні досліджень і розробок та комерціалізації їх результатів. *Вісник НАН України*. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/114120/11-Bogdanov.pdf?sequence=1>

<sup>2</sup> Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами). URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=19](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19)

<sup>3</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер».

- використання раніше отриманих результатів;
  - укладання договорів на використання ОІВ;
  - особливості використання ОІВ при виконанні конкурсних науково-технічних та інноваційних проектів;
  - особливості використання ОІВ при формуванні статутного капіталу господарського товариства;
  - здійснення заходів з комерціалізації ОІВ;
  - стимулювання створення, використання ОІВ;
  - виплата винагороди творцям службових ОІВ;
  - особливості виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер;
  - конкурс НАН України з результатів діяльності установ зі створення, охорони та використання ОІВ та за звання «Винахідник року НАН України»;
  - проведення патентних досліджень;
  - охорона конфіденційної інформації;
  - фінансування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації ОІВ;
  - бухгалтерський облік нематеріальних активів;
  - звітність з питань охорони ОІВ, урахування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації цих об'єктів при відкритті наукових тем і прийнятті результатів наукових та науково-технічних досліджень;
  - підвищення кваліфікації працівників;
  - планування проведення патентних, маркетингових досліджень.
- Основні принципи політики включають:
- утворення в наукових установах НАН України підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ;
  - закріплення прав ІВ на службові ОІВ за науковою установою із зобов'язаннями виплат працівнику винагороди при отриманні роялті чи інших доходів від використання ОІВ;
  - визначення принципів набуття та розподілу прав на ОІВ, що створюються під час договорів НДДКР між науковими установами та підприємствами й організаціями;
  - відповідно до положень ст. 64 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» і ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» закріплення прав на ОІВ, створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів головними розпорядниками коштів, за науковими установами (за винятком ОІВ, які віднесено до державної таємниці);
  - врахування при виконанні договорів НДДКР прав наукових установ на раніше створені ОІВ та визначення умов використання таких ОІВ підприємствами та організаціями при виконанні договору, а також отриманих у рамках договору нових результатів досліджень;
  - виплату працівнику не менше 2% валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ; при укладанні ліцензійного договору – в сумі не менше 30% доходу від сум доходів, що отримані за договором; можливість передбачити у колективному договорі виплату винахідникам та авторам разової премії при отриманні охоронного документа на ОІВ тощо;

– визначення, що у колективних договорах наукові установи можуть визначати принципи розподілу коштів, які отримує установа від використання ОІВ, між: твоями ОІВ, підрозділом, в якому вони працюють, а також установою тощо.

До політики НАН України у сфері ІВ входять також окремі акти та рекомендації, що стосуються створення товариств з метою використання ОІВ; обліку нематеріальних активів; проведення конкурсу установ НАН України на досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів ІВ тощо.

Зазначені акти дозволили, незважаючи на обмежене фінансування, створити в 92-х наукових установах НАН України підрозділи з питань інноваційної діяльності, трансферу технологій та охорони ІВ. Питанням охорони прав ІВ присвячено спеціальний інформаційний ресурс на сайті НАН України «Охорона інтелектуальної власності та трансфер технологій у наукових організаціях», де розміщено акти НАН України у сфері ІВ, рекомендації, методичні матеріали<sup>1</sup>.

Незважаючи на запровадження в НАН України наведених заходів, активізація винахідницької діяльності в наукових організаціях вимагає повною мірою реалізації в Україні фінансових, податкових, кредитних механізмів розвитку інноваційної діяльності, трансферу технологій, комерціалізації ОІВ; актуальним є вирішення питання про державне замовлення на підготовку фахівців з питань управління ІВ для бюджетних наукових організацій, ЗВО (див. розд. 1.2.1, 1.2.7).

Важливими у зв'язку з цим є прийняття та реалізація проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні, яка обговорювалася на парламентських слуханнях 16 грудня 2019 р. Розробка проекту Стратегії була ініційована Мінекономіки України, Національним офісом інтелектуальної власності і здійснювалася за методологією ВОІВ групою експертів, в яку входили також представники наукових організацій НАН України.

Слід вказати, що акти, що визначають політику НАН України у сфері ІВ, змінюються та вдосконалюються з урахуванням змін у законодавстві України, результатів практики застосування. Актуальними, зокрема, є розробка модельних договорів з проведення ДР з різними варіантами розподілу прав ІВ між науковими організаціями та національними і зарубіжними контрагентами, що враховувало б міжнародну практику укладання таких договорів; а також розробка положень, що визначають особливості створення і використання ОІВ працівниками НАН України, які працюють в іноземних проектах та іноземних наукових установах, іноземними фахівцями, що здійснюють ДР в установах НАН України.

Також доцільною є подальша систематизація актів НАН України у сфері ІВ з урахуванням оновлених рекомендацій ВОІВ 2019 р.

### **1.2.3. Вдосконалення охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності, що створені за рахунок бюджетних коштів**

Питання, як мають розподілятися майнові права на ОІВ, створені за рахунок бюджетних коштів, та правовий режим використання таких об'єктів є предметом особливої уваги у розвинутих країнах. Провідними є дві точки зору: права ІВ мають належати державі в особі органів державної влади або права мають належати установам та організаціям – виконавцям науково-дослідних і дослідно-конструк-

<sup>1</sup> Політика НАН України у сфері інтелектуальної власності. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=1628](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1628)

торських робіт із запровадженням певного контролю з боку держави за використанням таких ОІВ.

Формування законодавства країн світу у цій сфері здійснювалося переважно під впливом ухваленого у 1980 р. у США Закону Бай-Доула від 12.12.1980 № 96-517<sup>1</sup>, яким було змінено федеральну політику закріплення прав ІВ за відомствами з наданням прав на винаходи, створені у рамках державних контрактів, неприбутковим організаціям (наукові установи, університети тощо) та малим підприємствам<sup>2</sup>. Суттєвий економічний вплив закону – підвищення у кілька разів заявок на патентування та кількості ліцензійних угод<sup>3</sup> – привів до вивчення досвіду США і в ЄС<sup>4</sup>. У результаті в ЄС було введено уніфікований правовий режим ОІВ, що створюються за рахунок фінансування інституціями ЄС ДР, а також до ініціатив з гармонізації законодавства держав-членів.

Різну практику інституцій ЄС з використання ОІВ було змінено на єдиний підхід, що застосовується у Рамкових програмах ЄС з ДР з 1998 р., з його подальшим удосконаленням у наступних програмах та впливом на формування одноманітної практики використання ОІВ у державних контрактах на національному рівні.

Вирішення цього питання має суттєві наслідки для інноваційного розвитку України, оскільки буде визначати спроможність, зацікавленість творців і наукових організацій у впровадженні нововведень або гальмувати цей процес. Попри інтенсивне обговорення протягом останніх двадцяти років<sup>5</sup> незацікавленість органів державного управління в ухваленні сучасного механізму регулювання призвела до формування цього інституту в Україні для сфери технологій – лише у 2012 р. та для ОІВ загалом – у 2016 р.

### **Майнові права використання та доступу до створених раніше і під час виконання проекту об'єктів права інтелектуальної власності**

Особливістю регулювання використання ОІВ у ЄС є детальна регламентація майнових прав щодо використання та доступу до раніше створених ОІВ (створеного раніше ноу-хау), які використовуються під час проведення ДР, та ОІВ, отриманих під час ДР.

Так, Регламент ЄС № 2321/2002 визначав порядок доступу учасників проекту та третіх осіб до ОІВ:

- створених під час виконання проекту, з метою їх використання під час досліджень;
- створених під час виконання проекту, з метою їх комерційного використання;

<sup>1</sup> Public Law 96-517-DEC, 1980. 96th Congress. An Act to amend the patent and trademark laws.

<sup>2</sup> Капица Ю.М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. К.: Випол, 1995. 70 с.

<sup>3</sup> Nelson Richard R. Observation of the post Bayh Dole rise of patenting at american universities. I.P.Q, 2001. No. 1. P. 1–9.

<sup>4</sup> Blat Robin J.R. University technology transfer policy matters: is it a time for a «Bayh-Dole Modernisation Act»? The intellectual property debate: perspectives from law, economics, and political economy / edited by M.P. Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. P. 139–156.

<sup>5</sup> Капица Ю.М. Проблемы распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности между ученым, научной организацией и министерством, ведомством. Патентная система и система охраны авторских прав для ученых и научных организаций: практические вопросы: материалы межд. сем. К., 1997. С. 32–42.

Андрощук Г.О. Регулювання прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок державних коштів: зарубіжний досвід. Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності: мат-ли виступів 8 Міжнар. наук.-практ. конф. Алушта, 6–11 вер. 2004. С. 57–67.

Орлюк О. Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2006. № 4. С. 3–9.

– створених раніше (створених раніше ноу-хау)<sup>1</sup>, що потрібні для реалізації проекту чи для використання результатів проекту.

Права доступу<sup>2</sup> надаються за умов, що відповідні юридичні особи візьмуть на себе зобов'язання використати такі знання або гарантувати, що вони використовуються. Права доступу надаються на письмовий запит. Їх надання може здійснюватися за умови укладання спеціальних угод, мета яких – зазначити, що знання будуть використовуватися лише з визначеною метою та зі збереженням конфіденційності. Учасники можуть визначати вимоги стосовно прав доступу, проте не заперечувати відповідний доступ для зацікавлених осіб.

Зазначимо, що Комісія може не надавати права доступу третім сторонам, зокрема тим, які не створені у державах-членах або асоційованих державах, якщо таке надання не відповідає інтересам розвитку конкурентоспроможності, заснованої на знаннях європейської економіки.

*Раніше створене ноу-хау.* Права доступу до такого ноу-хау для виконання досліджень за проектом надаються учасникам проекту без сплати роялті, якщо інше не визначено до підписання контракту. Учасник може виключити певне раніше створене ноу-хау із зобов'язань надавати до нього право доступу шляхом укладання письмової угоди між учасниками перед тим, як відповідні учасники підписують контракт, або перед тим, як нові учасники приєднуються до непрямого заходу. Інші учасники можуть лише відмовитися від підписання такої угоди, якщо вони доведуть, що здійснення непрямого заходу або їхні законні інтереси будуть значно погіршені (ст. 25).

*ОІВ, отримані під час проекту.* Учасники проекту мають право доступу до результатів, одержаних під час його виконання, якщо такі результати або раніше створене ноу-хау необхідні для виконання їх роботи за проектом. Права доступу надаються без сплати роялті (ст. 26).

*Права доступу для використання.* Учасники проекту мають право доступу до результатів, одержаних під час його реалізації, та раніше створеного ноу-хау, якщо ці результати або таке ноу-хау необхідні для використання їхніх знань. Права доступу надаються на умовах виплати роялті, якщо інше не погоджено перед підписанням контракту, та на справедливих і недискримінаційних умовах. Ці права можуть надаватися за запитом протягом двох років після закінчення проекту, якщо учасники не визначили більший термін, або після припинення роботи учасника у проекті (ст. 27).

Вказані положення застосовуються, якщо згідно з договором між учасниками права на результати досліджень за проектом належать не усім учасникам. Права третіх сторін, а також самих учасників на комерційне використання результатів досліджень визначаються цими учасниками. Але Комісія може заперечити вказане використання, якщо такий доступ не відповідає інтересам європейської економіки.

**Розвиток прав доступу та використання під час 5–7-ї Рамкових програм та програми «Горизонт – 2020».** Аналіз прав доступу П'ятої та Шостої Рамкових програм (РП) свідчить про суттєве звуження кола осіб, яким надаються права доступу

<sup>1</sup> Створене раніше ноу-хау – інформація, одержана учасниками до укладання контракту або отримана паралельно з його виконанням, включаючи авторське право або права, пов'язані з такою інформацією, для якої можлива подача заявок або видача патентів, у тому числі на промислові зразки, сорти рослин, сертифікати додаткового захисту, або застосування подібних форм охорони (ст. 2 (21) регламенту).

<sup>2</sup> Права доступу – надання ліцензій та права використання результатів досліджень і створеного раніше існуючого ноу-хау (ст. II. 1 (1) ч. 2 Модельного контракту).



на безоплатних засадах. Це було пов'язано з необхідністю підвищення зацікавленості учасників проекту в отриманні результатів та їх використанні.

Так, у П'ятій РП було можливо отримати на сприятливих умовах права доступу до результатів певного проекту іншим учасникам одного й того ж напрямку РП, у Шостій РП це стосується лише учасників проекту.

Учасники проекту також могли отримати права доступу до результатів проекту після його закінчення без обмежень сфери та строку застосування. Під час Шостої РП вказане стало можливим лише протягом певного терміну (два роки після закінчення проекту) та, якщо це необхідно для реалізації власних результатів, без сплати роялті. Інші випадки використання мають узгоджуватися на договірних засадах. У Сьомій РП (2006–2013) права учасників на результати, отримані ними, були посилені з наданням права використання раніше створених результатів іншому учаснику проекту, якщо такі результати потрібні для використання власних результатів учасника, відповідно до угоди «на справедливих і прийнятих умовах».

У програмі «Горизонт – 2020» (регламент № 1290/2013) строк звернення за наданням права доступу до результатів проекту іншими його учасниками було зменшено до одного року після завершення, якщо учасники не домовилися про інше (ст. 48 (4)).

Характерним для регламенту № 1290/2013 є встановлення обов'язку виконавців проекту з визначення раніше створених результатів (ст. 45). Доступ до таких результатів для виконання проекту надається лише на письмовий запит і без права субліцензування та, якщо інше не встановлено перед початком проекту, без сплати роялті. Новим також було визначення прав органів, агентств та установ ЄС і держав-членів щодо доступу до результатів досліджень з метою некомерційного та неконкурентного використання для впровадження і моніторингу політики або програм ЄС (ст. 49). Це формулювання є досить загальним. У порівнянні з правом *march-in-rights* у США (надання Уряду невиключної, непередаваної, безвідзивної, безоплатної ліцензії на використання винаходу в державних цілях США у світі, що було введено Законом Бай-Доула 1980 р. та конкретизованого судовою практикою) вказане формулювання не визначає межі можливого використання таких результатів та є скоріше принципом, який надалі має бути конкретизований.

**Наближення законодавства держав-членів.** У 2008 р. було ухвалено спеціальний документ Рекомендація Комісії щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань і Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій<sup>1</sup>. Кодекс практики для університетів і державних наукових організацій містить керівні принципи щодо управління ІВ у галузі передачі знань, а також приклади практики органів державної влади у напрямі полегшення управління правами ІВ у галузі передачі знань в університетах та державних наукових організаціях.

Важливими для розгляду є пп. 11, 13, 16–18 Кодексу та п. 13 Прикладів практики у сфері управління правами ІВ, які стосуються:

– визначення особи, якій належать права ІВ на результати наукових досліджень, фінансованих державою;

<sup>1</sup> European Commission «On the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations», С (2008) 1329, 2008.

– визначення, що для державних наукових організацій має застосовуватися режим права на службовий винахід, на відміну від режиму «привілеїв для професорів»;

– розробки політики ліцензування. Передача прав ІВ, що належить науковій організації, та надання виключних ліцензій мають бути ретельно оцінені, особливо для несвропейських третіх сторін. Ліцензії, видані з метою використання ОІВ, мають передбачати адекватну компенсацію, перш за все фінансову. Для результатів наукових ДР, які стосуються кількох галузей застосування, потрібно уникати надання виключних ліцензій без жодних обмежень. При цьому, як правило, державні наукові організації мають зарезервувати необхідні права для поширення та проведення подальших досліджень;

– розподілу прав на ОІВ, що створюються в рамках поточного проекту (нові результати – *foreground*), визначення прав на ОІВ, створені до початку проекту (раніше створені результати – *background*) та які необхідні для реалізації проекту; визначення прав доступу до нових результатів і раніше створених результатів з метою реалізації проекту і розподілу доходів<sup>1</sup>;

– набуття права ІВ на нові результати стороною, що їх створила. Проте такі права можуть належати різним сторонам проекту на основі угоди, укладеної заздалегідь, яка адекватно відображає відповідні інтереси сторін, фінансові або інші внески до проекту;

– встановлення чітких принципів розподілу коштів як частки доходів, отриманих від трансферу знань, між державною науково-дослідною організацією, відділом і винахідниками.

Аналіз цих та інших положень Рекомендації свідчить, що її розробники обмежилися мінімальними вказівками щодо розвитку правового регулювання у державах-членах, проте зміст заходів з гармонізації викладено у загальному вигляді з відсиланням до законодавства держав-членів. Вказане контрастує як із висновками досліджень (див. вище), що рекомендують запровадження в ЄС основного положення Закону Бай-Доула США із закріплення прав на ОІВ, створені за державними контрактами, за виконавцями робіт, так і з положеннями регламентів ЄС стосовно рамкових програм досліджень і розробок, де права інтелектуальної власності закріплюються за виконавцями робіт і детально визначено правила набуття прав, доступу та використання раніше створених і нових результатів за проектом.

Треба вказати й на обмеженість (на відміну від директив та регламентів) впливу Рекомендацій як необов'язкового документа загального характеру та на нечіткий зміст заклику Ради ЄС у Резолюції від 30 травня 2008 р. «державам-членам активно підтримувати Рекомендацію та використання Кодексу практики університетами та іншими державними науковими організаціями, водночас повністю поважаючи їхню автономію у частині поведінки з інтелектуальною власністю».

Разом із тим, як свідчить проведення двох детальних досліджень ефективності впровадження Рекомендації<sup>2</sup> (2009 і 2013 рр.), її застосування надало суттєвий

<sup>1</sup> Права доступу – права, надані сторонами одна одній, на відміну від ліцензій, які надаються третім особам. Цими правами визначається, які раніше створені результати і нові результати може використовувати кожна зі сторін, з якою метою – для проведення подальших досліджень чи для комерційного використання і на яких умовах.

<sup>2</sup> 2009 Expert Group on Knowledge Transfer. Final Report, 30 November 2009. European Commission. 258 p.

поштовх для формування одноманітної політики держав-членів ЄС з управління правами інтелектуальної власності наукових установ і університетів. Проте ще існують відмінності у повноті застосування та визначенні проблем використання ОІВ, створених за бюджетні кошти.

Потреба запровадження в Європі аналога Закону Бай-Доула зазначається у багатьох публікаціях в ЄС<sup>1</sup>. Massimiliano G. та Renda A. вказують, що в США роялті за використання винаходів університетів перевищують 3% фінансування досліджень, у Великій Британії становлять 1% та у багатьох європейських країнах ще менше. У США у 1974 р. лише 30 університетів займалися передачею технологій; у 2003 р. їхня кількість досягла 300<sup>2</sup>. Heimerl Peter, колишній директор Офісу з передачі технологій Технологічного університету Відня (Австрія), зазначає, що законодавство держав-членів ЄС не є таким ефективним, як Закон Бай-Доула, а керівництва з фінансування досліджень у Європі часто не визначають принципи набуття прав ІВ установою – виконавцем досліджень<sup>3</sup>.

**Вдосконалення законодавства України щодо охорони прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені за рахунок бюджетних коштів.** Незадовільний рівень законодавства України з врегулювання правовідносин стосовно об'єктів ІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів, визначався фахівцями ще з 1992 р. У 1993 р. за пропозиціями авторів цього видання НАН України, Держіннофондом України були направлені до Кабінету Міністру України пропозиції про необхідність розробки спеціального нормативного акта, що визначав би правовий режим об'єктів ІВ, які створюються за рахунок бюджетних коштів. Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України робоча група фахівців підготувала та направила до Кабінету Міністрів доповідну записку з переліком актів, які передбачалося розробити (лист ДКНТ України від 01.03.94 № 1-3/74), що включали Положення про об'єкти інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних підприємств, позабюджетних фондів міністерств та відомств, Закон України «Про службові винаходи». Структура вказаного Положення та його концептуальні положення враховували досвід США, Франції, ФРН та інших країн<sup>4</sup>. Проте пропозиції не привели до прийняття відповідних рішень.

Навпаки, ситуацію погіршив типовий договір на виконання (передачу) науково-технічних робіт, що застосовувався МОН України для досліджень за державними науково-технічними програмами, а також програмами Фонду фундаментальних досліджень. Положення типового договору з визначення МОН України власником результатів досліджень суперечили Закону України «Про власність», Господарському та Цивільному кодексам України та положенню про саме міністерство. Наслідки

---

European Knowledge Transfer Report 2013. Findings of a monitoring study regarding the implementation of the Commission Recommendation and Code of Practice on the management of intellectual property in knowledge transfer activities in Member States and Associated Countries, June 2013. European Commission. 384 p.

<sup>1</sup> Див. спеціальний випуск Les Nouvelles, грудень 2010 р., присвячений 30-річчю ухвалення Закону Бай-Доула.

<sup>2</sup> Granieri Massimiliano, Renda Andrea Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020. Springer, 2012. P. 32.

<sup>3</sup> Bereuter Thomas L. Lost In Translation: A European Perspective Of Bayh-Dole. Les Nouvelles. No 12 (2010). P. 249–251.

<sup>4</sup> Капица Ю.М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. К.: Випол, 1995. 70 с.

набуття міністерством прав на результати досліджень були мізерні. Міністерство не мало та не має змоги організувати впровадження результатів проектів державних науково-технічних програм, власником результатів яких воно стало. ОІВ, у яких втілювалися зазначені результати, не були відображені у балансі міністерства як нематеріальні активи. З іншого боку, таке становище спричиняло значні складнощі при впровадженні таких результатів самими виконавцями.

За ініціативою НАН України питання щодо законодавчого врегулювання використання об'єктів ІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів, було внесено до Указу Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 № 285/2001. Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про власність» було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України 26 липня 2003 р., реєстр. № 2030.

Проект викликав численні зауваження як з боку депутатів, так і НАН України. Так, у листі НАН України до комітетів Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій і з питань науки та освіти від 26.05.2003 № 58/456-3 зазначалося, що проект Закону з деяких питань навіть погіршує існуючий стан використання об'єктів ІВ. Так, проект Закону позбавляв Верховну Раду України, Верховний Суд України та інші суди, Прокуратуру України, НАН України, інших головних розпорядників бюджетних коштів набувати права ІВ, зокрема, на бази даних, комп'ютерні системи обігу документів, наукові розробки, створення яких фінансується цими установами, та вводив закріплення відповідних прав за центральними органами виконавчої влади.

Проект не визначав також порядок поведінки органами виконавчої влади з ОІВ, зокрема їх зобов'язання із забезпечення правової охорони ОІВ, включаючи подання заявок на отримання охоронних документів.

При доробці проекту зауваження депутатів, НАН України було враховано. Новою редакцією, що була прийнята Верховною Радою України 20 листопада 2003 р. Законом № 1295-IV, встановлювався правовий режим об'єктів ІВ, що відповідав інтересам як авторів, так і наукових установ – виконавців досліджень. Проте Президент України прийнятий Закон не підписав. У своїх пропозиціях від 16 грудня 2003 р. він зауважив, що Законом, який надійшов на підпис, пропонуються зміни до Закону України «Про власність», який є значною мірою застарілим і який, імовірно, найближчим часом втратить чинність у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України. Однак Закон України «Про власність» втратив чинність лише у квітні 2007 р. та після 2003 р. до нього вводилися неодноразові зміни з інших питань.

19 грудня 2005 р. в рамках роботи Робочої групи з питань розроблення концепції розвитку наукової сфери, утвореної розпорядженням Президента України від 03.10.2005 № 1183/2005-рп, було розглянуто підготовлене Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України питання щодо проблем охорони і використання ОІВ в Україні. За результатами розгляду були направлені листи Робочої групи до Голови Верховної Ради України В.М. Литвина (від 17.01.2006 № 1/17) та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (від 17.01.2006 № 1/15) щодо необхідності законодавчого врегулювання зазначеного питання.

Певним кроком у вирішенні проблеми було прийняття у 2009 р. Закону України «Про наукові парки». Відповідно до ст. 17 Закону майнові права на технології та ОІВ, створені під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів, крім певних обмежень. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова

установа, що створила науковий парк, може обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на використання і розпорядження технологіями та ОІВ, створеними із залученням державних коштів, у разі якщо технологію та/або ОІВ: віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави; визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах; доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів.

Слід зауважити відсутність механізмів реалізації, визначених законом, щодо віднесення відповідних прав до зазначених сфер; також у законодавстві не визначено поняття «публічний інтерес». Стосовно обмеження використання ОІВ, якщо вони доведені до промислового використання за рахунок державних коштів, вказане не відповідає політиці провідних країн, зокрема США та держав-членів ЄС.

У 2011 р. при розробці Робочою групою нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»<sup>1</sup> було підготовлено доповнення Закону положеннями, що стосуються розподілу майнових прав на ОІВ, створені за рахунок бюджетних коштів (до ст. 42).

При їх підготовці враховувалися положення регламентів ЄС з проведення Рамкових програм досліджень та розробок, а також досвід реалізації Закону Бай-Доли у США. Проект змін передбачав, що майнові права ІВ на ОІВ, що створюються у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, належать установам та організаціям – виконавцям вказаних робіт – з урахуванням особливостей, визначених ст. 429, 430 ЦК України. Визначалися випадки, коли такі права набувають головні розпорядники коштів (виконання НДДКР, що віднесені до державної таємниці тощо). При цьому визначалася процедура набуття органами державної влади, іншими установами – головними розпорядниками коштів майнових прав ІВ. Так, Виконавець НДДКР протягом одного місяця від дати одержання від творця повідомлення про створення ОІВ направляє Замовнику (головному розпоряднику коштів) повідомлення про створення під час виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи ОІВ, що розкриває його суть достатньо ясно і повно.

Замовник протягом трьох місяців від дати одержання від Виконавця повідомлення повинен: укласти з Виконавцем договір щодо набуття Замовником майнових прав ІВ; для ОІВ, набуття права на які засвідчується охоронним документом, подати заявку на отримання вказаних охоронних документів або прийняти рішення про збереження вказаної інформації про вказаний об'єкт як конфіденційної інформації.

У цей же строк Замовник повинен врегулювати питання укладання з творцем письмового договору щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ або іншої вигоди, що може бути одержана від використання вказаного об'єкта.

Якщо Замовник не виконає зазначених вимог у встановлений строк, дії, визначені вказаною частиною цієї статті, із забезпечення правової охорони зазначених об'єктів права ІВ здійснює Виконавець, до якого переходять усі майнові права на створений ОІВ.

Таким чином, вказані положення пропонували вирішення становища, коли при визначенні державного органу набувачем майнових прав ІВ вказаним органом не

<sup>1</sup> Попович О.С., Капіца Ю.М. Нормативно-правове поле науки потребує істотного вдосконалення: до прийняття змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». *Наука та наукознавство*. 2012. № 4. С. 32–39.

здійснюються заходи з охорони ОІВ, подання заявок, виплати винагороди творцям, а також облік ОІВ як нематеріальних активів.

Крім того, відповідно до практики ЄС та США пропонувалося, що виконавці робіт зобов'язані надати головному розпоряднику коштів, що здійснює фінансування досліджень, безоплатну ліцензію на використання вказаних ОІВ з метою виконання державного замовлення або для здійснення функцій державного управління.

У 2012 р. питання, пов'язані з розподілом прав, почали розвиватися досить драматично. Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 03.07.2012 № 10686, який передбачав посилення адміністративного впливу на передання технологій із заміною чинної компетенції органів державної влади та Національної і галузевих академій наук. Наукові установи, організації, вищі навчальні заклади, де було створено технологію, мали інформувати уповноважений орган (МОН України) про створені технології з правом обмеження з боку уповноваженого органу майнових прав на використання і розпорядження технологією. За проектом Закону обмеження прав могло бути здійснено, якщо технології віднесено до сфери національної безпеки й оборони, визнано такими, що повинні використовуватися в публічних інтересах, доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок бюджетних коштів. За повного обмеження прав розпорядження ними має здійснювати уповноважений орган (ст. 11).

Потрібно вказати, що Закон не визначав порядок поведінки уповноваженого органу з технологіями, права на які обмежено, також не визначав поняття «публічні інтереси», що створювало можливість віднесення до публічних інтересів будь-яких технологій і відповідного обмеження прав на них. Відсутніми були порядок обмеження прав і випадки, в яких права обмежуються, що дозволяло здійснювати обмеження на будь-які технології. Також ці положення суперечили Закону України «Про державну таємницю» стосовно порядку обмеження прав на інформацію, що визначається державною таємницею. Замість наявної системи обмеження прав державними експертами та діяльності суб'єктів режимно-секретної діяльності запропоновано, щоб обмеження прав здійснював уповноважений орган. Унаслідок цього замість набуття прав на інформацію, що становить державну таємницю (технології, їхні складові), тими державними органами, які здійснюють фінансування відповідних робіт (Міністерство оборони України, Генеральний штаб, СБУ тощо), розпоряджатися такою інформацією з урахуванням повного у випадку державної таємниці обмеження прав мало МОН України. При цьому проект Закону не визначав порядок, умови, строки обмеження прав.

Викладені положення суперечили як чинному законодавству України, так і досвіду вирішення аналогічних питань у ЄС, країнах СНД, США. У країнах ЄС, зокрема Великій Британії, у США, деяких країнах СНД у випадках коли технології, об'єкти права ІВ створюються під час оборонного замовлення, їх віднесено до сфери національної безпеки або вони стосуються певних значущих для населення галузей, є практика закріплення прав на такі об'єкти за відомствами, державними установами, які фінансують створення таких технологій і проведення НДДКР. Водночас на рівні законодавчого акта детально визначено зобов'язання відомств щодо ліцензування технологій, їх відповідальність за ефективне використання отриманих результатів.

Таким чином, наведені вище положення законопроекту закладали фактично механізм *вилучення створених технологій у наукових установах і вищих навчальних закладів із відсутністю механізмів щодо комерціалізації таких технологій*. Вказане було викладено у листі НАН України від 15 серпня 2012 р. до Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. За підтримки Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, а також Держінформнауки України пропозиції до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України були використані у ході підготовки законопроекту № 10686 до другого читання (ст. 11 у новій редакції).

Зазначимо, що вирішення цього питання в Україні тривало з 1993 до 2015 р. – двадцять два роки за незацікавленості органів влади у запровадженні регулювання, яке б відповідало сучасним вимогам, за умов відсутності заходів з використання ОІВ, права на які набувалися органами влади.

Після ухвалення нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 2 жовтня 2012 р. актуальним стало упровадження нового режиму розподілу прав для всіх ОІВ, а не лише ОІВ, що є об'єктом технології або її складовою.

З цією метою ЦДІВТТ НАН України було запропоновано ч. 2 ст. 42 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 64 редакції цього Закону 2015 р.) у такій редакції: «Передача майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за використання зазначених об'єктів здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо передання прав на технології, створені за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їхніх складових».

Нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» було ухвалено 26 листопада 2015 р.

Таким чином, режим розподілу майнових прав на ОІВ, що створюються під час виконання досліджень та розробок за рахунок бюджетних коштів, на цей час відповідає основним принципам регламентів ЄС щодо Рамкових програм досліджень, у тому числі регламенту 1290/2013, яким визначено правила участі та розповсюдження результатів у програмі «Горизонт – 2020» – Рамковій програмі досліджень та інновацій (2014–2020), а також Закону США (Закону Бай-Доула) від 12.12.1980 № 96-517.

Водночас законодавство України, що визначає особливості використання ОІВ, створених за рахунок бюджетних коштів, не є повним, не враховує суттєві елементи політики ЄС стосовно передання знань і положення актів провідних країн, зокрема США, щодо врегулювання порядку надання ліцензій на використання ОІВ, права на які передані органам державної влади.

Також потребує вдосконалення врегулювання використання ОІВ, що створені в рамках оборонного замовлення. Крім того, ряд органів виконавчої влади не виконав вимоги прикінцевих положень Законів України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо приведення підзаконних актів у відповідність до норм зазначених законів, що включає необхідність внесення змін до типових договорів на проведення досліджень і розробок. Також актуальним є запровадження у договорах з проведення досліджень та розробок визначення прав використання ОІВ, що були створені раніше

та використовуються при проведенні договору ДР, а також нових ОІВ, створених під час виконання договору, з урахуванням досвіду ЄС та США.

#### **1.2.4. Проблеми утворення науковими установами господарських товариств для комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності**

Створення науковими установами та вищими навчальними закладами господарських товариств з метою використання ОІВ широко розвинуто у світі та є одним із засобів комерціалізації результатів наукових досліджень і залучення інвестицій.

У 1997–2005 рр. установи НАН України мали значний досвід у цій галузі<sup>1</sup>. Проте у зв'язку з прийняттям у 2006 р. Закону України «Про управління об'єктами державної власності» діяльність установ з утворення господарських товариств фактично була заборонена та існуючі товариства почали ліквідуватися. Вказане було пов'язано з тим, що відповідно до зазначеного Закону стороною, що виступає від імені держави засновником господарських організацій, є не наукова установа, не національні академії наук або органи управління, у віданні яких перебувають такі установи, а Фонд державного майна України (його правонаступник).

При цьому внаслідок суперечностей бюджетного та податкового законодавства сто відсотків дивідендів на частку держави у статутному капіталі товариств має перераховуватися у доходи бюджету. Зазначимо, що частка перерахування до бюджету прибутку державних підприємств не перевищує 30 відсотків. Тобто для діяльності малих інноваційних підприємств, створених науковими установами та університетами, ми маємо 100-відсотковий податок на дивіденди.

Значно ускладнилося управління такого товариства. Так, управління корпоративними правами держави здійснює уповноважена особа, що визначається на конкурсних засадах та не обов'язково є представником наукової установи. В установленому порядку затверджуються плани фінансово-господарської діяльності такого товариства та здійснюється контроль за його діяльністю тощо.

Таким чином, порядок створення та управління товариств, що мали б упроваджувати наукові розробки, став відірваним від діяльності наукових установ і призвів до незацікавленості у створенні відповідних організацій.

Аналогічна ситуація у РФ кардинально змінилася з прийняттям 2 серпня 2009 р. Федерального закону «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань створення бюджетними науковими та освітніми установами господарських товариств з метою практичного застосування (впровадження) результатів інтелектуальної діяльності».

Принциповими положеннями цього Закону були: створення товариств безпосередньо науковими установами без згоди власника їх майна; передача до статутного капіталу товариств майнових прав використання ІВ на підставі ліцензійного договору; визначення керівника установи уповноваженою особою, яка здійснює управління господарським товариством від імені наукової установи; зарахування ста відсотків дивідендів до бюджетної наукової установи; залучення інших осіб у ролі засновників (учасників) товариств, якщо частка, внесена науковою установою, більше певного відсотка статутного капіталу; залучення незалежного оцінювача у випадку, якщо вартість вкладу наукової установи становить більше 500 000 руб.

<sup>1</sup> Капіца Ю.М. Питання організаційно-правового забезпечення передачі технологій в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К., 1995. 19 с.



(125 000 грн); розпорядження частками (акціями) за згодою відповідних власників тощо.

Слід зауважити, що законодавством США, провідних держав-членів ЄС не передбачено погодження урядовими агентствами утворення стартапів університетами, науковими установами.

З урахуванням наведеного ЦДІВТТ НАН України у 2008 р. було запропоновано внести зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо спрощення утворення науковими установами та вищими навчальними закладами господарських товариств з метою використання ОІВ, майнові права на які належать цим установам. Проте лише у 2015 р., через 7 років, при прийнятті нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вдалося передбачити у Законі спрощений порядок утворення господарських товариств з метою використання ОІВ (ст. 60).

Важливими положеннями прийнятих змін є:

– утворення господарських товариств безпосередньо науковими установами та ЗВО;

– внесення до статутного капіталу майнових прав ІВ, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою установою або державним університетом, академією, інститутом;

– здійснення права учасника господарського товариства керівником наукової установи, ЗВО;

– при ліквідації товариства повернення майнових прав ІВ до наукової установи, ЗВО.

Створення господарського товариства передбачає вирішення комплексу організаційних та правових питань, питань охорони ОІВ, укладання договорів, здійснення оцінки майнових прав.

З метою забезпечення належного застосування законодавства України ЦДІВТТ НАН України разом з ВНПЗ НАН України було підготовлено та прийнято Президією НАН України розпорядження від 17.05.2016 № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності». Розпорядженням затверджено детальні рекомендації щодо створення господарських товариств.

Проте суттєвою проблемою, що стримує створення таких товариств, є невирішення питання з перерахування дивідендів від діяльності товариств, що створюються вищими навчальними закладами та науковими установами, до цих організацій.

Частиною 3 ст. 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» встановлювалося, що «доходи, отримані у вигляді частини прибутку від діяльності господарського товариства (дивіденди), а також доходи, отримані від розпорядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських товариств, отримані державною науковою установою, державним університетом, академією, інститутом, що повністю фінансується за рахунок коштів державного бюджету, є власними надходженнями такої наукової установи, вищого навчального закладу та використовуються ними на виконання своїх статутних завдань та виплату винагороди творцям об'єктів права інтелектуальної власності».

Згідно з абз. 6 п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону вказані положення набирають чинності з дня введення в дію змін до Бюджетного кодексу України щодо віднесення до власних надходжень та визначення напрямів використання доходів, отриманих державною науковою установою, вищими навчальними закла-

дами, що повністю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, у вигляді частини прибутку від діяльності господарського товариства (дивідендів), а також доходів, отриманих ними від розпорядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських товариств.

Проте Кабінет Міністрів України на 2020 р., незважаючи на вимоги п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону, не вніс до Верховної Ради України проект змін до Бюджетного кодексу України. Зазначимо, що відповідний проект було підготовлено ще у 2015 р. за пропозицією ЦДІВТТ НАН України в рамках роботи Робочої групи МОН України з розробки нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність». Проте з 2015 р. проект не погоджується Мінфіном України.

Невизначеність стосовно перерахування дивідендів стримує інвесторів від інвестування до таких господарських товариств та є одним з істотних чинників, що уповільнює використання вказаної форми впровадження результатів досліджень науковими установами та ЗВО.

### **1.2.5. Проблеми здійснення спільної діяльності наукових установ та суб'єктів підприємницької діяльності з комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності**

Партнерство між державними науковими установами, університетами та підприємствами з проведення прикладних досліджень і розробок в інтересах підприємств, реалізації проектів трансферу технологій та інноваційних проектів є одним з провідних механізмів сучасної інноваційної системи ЄС, США та інших країн і дозволяє, наприклад, у ЄС залучати на 1 євро бюджетних витрат на дослідження та інновації від 2 до 3 євро коштів приватних підприємств.

На цей час в Україні науковим установам та ЗВО практично неможливо залучати кошти підприємств для спільної реалізації інноваційних проектів, проектів трансферу технологій. Вказане пов'язано з обмеженням права бюджетних установ укладати договори про спільну діяльність<sup>1</sup>.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 укладання таких договорів потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом і прийняття рішення Кабінету Міністрів України. Вказане призвело до фактичного неукладання таких договорів бюджетними установами.

Правову базу укладання договорів про спільну діяльність в Україні становить глава 77 «Спільна діяльність» ЦК України, положення якої не враховують повною мірою сучасну правову практику ЄС та держав-членів ЄС, зокрема виконання Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт – 2020», укладання договорів з проведення спільних досліджень та трансферу технологій у Великій Британії, ФРН тощо. Крім того, норми глави 77 ЦК України спрямовані на врегулювання перш за все договору про спільну діяльність з об'єднанням вкладів, що не застосовується для здійснення спільних досліджень у ЄС та США. Також законодавством України не передбачена можливість укладання договору консорціуму, що є однією з провідних правових форм реалізації проектів у ЄС.

Слід зазначити, що Угодою про асоціацію між Україною та ЄС передбачено заходи сторін із залучення України до Європейського дослідницького простору, спро-

<sup>1</sup> Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. С. 262–264. Режим доступу: <http://ief.org.ua/docs/nr/4.pdf>

щення комерційного використання інноваційних продуктів, створення належного сприятливого середовища для передачі технологій.

Актуальним у зв'язку із зазначеним є врахування практики ЄС з укладання договорів щодо проведення спільних досліджень та реалізації інноваційних проектів. Такі договори, зокрема: не передбачають об'єднання вкладів сторін договору; визначають, що кожна зі сторін фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів або коштів, отриманих від державних установ, фондів, коштів партнера; здійснення робіт за договором визначається відповідним планом робіт; сторона договору несе відповідальність, як правило, в межах прийнятих зобов'язань щодо його виконання<sup>1</sup>.

У рамках роботи над проектом Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» передбачалося, що окремих розділ проекту має бути присвячений питанням публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері. З урахуванням положень законодавства та практики ЄС актуальним є внесення до проекту Закону положень, що у випадку публічно-приватного партнерства без об'єднання вкладів кожний з учасників здійснює фінансування витрат за договором про спільну діяльність за рахунок власних коштів або коштів, отриманих для здійснення вказаної діяльності від третіх сторін та інших учасників договору про спільну діяльність.

Крім того, пропонується внести зміни до Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, передбачивши, що цей Порядок має *стосуватися лише договорів про спільну діяльність з об'єднанням вкладів*.

У зв'язку із зазначеним актуальним є внесення змін до Порядку з викладенням пункту 1 у такій редакції: «1. Цей Порядок визначає механізм укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків (далі – суб'єкт господарювання), договорів про спільну діяльність з *об'єднанням вкладів учасників*, договорів комісії, доручення та управління майном (далі – договір)»<sup>2</sup>. Більш детально вказані питання розглядаються у главі 4.

### 1.2.6. Методичне забезпечення винахідницької діяльності

Істотне значення для підвищення рівня підготовки заявок на отримання охоронних документів на винаходи і корисні моделі в Україні та іноземних країнах, а також в цілому для забезпечення сучасного рівня винахідницької діяльності в наукових установах, ЗВО, МСП, на підприємствах має методичне забезпечення цієї діяльності.

Методичні видання розробляються звичайно патентним відомством, урядовими агентствами або підпорядкованими цим відомствам організаціями; також їх підготовка здійснюється за замовленням відомств фахівцями професійних організацій, наукових установ, ЗВО.

<sup>1</sup> Lambert model agreements. Model research collaboration agreements. Model consortium agreements. Great Britain. Режим доступу: <http://www.ipo.gov.uk/lambert>

<sup>2</sup> Вказані пропозиції подавалися до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у зв'язку з проведенням у Верховній Раді України парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» 21 березня 2018 р. (лист Центру від 24.02.2018 № 4к/2018) та були використані при підготовці Рекомендацій слухань.

Важливим джерелом методичних матеріалів є документи міжнародних організацій у сфері ІВ, таких як ВОІВ, Офіс інтелектуальної власності ЄС, ЄПВ тощо.

На сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) у 2019 р. було представлено крім нормативних актів, що стосуються подання заявок на винаходи та інші ОІВ<sup>1</sup>, ряд рекомендацій: Практичні рекомендації «Складання заявки на винахід», 2007; Методичні рекомендації «Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок», 2007; Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), 2014; Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок, 2014; Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, 2014<sup>2</sup>.

Також на сайті Укрпатенту оприлюднюють поради заявникам з окремих питань<sup>3</sup>, що включають:

- патентування комп'ютерних технологій; в Україні та за її межами – міфи та реальність;
- складання та подання заявок за напрямом «Біотехнології»;
- пошук об'єктів, віднесених до галузі хімії, фармацевтики та медицини;
- застосування законів формальної логіки, які застосовують під час складання та експертизи заявок на винаходи (корисні моделі);
- фотографії як ілюстрації до патентних описів;
- рекомендації щодо підготовки заявок на видачу патенту на винахід на підставі аналізу помилок, виявлених кваліфікаційною експертизою.

У 2007–2011 рр. Укрпатент видавав серію брошур «Інтелектуальна власність в Україні», що стосувалася практичних рекомендацій складання заявок, практики застосування законодавства тощо<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Правила складання, подання заявки на винаходи та заявки на корисну модель: наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22.

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110.

Правила розгляду заявки на промисловий зразок: наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198.

<sup>2</sup> Складання заявки на винахід. Практ. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. 3-є вид., випр. і допов. К., 2007. 64 с.

Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок: Метод. рек. / Держдепартамент інтелект. власності; Уклад. Т.В. Бованенко. К., 2007. 52 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель). Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91.

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок. Наказ ДП «Укрпатент» від 07.04.2014 № 91.

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. Наказ ДП «Укрпатент» від 07.04.2014 № 91.

<sup>3</sup> Поради заявникам. Укрпатент. URL: <https://ukrpatent.org>

<sup>4</sup> Складання заявки на винахід. Практ. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. 3-є вид., випр. і допов. К., 2007. 67 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

Особливості подання міжнародної заявки: Метод. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Уклад. В.М. Ємжин. 2-ге вид., допов. К., 2007. 48 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг: Практич. посіб. / Укл. О.Д. Левічева, С.Т. Кривошея. К., 2007. 40 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Макаришева Т.С. Практика застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень Державного департаменту інтелектуальної власності щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності. К., 2010. 110 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

Ряд із зазначених публікацій не представлені на сайті Укрпатенту, стали бібліографічною рідкістю та видавалися більше 9–12 років тому. Актуальним є здійснення Мінекономіки України та Укрпатентом програми оновлення і видання у паперовому та цифровому вигляді серії методичних видань щодо актуальних питань діяльності у сфері ІВ.

Зокрема, це стосується підготовки, оприлюднення нових методичних посібників онлайн, а також оновлення посібників з питань:

- проведення патентного пошуку;
- особливостей складання опису заявок на винаходи за різними розділами Міжнародної патентної класифікації винаходів, зокрема хімії, фармацевтики, нанотехнологій, комп'ютерних технологій, медицини тощо. Важливим є передбачення у посібниках прикладів написання формули для різних об'єктів винаходу;
- складання та подання заявки на отримання національних патентів на винаходи у провідних країнах ЄС, Великій Британії, США, Японії, КНР з визначенням практики та особливих вимог, що висуваються для складання заявок у порівнянні з практикою складання заявок в Україні;
- патентування за Договором РСТ;
- патентування за Європейською патентною конвенцією з урахуванням перспектив отримання єдиного європейського патенту;
- використання іноземних і національних відкритих для вільного доступу джерел патентної документації;
- проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень;
- практичних оглядів практики проведення експертизи заявок на винаходи і корисні моделі за окремими розділами патентної класифікації;
- застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень уповноважених органів щодо набуття прав на об'єкти ІВ;
- подання заявки на реєстрацію промислового зразка ЄС;
- подання заявки на реєстрацію торговельної марки ЄС;
- подання заявки на реєстрацію географічних зазначень та найменувань місця походження в ЄС;
- подання заяв до Апеляційної палати та практика розгляду справ Апеляційною палатою;
- укладання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
- укладання та подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знака та Протоколу до цієї угоди;
- складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок;

---

Левічева О.Д., Кривошей С.Т. Складання та подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (практичний посібник). К., 2010. 56 с.

Бованенко Т.В., Бованенко О.В. Набуття правової охорони на промислові зразки за Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків (практичний посібник). К., 2011. 56 с.

Левічева О.Д., Манцерова І.Ю. Складання та подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди (практичний посібник). К., 2011. 110 с.

Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Горбик Ю.А., Макаришева Т.С. Подання заяви про визнання знака добре відомим до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (практичні рекомендації). К., 2011. 80 с.

– набуття правової охорони промислових зразків в іноземних державах за Газькою угодою.

Вважаємо, що вказані видання мають становити щоденну цифрову бібліотеку НОІВ для використання широким загалом винахідників та авторів у ЗВО, наукових установах, МСП, на підприємствах.

Слід вказати, що 19 березня 2014 р. на зустрічі представників НАН України та Державної служби інтелектуальної власності України з питань співробітництва у сфері охорони прав ІВ обговорювалися питання розвитку винахідницької діяльності, а також методичного забезпечення цієї діяльності.

Зокрема, зазначалося, що більшість керівництв та посібників з винахідницької роботи була опублікована Укрпатентом у минулому десятиріччі, зазначалася актуальність видання Укрпатентом посібників з актуальних питань винахідництва та ширшим викладенням матеріалів, а також надання доступу до таких матеріалів на сайті ДП «УППВ». Вказане, зокрема, стосується посібників щодо здійснення патентних досліджень відповідно до ДСТУ 3575-97, складання заявки на винахід, подання міжнародної заявки, іноземного патентування, доступу до іноземної патентної документації тощо.

### **1.2.7. Запровадження навчання та підвищення кваліфікації фахівців підрозділів з інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності**

Запровадження підготовки та перепідготовки фахівців у галузі інтелектуальної власності, а також підвищення їх кваліфікації для академічних установ має істотне значення у зв'язку з діяльністю відповідно до ст. 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у наукових установах, ЗВО підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ.

Зокрема, в Національній академії наук України утворено 92 таких підрозділи в установах фізико-технічного, хімічного, біологічного профілю. Підрозділи мають комплектуватися фахівцями, що мають освіту у галузі охорони ІВ, інноваційного менеджменту. Якщо до 1991 р. підготовка та перепідготовка таких фахівців здійснювалася централізовано через спеціалізовані навчальні заклади, то на цей час система державного замовлення підготовки та перепідготовки кадрів у галузі ІВ для наукових установ відсутня.

Організація навчання є суттєвим питанням, враховуючи важливість професійної організації комерціалізації результатів досліджень у наукових установах, забезпечення вимог законодавства щодо охорони об'єктів права ІВ, що створені за державні кошти, необхідність підвищення рівня знань працівників з питань охорони ІВ, трансферу технологій, маркетингу, інноваційного менеджменту.

Слід зазначити, що до цього часу не виконані положення Указу Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності» від 27.04.2001 № 285/2001 стосовно підготовки за державним замовленням фахівців з питань ІВ для закладів науки, освіти державної форми власності.

У той же час перепідготовка фахівців з охорони ІВ коштує значні суми, сплата яких бюджетними науковими установами та ЗВО не є можливою у зв'язку з відсутністю виділення цільових коштів та загальним скороченням бюджетного фінансування наукових досліджень.

Відзначимо, що у листі Міністерства освіти і науки України від 25 вересня 2015 р. до Кабінету Міністрів України було зазначено про необхідність запровадження державного замовлення на перепідготовку кадрів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ для фахівців національних академій наук, вищих навчальних закладів з урахуванням пропозицій НАН України. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 06.10.2015 № 35364/8/1-15 МОН, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Державна служба інтелектуальної власності мали вжити необхідних заходів із зазначеного та інших проблемних питань забезпечення правової охорони об'єктів ІВ, створених у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

У 2016 р. НАН України та Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» організували подання з боку наукових установ НАН України документів на конкурс з підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Управління інтелектуальною власністю» на заочну форму навчання за державним замовленням. Завдяки цьому 12 фахівців установ НАН України пройшли конкурс та отримали кваліфікацію магістра за спеціалізацією «Управління інтелектуальною власністю».

У 2017 р. було організовано аналогічну роботу з визначенням 21 фахівця наукових установ НАН України, які подали документи на здобуття другої освіти та пройшли відповідні іспити. Однак у зв'язку зі скороченням фінансування для держзамовлення вказані фахівці не мали змоги поступити до навчального закладу та отримати другу освіту.

Актуальним у зв'язку з наведеним є утворення в Україні з урахуванням положень Указу Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 № 285/2001 сталої державної системи підготовки кадрів для підрозділів ЗВО, наукових установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ за рахунок державного замовлення, що включає:

- підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Управління інтелектуальною власністю», «Управління інноваційною діяльністю» для осіб, що мають вищу освіту і працюють у ЗВО та наукових установах;
- проведення обов'язкового один раз на два роки проходження підвищення кваліфікації працівників підрозділів ЗВО, наукових установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ;
- запровадження проведення підвищення кваліфікації працівників за окремими курсами, присвяченими актуальним питанням створення ОІВ, забезпечення правової охорони, комерціалізації ОІВ.

### **1.2.8. Вдосконалення врегулювання здійснення виплати винагороди винахідникам**

Запровадження систем виплати винагороди винахідникам є неодмінним елементом діяльності державних наукових лабораторій (США), університетів (ЄС, США), наукових установ та організацій (ФРН, Франція, інші країни).

У США главою 63 «Technology innovation», розділом 3710с «Розподіл роялті, що отримується федеральними агентствами» Зведення законів США передбачено, що працівники державних лабораторій та агентств – винахідники – отримують \$2000 та потім 15% роялті й інших платежів за ліцензійними договорами та договорами про передання прав. Також можуть бути передбачені виплати працівникам,

які не є винахідниками, у випадках якщо такі особи істотно збільшили технічну цінність винаходу.

Інша частка надходжень роялті, ніж виплачена винахідникам та зазначеним вище особам, використовується на виплату винагород науковому, інженерному та технічному персоналу, на навчання та тренінги працівників, пов'язаних з дослідженнями, розробками та цілями діяльності агентства і лабораторії, витрати на управління правами ІВ; проведення наукових досліджень та розробок<sup>1</sup>.

У ФРН виплата винагороди найманим працівникам детально врегульована директивою Федерального міністерства праці 1959 р. (зі змінами)<sup>2</sup>. Розмір виплат залежно від факторів, пов'язаних зі створенням та використанням винаходу, становить від 15 до 33% від економії (доходу) роботодавця.

У цілому в іноземних країнах існує розвинута судова практика щодо виплати винагороди винахідникам як частки доходу, який отримується від використання винаходу<sup>3</sup>.

Щодо нормативного врегулювання виплати винагороди винахідникам в Україні, зазначимо прийняття законодавчих актів, які визначали розмір винагороди у 1992–1994 рр.; їх відміну у 1994 р.; неодноразові звернення уваги органів виконавчої влади з боку представників наукових установ, ЗВО на необхідність впровадження відповідного регулювання; визначення згідно із Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 2006 р. мінімальних ставок виплати винагороди, проте за використання лише об'єктів технологій та не безпосередньо творцю технології, а творцю разом з організацією, де він працює; повернення через 25 років у 2019 р. в органах виконавчої влади інтересу до зазначеного питання з обговоренням МОН України вдосконалення умов виплати винагороди за використання технологій.

Разом із тим в умовах фактичної бездії органів державної влади із запровадження сучасних механізмів виплати винагороди винахідникам слід відзначити ініціативи окремих ЗВО, НАН України з визначенням у локальних актах установ та актах НАН України умов виплати винагороди за використання винаходів та інших ОІВ, які враховували іноземну практику.

Статтею 32 Закону СРСР «Об изобретениях в СССР», прийнятого 31 травня 1991 р., визначалися механізм та умови виплати винагороди автору винаходу. Винагорода за використання винаходу мала виплачуватися роботодавцем у розмірі не менше 15% прибутку (відповідної частини доходу), щорічно одержуваного патенто власником від його використання, а також не менше 20% виручки від продажу ліцензії без обмеження максимального розміру винагороди. Винагорода за використання винаходу, корисний ефект від якого не виражається в прибутку або доході, мала виплачуватися автору в розмірі не менше 2% від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на цей винахід.

Величина відсотка мала визначатися підприємством за угодою з автором. Закон зобов'язував здійснювати виплату винагороди не пізніше трьох місяців після закінчення кожного року, в якому використовувався винахід, і не пізніше трьох мі-

<sup>1</sup> 15 United States Code, 2011 Edition. Title 15. Chapter 63 «Technology innovation». Sec. 3710c. Distribution of royalties received by Federal agencies.

<sup>2</sup> Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst I vom 20. Juli 1959 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 156 vom 18. August 1959) geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983 (Bundesanzeiger Nr. 169, S. 9994).

<sup>3</sup> AIPPI. Summary Report Standing Committee on Patents Inventor remuneration. 2018. <https://aippi.org/>.



сяців після надходження виручки від продажу ліцензії. Також автору службового винаходу мала виплачуватися заохочувальна винагорода в місячний термін з дати отримання ним патенту. Її розмір встановлювався не менше середнього місячного заробітку працівника даного підприємства.

За несвоєчасну виплату винагороди власник патенту, винний у цьому, сплачує автору за кожен день прострочення пеню в розмірі 0,04% суми, яка належить до виплати.

Крім того, Закон передбачав виплату винагороди особам, які сприяли створенню та використанню винаходу (ст. 34). Така виплата мала здійснюватися як організацією – власником патенту, так і підприємством-ліцензіатом (особам, у тому числі тим, які не працюють на даному підприємстві) у розмірі не менше 30% прибутку (відповідної частини доходу), який одержує підприємство від використання винаходу, а за винахід, корисний ефект від якого не виражається в прибутку або доході, – у розмірі не менше 4% від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на цей винахід, і виплачуватися протягом трьох років з дати початку використання винаходу. Також Закон визначав трудові права і пільги винахідникам (ст. 35).

Виплата винагороди винахідникам в Україні на початку у 90-х рр. здійснювалася відповідно до Тимчасового положення «Про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92. У Положенні визначалися мінімальні ставки винагороди за створений винахід (п. 51), промисловий зразок (п. 52), раціоналізаторську пропозицію (п. 53).

Винагороду автору винаходу за використання винаходу протягом строку чинності патенту мав сплачувати роботодавець чи його правонаступник, а також Фонд винаходів України, які є власниками патентів. Розмір винагороди визначався договором між автором і власником патенту і не міг бути менше:

- 10% доходу, одержуваного щорічно власником патенту від його використання;
- 20% від сум, одержаних власником патенту від продажу ліцензії на даний винахід;
- 2% від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на винахід, корисний ефект від якого не впливає на одержання доходу.

Розмір винагороди за використання промислового зразка не міг бути менше:

- п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством, за кожний повний чи неповний рік використання;
- 20% від сум, одержаних власником патенту від продажу ліцензії на даний промисловий зразок.

Проте у 1994 р. у зв'язку з прийняттям Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» тощо згідно з Указом Президента від 22.06.1994 № 324/94 Положення втратило чинність у частині правової охорони об'єктів промислової власності та мінімальних ставок винагороди, крім п. 54, в якому міститься порядок виплати винагороди авторам винаходів, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій. Однак у прийнятих законах ставки винагороди визначені не були, що мало наслідком суттєве зниження стандартів заохочення винахідництва, як у порівнянні з раніше існуючим порядком в Україні, так і прийнятим у США, ФРН, інших розвинутих країнах.

При розробці проекту Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у Закон було включено ст. 19 «Винагорода авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» (ст. 22 у редакції Закону від

2 жовтня 2012 р.). Стаття визначала вимоги передбачення у договорі з автором технології умови виплати та розмір винагороди за передачу і використання майнових прав на технологію або її складові.

Також організації, яким передано майнові права на технології чи їх складові, не рідше ніж один раз на рік і не пізніше ніж через місяць після закінчення бюджетного року, а у разі надання ліцензії на використання запатентованих складових технологій іншим особам – протягом місяця після одержання ліцензійних платежів мали виплачувати авторам технологій винагороду. Визначалося, що розмір, строки і порядок виплати винагороди авторам технологій та/або їх складових у разі відсутності договору з ними й особам, які здійснюють їх трансфер, визначаються колективними договорами.

Встановлювалося, що розмір винагороди авторам технологій та їх складових визначається як частка доходу, одержаного внаслідок їх використання, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її ціни, або у фіксованій сумі частини доходів, одержаних від передачі технологій чи їх складових, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологій, що підтверджено відповідними документами.

Відповідно до Закону Кабінет Міністрів України мав встановити мінімальні ставки винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» були встановлені мінімальні ставки виплати винагороди за використання технологій або їх складових для випадків: продукції масового виробництва (0,5% від отриманого доходу від реалізації продукції); продукції індивідуального виробництва (спеціального призначення для обмеженого кола споживачів) (1%); продукції з унікальними ознаками та властивостями (товари, що виготовляються, та послуги, що надаються виходячи з нагальних потреб економіки або для невідкладного забезпечення безпеки держави й охорони життя і здоров'я людей); обсяги такої продукції обмежені, її споживачі визначені в установленому порядку, а освоєння технології потребує безпосередньої участі її автора (авторів) (3%).

Відповідно до постанови авторів (авторам) технології або її складових, створених у результаті виконання ним творчої (інтелектуальної) роботи, який є власником майнових прав на них, та особам, які здійснюють трансфер технології і є власниками майнових прав на неї, виплачується по 50% мінімальної ставки винагороди. У договорі про трансфер технології сторони можуть встановити інший розмір винагороди з визначенням порядку її розподілу.

Таким чином, положення Додатка до постанови допускали, що розмір винагороди, що надходить автору технології, може бути змінено договором з ним. Вказане знижувало гарантії отримання автором винагороди та могло призводити до укладання договорів з отримання автором незначної частки винагороди.

Крім того, постанова стосувалася лише технологій та їх об'єктів. Таким чином, положення постанови не застосовувалися до таких об'єктів винаходу (корисної моделі), як продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин, тварини тощо).

### **Регулювання виплати винагороди творцям об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України**

При розробці у 2006–2008 рр. політики НАН України у сфері ІВ одним з пріоритетів було заповнення прогалин у нормативному регулюванні в Україні та визна-

чення умов виплати винагороди винахідникам, які відповідають сучасним стандартам розвинутих країни.

Розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (зі змінами) було затверджено Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, яким визначалися особливості виплати винагороди та інші засоби стимулювання творців ОІВ у НАН України (розд. 7.1 «Виплата винагороди творцям службових об'єктів права інтелектуальної власності»).

Згідно з Положенням працівнику має виплачуватися винагорода:

- при власному випуску продукції Установою з використанням ОІВ у сумі не менше 2% валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ, або доходу від реалізації частини продукції (деталі, механізму тощо), що вироблена з використанням ОІВ;

- при укладанні ліцензійного договору та інших договорів щодо розпорядження майновими правами ОІВ у сумі не менше 30% доходу від сум доходів, що отримані за договором;

- при зменшенні вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), іншій вигоді, що отримана Установою, – на умовах, визначених колективним договором.

У колективному договорі Установа і трудовий колектив можуть передбачити виплату винахідникам та авторам разової премії при отриманні охоронного документа на ОІВ (премії за виконання важливих та особливо важливих завдань тощо).

При збереженні службового ОІВ у конфіденційності Установа відповідно до законодавства має виплачувати винахідникам та авторам винагороду відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі, промислового зразка, сорту рослин тощо) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою.

У Положенні зазначалося, що виплата винагороди здійснюється: за рахунок економії коштів фонду оплати праці загального фонду державного бюджету, або за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, або замість виплати винагороди виплачується премія.

Розмір і порядок виплати винагороди (премій) при отриманні охоронного документа та при збереженні ОІВ у конфіденційності визначається колективним договором та додатками до нього і Додатковою угодою до Договору про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання.

З 2008 р. у вимогах НАН України щодо надання звітності з питань охорони та використання ОІВ було передбачено надання інформації щодо виплати винагороди авторам службових ОІВ. Крім того, з 2014 р. згідно з наказом МОН від 13.03.2014 № 221 наукові установи НАН України подають відомості про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій.

Вказані дані свідчать, що наукові установи здійснюють виплату винагороди авторам технологій. Виплата винагороди здійснюється за договорами про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання, форма яких затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15. На цей час відсутня інформація щодо недоліків таких договорів, що стосується виплати винагороди та пропозиції зміни системи виплати винагороди.

## **Вдосконалення виплати винагороди винахідникам**

З урахуванням наведеного слід зазначити, що за період з 1994 до 2018 р. органи виконавчої влади не запропонували в Україні систему виплати винагороди винахідникам, що відповідала б стандартам, які існують в іноземних країнах (США, ФРН тощо). Мінімальні ставки виплати винагороди за використання технологій, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 520, стосувалися не виплати винагороди безпосередньо автору технологій, а виплати винагороди автору разом з організацією, де він працює. При цьому були відсутні положення, що встановлювали мінімальний відсоток з отриманих роялті, що мали б виплачуватися автору.

У 2019 р. МОН України запропонувало перегляд постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 520. У листі НАН України до МОН України від 01.08.2019 № 58/1237-5 щодо проекту постанови зазначалося, що проект постанови не враховує, що забезпечення інтересів авторів технологій включає: а) визначення мінімальних ставок винагороди за використання технологій (роялті), що сплачуються підприємствами та організаціями – користувачами технологій – організаціям-розробникам технологій; б) визначення частки від отриманих доходів, яка має сплачуватися організацією – розробником технології – автору.

Зазначалося, що проектом пропонується відмінити чинні мінімальні ставки винагороди в 0,5, 1, 3%, які мали сплачуватися користувачами технологій на користь розробників технологій. Вказане призведе до скорочення трансферу технологій в Україні, до відсутності зобов'язань користувачів технологій сплачувати розробникам технологій винагороду (роялті) не нижче встановлених мінімальних ставок та негативно вплине на здійснення інноваційної діяльності в Україні.

Одночасно проектом постанови пропонується визначити, що розробник технологій має сплачувати авторам технологій винагороду у розмірі не менше 20% від доходу за договором про трансфер технологій. Проте у проекті постанови не визначено, які саме доходи враховуються для обчислення бази, від якої мають розраховуватися 20% винагороди. Так, дохід, отриманий підприємством, науковою установою, закладом вищої освіти, іншою організацією за договором про трансфер технологій, може включати: витрати на пристосування технології до потреб підприємства, вартість обладнання, витрати на відрядження, навчання тощо.

Використання розрахунку у 20% від усієї суми коштів, отриманих за договором про трансфер технологій, може мати місце лише у випадку договору про передання виключних майнових прав ІВ або ліцензійного договору, що не передбачає наведені вище витрати та визначає лише сплату певних сум роялті.

Було запропоновано залишити мінімальні ставки роялті, які сплачували організації – користувачі технологій – організаціям – розробникам технологій (0,5, 1, 3%). Додатково пропонувалося встановити, що з отриманих платежів авторам технологій має сплачуватися:

- при укладанні ліцензійного договору на використання технології, її складових – у розмірі не менше 20% роялті (паушальних та періодичних платежів), що отримані за договором;

- при укладанні договору про передання виключних майнових прав ІВ на технологію, її складові – у розмірі не менше 20% отриманого доходу;

- при укладанні договору про трансфер технологій, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), – у розмірі не менше 20% ліцензійних платежів за використання технології, її складових.

Пропозиції стосовно зазначених трьох випадків сплати винагороди авторам технологій увійшли до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер». Також постановою було визначено, що особам, які здійснюють трансфер технологій, має виплачуватися не менше 2% отриманих ліцензійних платежів та доходів від передання виключних майнових прав.

Проте постанова не враховує внесені зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» стосовно виплати винагороди творцям за використання не тільки технологій, а й усіх ОІВ.

Так, новою редакцією Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 2015 р. передбачено, що «передача майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за використання зазначених об'єктів здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо передачі прав на технології, створені за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їх складових» (ст. 64). Таким чином, дія постанови має бути розповсюджена на всі ОІВ.

Президія НАН України прийняла розпорядження від 30.01.2020 № 2020 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», яким були затверджені зміни до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (далі – Положення) та примірні договори про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових. У розпорядженні зазначалося, що при виплаті винагороди працівникам – творцям ОІВ, у тому числі ОІВ, що є технологією та/або складовими технології, слід:

– виплачувати працівникам винагороду при укладанні ліцензійного договору, інших договорів про трансфер технологій у сумі не менше 30% від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором;

– застосовувати форми виплати винагороди за створення та використання ОІВ, визначені Положенням.

Також встановлювалося, що виплата винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, може здійснюватися через преміювання зазначених осіб або за цивільно-правовими договорами.

Таким чином, у НАН України було продовжено застосування вищих стандартів забезпечення інтересів винахідників з виплатою їм не менше 30% отриманих ліцензійних платежів у порівнянні з 20%, передбаченими постановою від 04.12.2019 № 1030. Також винагорода має виплачуватися за використання всіх ОІВ, а не тільки технологій та/або їх складових. Крім того, при виплаті винагороди мають застосовуватися інші механізми преміювання при випуску дослідної продукції власними силами установ, отриманні економії, збереженні ОІВ у конфіденційності тощо.

З урахуванням наведеного актуальним є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 з визначенням, що:

а) ставки винагороди та порядок виплати розповсюджуються також на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань напівпровідникових виробів, а також твори наукового, технічного характеру;

б) організації – користувачі технологій мають виплачувати організаціям – розробникам технологій винагороду (роялті) у розмірі 3–0,5% валового доходу від реалізації продукції (надання послуг), що вироблена на основі технології;

в) організації-роботодавці мають виплачувати творцю ОІВ винагороду:

- при власному випуску продукції з використанням ОІВ, зокрема у сумі не менше 2–3% валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ;
- при зменшенні вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), іншій вигоді, що отримана роботодавцем;
- г) у колективному договорі між організацією-роботодавцем та трудовим колективом може передбачатися:
  - що творці ОІВ отримують разову премію при отриманні охоронного документа;
  - розмір та порядок виплати винагороди при збереженні службового ОІВ у конфіденційності.

### 1.2.9. Вдосконалення системи сплати зборів за отримання охоронних документів на винаходи і корисні моделі

Суттєвим чинником, що впливає на винахідницьку діяльність у країні, є рівень зборів, які сплачують бюджетні установи – наукові установи та вищі навчальні заклади – за отримання охоронних документів на патенти на винаходи і корисні моделі.

Для органів виконавчої влади (Державний департамент інтелектуальної власності МОН України, Мінекономрозвитку України) у 2007–2018 рр. характерним було збільшення зазначених зборів без проведення розрахунків додаткових потреб бюджетних установ у коштах на здійснення винахідницької діяльності, суттєвого перевищення на момент підвищення зборів надходжень над витратами на здійснення експертизи. Вказане мало негативні наслідки для розвитку винахідницької діяльності в Україні.

Так, у 2007 р. у зв'язку зі вступом України до СОТ було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 щодо сплати зборів та замінено дві різні шкали сплати зборів для іноземних та національних заявників однією шкалою. При цьому Держдепартамент інтелектуальної власності міг обрати два варіанти: залишення ставок зборів, які сплачували національні організації, та розповсюдження таких ставок і на іноземні; знаходження балансу розміру ставок між національними та іноземними організаціями, що дозволяло б розвивати національне винахідництво. Проте Держдепартамент без будь-яких розрахунків обрав третій варіант – розповсюдження на бюджетні установи, інші національні організації та підприємства ставок зборів, які сплачували іноземні підприємства.

При цьому ставки зборів для винаходів було збільшено у 18–27 разів. Нові ставки зборів у 2007 р. у 7,7 разу перевищували середню заробітну плату в Україні. Відповідні збори в Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії становили лише 15–39% , у США – 60% середньої заробітної плати.

Запропоновані ставки зборів за патентування винаходів в Україні були в 3,7 разу більші, ніж у Вірменії (член СОТ з 2003 р.), у 2,1 разу більші, ніж у Киргизстані (член СОТ з 1998 р.), у 1,5 разу більші, ніж у Молдові (член СОТ з 2001 р.). Сума зборів на отримання патентів на винаходи в Україні становила 9100 грн, або 1300 євро, у ФРН – 691, в Іспанії – 692, у Франції – 761, у Великій Британії – 368 євро.

Проект постанови, підготовлений Державним департаментом інтелектуальної власності, мав таким чином *знищити* винахідницьку діяльність у бюджетній сфері, оскільки для бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів, установ

Міністерства оборони України тощо компенсація витрат щодо здійснення винахідницької роботи не передбачалася.

Проте внаслідок листів та активної позиції НАН України<sup>1</sup>, УААН, АМН України, ректорів провідних вишів України, зокрема Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», для бюджетних установ (неприбуткових організацій) постановою від 19.09.2007 № 1148<sup>2</sup> було введено пільгову сплату зборів у розмірі 10%. Однак навіть за таких пільгових ставок збільшення сплати зборів для бюджетних установ ледве відповідало збільшенню фінансування бюджетної сфери в Україні на той час.

Через десять років питання підвищення ставок зборів знову набуло істотного значення. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило та 14 лютого 2018 р. внесло на розгляд Кабінету Міністрів України проект № 6102/01-18 постанови, який передбачав для бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів (неприбуткових установ) збільшення розміру зборів для отримання охоронних документів на винаходи і підтримання їх у чинності у 4 рази та для корисних моделей – у 12 разів. Щодо підприємств та організацій збільшення зборів передбачалося у 2 рази – для винаходів та у 3 рази – для корисних моделей<sup>3</sup>.

У зв'язку з негативним впливом збільшення зборів на науково-технічну діяльність в Україні, а також відсутністю розрахунків збільшення зборів Президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон звернувся до Прем'єр-міністра України В.Б. Гройсмана (лист від 19.03.2018 № 58/434-1), а Міністр освіти і науки України Л.М. Гриневич – до Першого віце-прем'єр-міністра, Міністра економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубіва (лист від 03.01.2018 № 1/12-62)<sup>4</sup>.

Зокрема, в листі НАН України вказувалося, що Національна академія наук України висловлює стурбованість збільшенням для бюджетних (неприбуткових) установ у 12 разів ставок зборів за патентування та підтримання у силі винаходів і корисних моделей, що передбачається проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716», поданим до Кабінету Міністрів України Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

З 2007 р., коли було прийнято діючі ставки зборів, до 2017 р. фінансування досліджень та розробок із загального фонду Державного бюджету України в цілому в Україні, а також фінансування НАН України збільшилися лише у 1,7 разу.

Введення нових ставок зборів для бюджетних установ призведе до втрати винаходів, права на які належать державі та які підтримуються у силі бюджетними установами, а також призупинення подання заявок на винаходи. Це призведе до уповільнення технологічного розвитку держави і безпосередньо негативно вплине на забезпечення її технологічної та економічної безпеки.

<sup>1</sup> Лист НАН України до Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 58/1488-1.

<sup>2</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1148 «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності».

<sup>3</sup> Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716».

<sup>4</sup> Чи будуть збори за отримання патентів на винаходи та корисні моделі для бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів збільшені в Україні в 4–12 разів. Прес-служба НАН України. 17.05.2018. URL: <http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3998>

Вказане відбувається в умовах відсутності в Україні фінансових, податкових та кредитних механізмів провадження інноваційної діяльності і комерціалізації результатів досліджень, прийнятих у державах-членах ЄС, а також таких країнах, як Білорусь, Грузія.

При підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України не аналізувалася собівартість надання послуг Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», ефективність роботи, співвідношення обсягу заявок, що розглядаються, та кількості працюючих порівняно з патентними відомствами ЄС, а також відсоток, який становлять збори за отримання охоронних документів від середньої заробітної плати в державах-членах ЄС та Україні. Крім того, недоліки законодавчого регулювання щодо видачі охоронних документів, зокрема на корисні моделі, пропонується вирішувати не через посилення вимог до видачі патентів, а фіскальними методами – через збільшення зборів, що, на наш погляд, не є ефективним.

Враховуючи наведене, НАН України відповідно до ст. 21 Закону України «Про наукову і науково-технічну політику» та Регламенту Кабінету Міністрів України у листі запропонувала надати доручення про проведення експертизи проекту постанови Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій у зв'язку із суттєвим впливом постанови на наукову та науково-технічну діяльність.

Також пропонувалося, що доцільним є створення незалежної комісії з представників контролюючих органів, галузевих міністерств, академій наук щодо аналізу витрат на розвиток та функціонування системи охорони ІВ, що здійснюються за рахунок зборів. Було зазначено позицію, що зміна ставок зборів для бюджетних (неприбуткових) наукових установ та вищих навчальних закладів може становити пропорційно не більше ніж збільшення відповідного фінансування цих установ з Державного бюджету України. Також зазначалося, що використання зборів було б значною мірою належно врегульовано при вирішенні зазначеного питання шляхом зарахування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, до Державного бюджету України.

З урахуванням впливу збільшення зборів на науково-технічну діяльність в Україні Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій розглянув проект постанови та надіслав рекомендації щодо її прийняття Департаменту фінансово-економічного розвитку і Департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку України, МОН України (листи від 23.04.2018) і НАН України (лист від 04.05.2018).

У рекомендаціях, зокрема, зазначалося, що Пояснювальна записка та Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови *не містять належного обґрунтування* підвищення ставок зборів. Вказується, зокрема, що підставами для підвищення ставок зборів є зростання середньої заробітної плати за останні десять років та необхідність вирішення питань розвитку державної системи ІВ. У той же час у Пояснювальній записці та Аналізі регуляторного впливу не наводяться:

- інформація щодо фактичних щорічних витрат, що здійснюються ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (ДП УІВ), і щорічних сум надходжень від сплати зборів на рахунки інституту та їх різниці;
- дані щодо собівартості послуг ДП УІВ з проведення експертизи заявок та інших послуг, що здійснюються за рахунок зборів;



- фінансові розрахунки щодо щорічного обсягу зборів, що передбачається отримувати ДП УПВ після підвищення зборів;
- фінансові розрахунки щодо витрат, що передбачається здійснювати ДП УПВ за рахунок зборів після їх підвищення.

Вказується, що значна кількість питань, що наводиться у Пояснювальній записці та Аналізі регуляторного впливу щодо застарілих нормативно-правових актів, недоліків системи охорони ІВ, має вирішуватися через удосконалення законодавства та покращення організаційної діяльності, а не через підвищення зборів.

Також зазначається, що Пояснювальна записка та Аналіз регуляторного впливу не містять аналізу впливу нових ставок зборів на діяльність зі створення ОІВ у наукових установах та вищих навчальних закладах бюджетної сфери України.

Науковий комітет надав рекомендації:

1. Не приймати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716», внесений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, у зв'язку з негативним впливом передбаченого у проекті підвищення ставок зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, на науково-технічний розвиток, винахідницьку діяльність у бюджетних наукових установах та вищих навчальних закладах в Україні, а також відсутністю належного обґрунтування підвищення ставок зборів.

2. Для вироблення обґрунтованих ставок зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ:

2.1. Створити комісію з представників контролюючих органів, міністерств, національних академій наук щодо аналізу витрат на розвиток та функціонування системи охорони ІВ, що здійснюються за рахунок зборів та вироблення обґрунтованих ставок зборів.

2.2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України надати до Кабінету Міністрів України інформацію щодо:

- фактичних щорічних витрат, що здійснюються ДП «Український інститут інтелектуальної власності», та щорічних сум надходжень від сплати зборів на рахунки інституту та їх різниці;

- даних щодо собівартості послуг ДП УПВ з проведення експертизи заявок та інших послуг, що здійснюються за рахунок зборів;

- фінансових розрахунків щодо щорічного обсягу зборів, що передбачається отримувати ДП УПВ після підвищення зборів;

- фінансових розрахунків щодо витрат, що передбачається здійснювати ДП УПВ за рахунок зборів після їх підвищення;

- аналізу ставок заробітної плати і річного доходу відповідних категорій керівних та інших працівників ДП «Український інститут інтелектуальної власності» у порівнянні зі ставками заробітної плати і річним доходом працівників бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів, підприємств промисловості;

- відповідно до § 34 Регламенту Кабінету Міністрів України – фінансово-економічних розрахунків фінансування з Державного бюджету України на сплату зборів бюджетними науковими установами та вищими навчальними закладами України за методикою Міністерства фінансів України;

- розрахунків регуляторного впливу прийняття постанови на діяльність бюджетних наукових установ і вищих навчальних закладів України щодо подання заявок та отримання охоронних документів на ОІВ.

### 2.3. Комісії здійснити аналіз:

– ефективності діяльності ДП «Український інститут інтелектуальної власності», зокрема співвідношення кількості заявок, що розглядаються вказаним інститутом, та кількості працюючих порівняно з патентними відомствами держав-членів ЄС;

– відсотка, що становлять збори за подання заявок, отримання охоронних документів, підтримання їх у силі на винаходи (інші ОІВ) у національних патентних відомствах держав-членів ЄС та в Україні, від середньої заробітної плати в державах-членах ЄС та Україні.

3. Враховуючи важливість забезпечення ефективної діяльності державної системи ІВ, її роль у науково-технічному розвитку країни, визначення обґрунтованих ставок зборів, забезпечення прозорості та контролю за витрачанням зборів, вважаємо за доцільне:

3.1. Направлення проекту постанови, Пояснювальної записки та Аналізу регуляторного впливу для здійснення громадської антикорупційної експертизи, оскільки прийняття постанови може містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

3.2. Внесення змін до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» щодо опублікування уповноваженою Установою (на цей час – Міністерством економіки і економічного розвитку України) звітних даних стосовно:

– обсягу зборів, які отримано за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, за видами зборів, категоріями заявників, у тому числі національних та іноземних;

– собівартості надання послуг за рахунок зборів ДП «Український інститут інтелектуальної власності»;

– інших витрат, що здійснюються за рахунок зборів.

3.3. Внесення змін до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів» щодо зарахування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, до Державного бюджету України із забезпеченням відповідного контролю за їх витрачанням.

Після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 496 щодо збільшення зборів НАН України було опубліковано заяву щодо постанови<sup>1</sup>. У заяві зазначалося, що в Україні з 2007 р., коли було прийнято ставки зборів, до 2018 р. скоротилися:

– подання заявок на винаходи національними заявниками – в 1,6 разу;

– отримання патентів на винаходи національними заявниками – в 2,2 разу;

– наукоємність ВВП за рахунок фінансування з державного бюджету – у 2,4 разу та становила 0,16% у 2017 р., загальні витрати на ДР – 0,45% ВВП, що в 4,6 разу менше, ніж у середньому в державах-членах ЄС<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Майбутня Україна: з винаходами та інноваціями або без них? Для бюджетної сфери збори за отримання патентів на винаходи та корисні моделі збільшено в 4–12 разів. 26.06.2019. <http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5229>

<sup>2</sup> Аналітична довідка «Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльно-

– кількість інноваційно активних підприємств – у 2,2 разу з 1472 (2007 р.) до 672 (2017 р.) та становить у 2017 р. усього 14,3% від загальної кількості промислових підприємств.

Політика підвищення зборів у 2007 р. для підприємств в Україні в 18–27 разів із рівнем, що в декілька разів перевищував рівень зборів для винаходів у державах-членах ЄС, призвела до того, що у промисловості в Україні майже припинилося виробництво продукції на основі власних нових винаходів.

Так, у 2016 р. з 1277 патентів на винаходи в Україні, отриманих національними заявниками, 1025 (36%) було отримано фізичними особами, 744 – вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями галузей «освіта» і «наука» (58%) та 79 патентів (6%) – підприємствами [3].

З урахуванням того, що в Україні у 2016 р. у промисловості працювало 208 великих підприємств, 4652 середніх та 33 695 малих підприємств, один патент на винаходи припадає на 62 великих та середніх підприємства.

У заяві зазначалося, що встановлення у 2007 р. за ініціативи НАН України та ЗВО пільгових ставок зборів у розмірі 10% дозволило зберегти винахідницький потенціал бюджетної сфери в Україні. Наразі вищі навчальні заклади та наукові установи є основним генератором нових технологічних рішень в Україні.

Проблемою є те, що винахідницька діяльність у бюджетних установах відбувається за відсутності впровадження Урядом дієвих фінансових, податкових, кредитних засобів підтримки інноваційного розвитку, трансферу технологій, створених бюджетними установами у промисловість, відкладання потрібних уже сьогодні механізмів підтримки інновацій, визначених Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», на майбутні стратегії та плани їх реалізації. Певні ініціативи 2019 р. щодо підтримки використання винаходів не можуть змінити загалом негативний інноваційний клімат у країні.

Вказане суттєво відрізняє Україну від держав-членів ЄС та нових незалежних країн, таких як Білорусь, Казахстан, Грузія.

Обґрунтовуючи збільшення зборів, ініціатори проекту зазначають зростання середньої заробітної плати з 2007 р., а також необхідність, зокрема, удосконалення інституту корисних моделей, де патентуються багато об'єктів, які не мають науково-технічної цінності.

Проте діючий недосконалий інститут корисної моделі було запропоновано саме Державним департаментом інтелектуальної власності України через прийняття Закону від 22.05.2003 № 850-IV. Зараз до Верховної Ради України внесено проект закону від 17.09.2018 № 9088, що передбачає істотне підвищення вимог до видачі патентів на корисні моделі та має змінити становище.

У світі, зокрема у державах-членах ЄС, відсутня практика через збільшення зборів встановлювати бар'єри отримання патентів на корисні моделі.

Щодо фактора підвищення заробітної плати, то підвищення фінансування досліджень та розробок з 2007 до 2018 р. за рахунок загального фонду державного бюджету становило в середньому 2,3 разу. При цьому основний відсоток зазначених коштів становлять кошти на виплату заробітної плати працівників. При прийнятті постанови не було виконано вимоги щодо визначення додаткових бюджетних витрат, необхідних для подання заявок та підтримання охоронних документів.

---

сті за 2017 рік». К., 2018. С. 9.

R&D expenditure in the EU increased slightly to 2.07% of GDP in 2017. Eurostat. Newsrelease. 5/2019-10 January 2019.

За оцінками, підвищення зборів потребує збільшення приблизно в 10 разів витрат бюджетних установ на здійснення заходів з охорони ІВ, виділення яких не передбачено зазначеною постановою.

Слід відзначити, що й до підвищення зборів кошти, отримані ДП «Український інститут інтелектуальної власності», значно перевищували його витрати на розгляд заявок та проведення експертизи і не відповідали фактичним витратам на здійснення цієї діяльності. Метою підвищення є перш за все збільшення потоку коштів, що надходять від іноземних заявників, для яких внаслідок девальвації гривні сплата зборів у валютному еквіваленті зменшилася з 2007 р., а також формування фонду зборів, накопичення якого здійснюється поза бюджетом.

Проте з урахуванням, що ставки зборів встановлюються єдиними як для іноземних, так і національних заявників, вказана діяльність і у 2007, і у 2019 р. фактично спрямована на витіснення національного винахідництва, що заважає формуванню значного потоку зборів за рахунок іноземних платників та платників зборів за реєстрацію торговельних марок.

Використання частки цих зборів на певні заходи з посилення використання винаходів не може бути підставою для зазначених дій.

Національна академія наук України звертає увагу спільноти в Україні, політиків, урядовців, що збільшення ставок зборів призведе до:

- суттєвого скорочення винахідницької діяльності у бюджетному секторі;
- скорочення винахідницької діяльності у секторі промисловості;
- втрати пакета винаходів, права на які належать державі та які підтримуються у силі бюджетними установами, а також до призупинення подання заявок на винаходи.

Вказане суперечить базовим цілям України щодо інтеграції з ЄС як країни з розвинутою інноваційно спрямованою економікою, а також негативно вплине на забезпечення її технологічної та економічної безпеки.

На думку Національної академії наук України, доцільною є відміна постанови Уряду від 12.06.2019 № 496 щодо збільшення зборів. Має бути створена комісія з представників контролюючих органів, міністерств, національних академій наук щодо аналізу витрат на розвиток та функціонування системи охорони ІВ, що здійснюються за рахунок зборів, та вироблення обґрунтованих ставок зборів.

Зміна ставок зборів для бюджетних (неприбуткових) наукових установ та вищих навчальних закладів може становити пропорційно не більше ніж збільшення фінансування досліджень та розробок в Україні з 2007 до 2018 р. в 2,3 разу.

Наведене вище свідчить, що *протягом багатьох років сфера збору та витрачання коштів від сплати зборів була поза належним державним та громадським контролем з прийняттям рішень стосовно підвищення зборів без обґрунтування, всупереч інтересам розвитку винахідницької діяльності в Україні. Вказане істотно пов'язане з тим, що кошти, отримані від сплати зборів, збираються та витрачаються поза державним бюджетом.*

Актуальною є реалізація пропозицій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, установ та організацій щодо:

- відміни прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716», розробленої Мінекономрозвитку України, у зв'язку з негативним впливом передбаченого у проекті підвищення ставок зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, на науково-технічний розвиток, винахідницьку діяльність

у бюджетних наукових установах та вищих навчальних закладах в Україні, а також відсутністю належного обґрунтування підвищення ставок зборів;

– утворення комісії з представників контролюючих органів, міністерств, національних академій наук щодо аналізу витрат на розвиток та функціонування системи охорони ІВ, що здійснюються за рахунок зборів, та вироблення обґрунтованих ставок зборів. Зокрема, актуальним є здійснення аналізу ефективності діяльності ДП «Український інститут інтелектуальної власності», у т.ч. співвідношення кількості заявок, що розглядаються вказаним інститутом, та кількості працюючих порівняно з патентними відомствами держав-членів ЄС; відсотка, що становлять збори за подання заявок, отримання охоронних документів, підтримання їх у силі на винаходи (інші ОІВ) у національних патентних відомствах держав-членів ЄС та в Україні, від середньої заробітної плати в державах-членах ЄС та Україні;

– передбачення опублікування звітних даних стосовно: обсягу зборів, які отримано за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, за видами зборів, категоріями заявників, у тому числі національних та іноземних; собівартості надання послуг за рахунок зборів ДП «Український інститут інтелектуальної власності»; інших витрат, що здійснюються за рахунок зборів;

– внесення змін до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів» щодо зарахування зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, до Державного бюджету України із забезпеченням відповідного контролю за їх витрачанням.

### 1.2.10. Забезпечення підтримки іноземного патентування

Запровадження державними органами в Україні системи підтримки іноземного патентування винаходів, створені за бюджетні кошти, є актуальним завданням як створення можливостей для отримання додаткових коштів від ліцензування та інвестицій у використання винаходів, так і в контексті наближення системи підтримки науково-технічної діяльності в Україні до відповідної системи держав-членів ЄС.

ЄС. У ЄС спеціальні акти зі сприяння комерціалізації ОІВ, іноземному патентуванню ухвалено у Польщі, Ірландії, Фінляндії, Угорщині, Греції, Австрії, Італії, ФРН, Кіпрі, Португалії, Чехії, Болгарії, Франції, Австрії та інших країнах<sup>1</sup>.

У Польщі за програмою «Патент Плюс»<sup>2</sup> гранти надавалися для покриття до 90% витрат наукових організацій, вищих навчальних закладів на іноземне патентування. В Ірландії «Enterprise Ireland» здійснює підтримку національного та іноземного патентування винаходів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах<sup>3</sup> із покриттям до 75% витрат у розмірі 5250 євро на етапі подання заявки в Ірландії, до 11 250 євро на стадії подання заявки за Договором про патентну кооперацію та до 37 500 євро на національній стадії. Близький до Польщі підхід застосовується в Угорщині, де здійснюється підтримка іноземного патентування<sup>4</sup> для на-

<sup>1</sup> Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / За ред. Г. Авігдора, Ю. Капіці. К.: Фенікс, 2011. С. 39–41.

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu «PATENT PLUS – wsparcie patentowania wynalazków» (Dz. U. 2008 nr 156 poz. 971).

<sup>3</sup> <http://www.enterprise-ireland.com>

<sup>4</sup> A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. április (IPARJOG\_08).

укових установ, університетів, МП. При цьому можуть покриватися до 100% витрат із максимальним фінансуванням – 40 000 євро. В Італії підтримка іноземного патентування надавалася МСП із часткою, що покривається за рахунок грантів, до 50%<sup>1</sup>.

В Іспанії фінансова підтримка міжнародного патентування здійснювалася за програмою «Aroyo al registro de patentes internacionales»<sup>2</sup> для патентування в Європейському патентному офісі. У Фінляндії Фондація фінських винаходів надає підтримку індивідуальним винахідникам і малим підприємцям від подання заявки до комерціалізації<sup>3</sup>. Обсяг грантового фінансування для одного винаходу становить від 2000 (розробка ідеї) та 8000 євро (підготовка заявки, випробування) до 200 000 євро (іноземне патентування, розвиток продукту, комерціалізація на умовах повернення коштів залежно від успіху проекту та без сплати відсотків). За роки існування Фондація отримала 16 000 заявок на фінансування, з яких 2000 винаходів отримали фінансову підтримку. На сьогодні близько 500 нових продуктів комерційно використовуються за підтримки Фондації.

В Австрії реалізовувалася програма «Юні інвент»<sup>4</sup>, спрямована на забезпечення охорони прав інтелектуальної власності та комерціалізацію в університетах: фінансування утворення в університетах офісів із питань інновацій, фінансування оцінки винаходів, управління процесом патентування, маркетингу винаходів, управління патентним активом, розробки дослідних зразків, підвищення кваліфікації науковців із питань охорони ІВ та здобуття кваліфікації агентів із питань інновацій.

У Франції агентств ANVAR, на цей час реорганізоване у холдинг OSEO<sup>5</sup>, застосовувало низку фінансових схем, розрахованих на підтримку винахідників, патентування. Слід зазначити ефективну схему підтримки патентування та комерціалізації винаходів, створених в університетах Великої Британії, що свого часу була запропонована урядом країни через утворення державної корпорації – Британської технологічної групи (BTG). У багатьох країнах, зокрема ФРН, Чехії, Польщі, витрати на забезпечення патентної охорони винаходів, у тому числі в іноземних країнах, здійснюються через програми фінансування досліджень і розробок.

**Україна.** Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 2006 р. було передбачено здійснення Міністерством освіти і науки України заходів із забезпечення фінансування закордонного патентування ОІВ за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в Державному бюджеті України, а також організації залучення інших надходжень для фінансування закордонного патентування (ст. 7). Протягом 14 років вказані положення не було реалізовано. В той же час вартість отримання патенту на винахід в іноземних країнах становить значні суми (з урахуванням витрат на послуги іноземного патентного повіреного: ФРН – 2–3 тис. євро, США – 6–10 тис. дол.), що не дозволяє отримати патентну охорону для перспективних винаходів, які створюються у ЗВО та наукових установах за кордоном.

Вказані питання, на наш погляд, можуть вирішуватися через запровадження аналогічно програмам держав-членів ЄС (зокрема, програми «Патент Плюс» у Польщі) грантової програми підтримки іноземного патентування.

<sup>1</sup> <http://www.insme.org/>

<sup>2</sup> Orden ITC/608/2007, de 14 de marzo, se efectuó la convocatoria 2007 para la concesión de ayudas de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes en el exterior («BOE» de 15 de marzo de 2007).

<sup>3</sup> The Foundation for Finnish Inventions. <http://www.keksintosaatio.fi>

<sup>4</sup> Universities Act 2002, Patent Act.

<sup>5</sup> <http://www.oseo.fr/>

Також актуальним є визначення ряду патентних фірм, що професійно мали б супроводжувати процес іноземного патентування в різних державах світу з урахуванням того, що звичайно в окремих патентних фірм в Україні є досвід патентування лише у певній країні. З урахуванням, що патентування здійснюється в рамках бюджетного фінансування, важливим також є визначення механізму надання грантових коштів бюджетним установам сфери науки та освіти і наступного їх використання з метою патентування за кордоном.

Також за прикладом Британської технологічної групи, досвіду діяльності Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення доцільним є обговорення питання із забезпечення на базі певної організації (установи) або спеціально створеної організації комплексу послуг з іноземного патентування та ліцензування прав ІВ, залучення інвестицій та утворення стартапів для використання ОІВ.

### **1.2.11. Вдосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів**

Бухгалтерський облік та фінансова звітність у наукових установах здійснюються відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

Наукові установи до 1 січня 2015 р. здійснювали облік нематеріальних активів (винаходів, корисних моделей, знаків для товарів і послуг та інших нематеріальних активів) відповідно до Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611; раніше діючої Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства України від 17.07.2000 № 64 (зі змінами); Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Держказначейства України від 30.10.1998 № 90 (зі змінами); наказу Державного комітету статистики України від 10.08.2004 № 469; розпорядження НАН України від 30.11.2005 № 683 «Про проведення інвентаризації»; інших нормативно-правових актів. Нематеріальні активи мали обліковуватися на балансі установ та організацій і відображатися у фінансовій та бюджетній звітності у формі № 5 (додаток № 15) Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.

Проблемою обліку ОІВ у наукових установах у 2005–2014 рр. були різні вимоги нормативних актів щодо оцінки вартості нематеріальних активів з метою бухгалтерського обліку. Так, відповідно до Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що належать державі або були створені (придбані) за державні кошти, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.12.2005 № 3162, ОІВ, щодо яких у майбутньому не існує імовірності надходження економічних вигід від їх використання, оцінюються в 1 гривню.

Разом із тим відповідно до вимог Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611) первісною вартістю об'єкта нематеріальних активів у разі самостійного виготовлення (створення) є його собівартість виробництва.

Враховуючи, що при перевірках діяльності наукових установ НАН України контролюючі органи використовували акти, прийняті різними державними органами, в тому числі й зазначений вище наказ Фонду державного майна України від 13.12.2005 № 3162, актуальним було внесення змін до підзаконних актів, що визначають порядок бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Вказане знайшло відображення у низці листів НАН України до Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, МОН України у 2006–2010 рр.

Слід зазначити, що Міністерство фінансів України наказом від 12.10.2010 № 1202 затвердило Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі «Нематеріальні активи» зі строком введення у дію 1 січня 2013 р. Вказаний стандарт застосовує підхід, аналогічний Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» для підприємств (наказ Мінфіну України від 18.10.1999 № 242, зі змінами), та знімає проблемні питання щодо оцінки нематеріальних активів у бюджетних установах з метою бухгалтерського обліку. Однак наказом Мінфіну України від 17.12.2012 № 1343 строк введення у дію цього стандарту було перенесено на 1 січня 2015 р.

У зв'язку із зазначеним НАН України запропонувала Держінформнауки України (довідка до протоколу від 16.01.2014): з урахуванням нормативних актів щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, положення яких суперечать одне одному, актуальним є звернення до Міністерства фінансів України щодо прискорення введення у дію Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі «Нематеріальні активи». Вказаний стандарт було введено у дію 1 січня 2015 р.

Відзначимо, що введення у дію Національного стандарту не вирішило всіх питань бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Зокрема, стандарт визначає вимоги щодо врахування витрат при визначенні первісної вартості нематеріального активу у *загальному виді* (п. 9 ч. II Національного стандарту). Такі витрати включають витрати, які прямо пов'язані з його створенням (витрати на оплату праці, матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу) та підготовкою його до використання (оплата реєстрації права, амортизація патентів, ліцензій тощо) у визначений спосіб.

Проте вказані вимоги не є конкретними з урахуванням, що відповідні ОІВ створюються під час певної наукової теми зі складністю або неможливістю виділення достовірних витрат на створення відповідного об'єкта. Вказане стосується, зокрема, винаходу, над яким винахідник може працювати певний час при реалізації кількох наукових тем, застосування під час створення ОІВ знань, що були отримані раніше тощо. Таким чином, при 4-річній науковій темі, що передбачає завдання з проведення наукових досліджень, розробки певної документації та в рамках якої створюється, наприклад, 2 винаходи, які стосуються лише окремих розділів виконання досліджень, де крім винаходів отримані також й інші результати, виділення конкретного терміну, коли винахідник працював над винаходом, є неможливим, та навіть при здійсненні цього такі витрати не є достовірними.

Вказане обумовило розробку актів НАН України з бухгалтерського обліку нематеріальних активів та відповідних Рекомендацій щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених у результаті розробки, затверджених розпорядженням Президії НАН України від 15.06.2015 № 430. Проте зазначені Рекомендації із запропонуванням підходу до визначення витрат при створенні ОІВ власними силами установи стосуються лише наукових установ НАН України.



У зв'язку із зазначеним та необхідністю запровадження єдиного підходу з визначення витрат на створення ОІВ власними силами бюджетних наукових установ та ЗВО актуальним є внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі «Нематеріальні активи», а також до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 № 1327.

Більш детально вказані питання розглянуто у розділі 5.1.

### **1.3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄС**

#### **1.3.1. Європейська патентна конвенція та питання гармонізації національного законодавства з вимогами Конвенції**

Угода про партнерство та співробітництво 1994 р. й Угода про асоціацію 2014 р. не передбачали приєднання України до Європейської патентної конвенції (ЄПК). У цьому полягає одна з відмінностей від угод про асоціацію східноєвропейських країн, де приєднання до ЄПК було однією з необхідних умов вступу до ЄС. Проте перехід до ширшої інтеграції з ЄС, як це здійснює, зокрема, Молдова, потребуватиме змін законодавства України відповідно до положень Конвенції. Введення єдиного європейського патенту (ЄЄП) та упровадження регламентів ЄС № 1257/2012 і № 1260/2012 щодо утворення єдиної патентної охорони потребує оцінок положень матеріального права зазначених актів та законодавства України.

Порівняльний аналіз положень ЄПК та Закону України «Про винаходи і корисні моделі» здійснювали Інгер Кох, колишній директор Департаменту патентного права Європейського патентного відомства в рамках проекту ЄС «Innpolicy»<sup>1</sup>, та інші фахівці. Аналіз відповідності законодавства України проектам регламентів ЄС з уведення патенту Спільноти та регламентів ЄС щодо ЄЄП досліджували Ю. Капіца, К. Шахбазян<sup>2</sup>; відповідність «пільгового режиму» подання заявки на винахід ЄПК у практиці СНД та інших держав світу вивчала робоча група з питань інтелектуальної власності «ALLEA», це було спеціальною темою Міжнародної конференції «Патентування в Європі та пільговий період в європейському праві та праві іноземних країн», проведеної ALLEA та НАН України у Києві 2013 р.<sup>3</sup>.

Найсуттєвіші відмінності ЄПК та законодавства України стосовно винаходів становлять виключення з патентної охорони способів лікування та діагностики (ст. 53 (с) ЄПК), а також «пільговий період» (ст. 55 ЄПК).

<sup>1</sup> Кох Інгер. Питання гармонізації законодавства України з охорони інтелектуальної власності з Європейською патентною конвенцією. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». К.: Фенікс, 2011. С. 271–293.

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади: моногр. / За ред. О.П. Орлюк. К., 2010. С. 249–263.

<sup>2</sup> Капіца Ю.М. (2016d). Єдиний Європейський патент та нові можливості патентування в Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 2 (88). С. 17–27.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. К.: Слово, 2006. С. 211–222.

<sup>3</sup> ALLEA Statement «On Grace Period». Adopted on the Occasion of a Conference on «Grace Period» in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities, 2013.

І. Кох відзначає необхідність уведення до законодавства України переліку об'єктів, які у будь-якому разі не вважаються винаходами відповідно до ст. 52 (2) ЄПК; внесення змін стосовно охорони біотехнологічних винаходів (правила 26–33 ЄПК); уточнення положень щодо новизни та патентоздатності речовини або сполуки, що застосовується для способів лікування та діагностики (ст. 54 (4) (5) ЄПК); гармонізації зі ст. 57 ЄПК щодо умови промислової придатності; зі ст. 83 ЄПК стосовно повного розкриття винаходу у його описі та ст. 123 щодо неможливості зміни заявки, якщо це призводить до розширення винаходу, описаного у заявці (ст. 16 (7) Закону України «Про винаходи і корисні моделі» передбачає вказані вимоги лише стосовно формули винаходу).

У зв'язку з поширенням в Україні отримання патентів на корисні моделі на способи лікування треба зазначити, що у країнах-учасницях ЄПК виключення способів лікування з патентоздатних об'єктів базується на соціально-етичних міркуваннях та міркуваннях охорони здоров'я. Вважається, що медичні та ветеринарні лікарі «повинні мати можливість вільно здійснювати всі заходи, які вони вважають відповідними, щобвилікувати хворобу» (Кох, 2011. С. 276–277). Зазначимо, що Законом України від 21.07.2020 № 816-IX були введені зміни до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з виключенням з охорони, що надається Законом, хірургічних чи терапевтичних способів лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні.

Пільговий період за ЄПК (ст. 54) становить шість місяців. Протягом цього строку розкриття винаходу не береться до уваги, якщо воно є результатом очевидного зловживання, здійсненого стосовно заявника чи його правонаступника, або демонстрації винаходу на офіційних чи офіційно визнаних виставках, які підпадають під дію Конвенції про міжнародні виставки 1928 р., переглянутої у 1972 р.

Відома критика цих положень представниками академічної та бізнесової спільноти в ЄС, які стверджують, що вказаний підхід не відповідає інтересам європейської промисловості та ставить виробників у Європі у суттєво більш невідгідне становище, ніж у США, Японії, Китаї, а також країнах ННД, де пільговий період пов'язаний також із правом розкриття винаходу винахідником або особою, що отримала від винахідника таку інформацію, протягом 6–12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (в Україні 12 місяців, ст. 7 Закону). Через це 2013 р. було організовано спеціальну конференцію, присвячену цьому питанню в Україні як країні, що передбачає у законодавстві можливість розкриття винаходу до подання заявки. Її організаторами були Європейська асоціація академії наук (ALLEA) та НАН України, участь брали представники патентних відомств Японії, Китаю, США, України, європейські та українські експерти. У заяві конференції, направленій до Європейської комісії (ALLEA, 2013), вказано на високі ризики, пов'язані з ненавмисним відкриттям винаходу винахідником та втратою у зв'язку з цим можливості подання заявки. Відсутність гармонізації законодавства держав-членів ЄС з провідними іноземними країнами – торговельними партнерами ЄС (США, Японія, Китай) призводить до можливості відмови для вказаних країн у наданні патенту Європейським патентним відомством для винаходів, що були розголошені винахідником до дати подання заявки.

Емпіричні дослідження, здійснені Патентним відомством Японії, свідчать, що після запровадження розширення «пільгового періоду» в Японії (2012 р.) на 80%

збільшилося подання заявок з розкриттям винаходу перед поданням заявок винахідником МСП, а також спільними заявниками – університетами та їх партнерами<sup>1</sup>.

У заяві викладено рішення Міжнародної асоціації зі захисту прав інтелектуальної власності (АІРРІ) від 10 вересня 2013 р. щодо необхідності вирішення питань уніфікації «пільгового періоду» на міжнародному рівні з можливістю розкриття інформації про винахід винахідником або особою, що отримала відомості від нього, з терміном 12 місяців перед датою подання заявки – датою пріоритету. Запропоновано вирішення цього питання на рівні ЄС з установленням строку «пільгового періоду» не менше ніж 6 місяців перед датою подання заявки<sup>2</sup>.

На наш погляд, вказане доцільно взяти до уваги у процесі вирішення питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС та ЄПК щодо охорони винаходів (Капіца, 2017), зважаючи й на те, що питання про «пільговий період» вирішується в рамках Tegegnsee Group, куди входять представники патентних відомств США, Японії, Європейського патентного відомства, Франції, ФРН, Великої Британії.

Аналіз положень матеріального права пропозиції щодо регламенту про патент Спільноти 2000 р.<sup>3</sup>, а також регламентів №№ 1257/2012 та 1260/2012 з утворення єдиної патентної охорони в ЄС і Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» свідчить про відсутність принципових відмінностей вказаних актів.

З урахуванням змін до Конституції України щодо реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС, а також викладеного вище актуальними є кроки з приєднання України до ЄПК. Відзначимо, що з трьох країн, які підписали Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 р. – Молдови, України, Грузії, – Молдова вже уклала угоду щодо валідації патентів, що видаються Європейським патентним відомством; Грузія перебуває у процесі переговорів з Європейським патентним відомством стосовно підписання відповідної угоди.

### 1.3.2. Вдосконалення правової охорони біотехнологічних винаходів

Імплементация положень ст. 221 Угоди про асоціацію та директиви 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів передбачає внесення істотних змін до законодавства України, що стосуються патентоздатності біотехнологічних винаходів, обсягу їх захисту, умов ліцензування тощо<sup>4</sup>. На адаптацію законодавства до положень директиви було спрямовано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» від 21.07.2020 № 816-ІХ.

**Умови надання правової охорони.** Новими для українського законодавства є визначення, що організм людини на будь-якій стадії його формування або розвитку не може бути об'єктом патентування. Також не має надаватися патентний захист винаходам, які розширюють обсяг знань без їх використання з новими цілями, а також

<sup>1</sup> Susumu Iwasaki, Director, International Policy Division, JPO. Report at the Conference on «Grace Period» in Kyiv, October 10, 2013.

<sup>2</sup> Заява ALLEA від 06.11.2013, надіслана до Європейської комісії президентом ALLEA проф. Гюнтером Стоком.

<sup>3</sup> Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. К.: Слово, 2006. С. 211–222.

<sup>4</sup> Капіца Ю.М. (2006b). Інтелектуальна власність. *Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire**. Державний департамент адаптації законодавства, 2005 р. К.: Ніка-Прінт, 2006. С. 434–444.

Капіца Ю., Шахбазян К. Охорона прав на винаходи у галузі біотехнологій в Європейському Союзі та за законодавством України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2005. № 1 (26). С. 19–25.

визначення, що винаходи, які є новими, мають винахідницький рівень і придатні до промислового використання, є патентоздатними, навіть якщо вони стосуються продукту, що складається або містить біологічний матеріал чи процес, шляхом якого виробляється, обробляється або використовується біологічний матеріал. Біологічний матеріал, відокремлений від свого природного середовища або виготовлений шляхом технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він був раніше наявний у природі (ст. 3 директиви). Не є патентоздатними біологічні по суті процеси виробництва рослин або тварин (за винятком мікробіологічного або іншого технічного процесу чи продукту, одержаного завдяки такому процесу). Однак винаходи, які стосуються рослин або тварин, є патентоздатними, якщо технічне втілення винаходу не обмежується певним сортом рослин або породою тварин (ст. 4).

Директива містить випадки, коли патентна охорона не надається, що включає організм людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, у тому числі ланцюжків або частин ланцюжків гена. Елемент, відокремлений від організму людини або вироблений в інший спосіб шляхом технічного процесу, у тому числі ланцюжки або частини ланцюжків гена, можуть становити патентоздатний винахід, навіть якщо структура того елемента є ідентичною зі структурою природного елемента. Промислове застосування ланцюжка або частини ланцюжка гена має конкретно описуватися в заявці на винахід (ст. 5).

Також непатентоздатними є процеси клонування людських істот, змінювання через зародкову лінію генетичної totoжності людських істот тощо (ст. 6).

**Обсяг охорони.** Директива суттєво уточнює особливості охорони біотехнологічних винаходів. Це стосується захисту, що надається патентом біологічному матеріалу, який має специфічні характеристики як результат винаходу; охорона поширюється на будь-який біологічний матеріал, що походить від того біологічного матеріалу через генеративне або вегетативне розмноження в ідентичній або відмінній формі та має такі самі характеристики тощо (ст. 8). Патентний захист продукту, що містить або складається з генетичної інформації, має поширюватися на будь-який матеріал за певними винятками, в який входить цей продукт та в якому генетична інформація міститься і виконує свою функцію (ст. 9).

Значну частину положень Угоди про асоціацію та директиви 98/44/ЄС імplementовано Законом від 21.07.2020 № 816-ІХ. Проте ряд важливих положень не було імplementовано. Вказане стосується вимоги ст. 221 Угоди про асоціацію, що промислове застосування послідовності або часткової послідовності генів має бути викладено у заявці на патент.

Також не були закріплені у Законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал» винятки з прав патентовласників, зокрема право фермера використовувати продукт свого врожаю для подальшого генеративного або вегетативного розмноження у своєму власному господарстві, а також права використовувати захищений живий матеріал для сільськогосподарських цілей (ст. 11). Мають бути закріплені вимоги щодо обов'язкового та перехресного ліцензування. За директивою, якщо селекціонер не може придбати або застосувати право на сорти рослин, не порушуючи попереднього патенту, він може подати заявку на отримання примусової невиключної ліцензії для використання винаходу, захищеного патентом, якщо така ліцензія є необхідною для експлуатації сорту рослин, що має бути захищений, за умови сплати відповідного роялті (ст. 12). Проте коли така ліцензія надається,

власник патенту матиме право на перехресну ліцензію на розумних умовах для використання захищеного сорту. Аналогічні норми стосуються власника патенту на біотехнологічний винахід. Якщо не можливо експлуатувати такий винахід, не порушуючи попереднього права на сорт рослин, власник патенту може подати заявку на примусову невиключну ліцензію для використання цього сорту рослин за умови сплати відповідного роялті, а також з можливістю отримання на розумних засадах для використання захищений винахід з перехресною ліцензією.

Варто привести у відповідність положення Закону України «Про винаходи і корисні моделі» та положення директиви стосовно порядку депонування біологічного матеріалу (ст. 14). Також необхідно повною мірою врахувати у національному законодавстві рішення Суду ЄС з тлумачення положень директиви від 18.10.2011 (C-34/10 *Oliver Brüstle v Greenpeace eV*) та від 18.12.2014 (Case C-364/13 *International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*) стосовно патентування стовбурових клітин тощо.

### 1.3.3. Охорона прав на винаходи, пов'язані з комп'ютером

Важливим для вдосконалення в Україні охорони прав на винаходи, пов'язаних з комп'ютером, є досвід ЄС з підготовки директиви про патентоздатність винаходів, пов'язаних із комп'ютером (2002)<sup>1</sup>, а також практика Європейського патентного відомства<sup>2</sup>, що стосується зазначених винаходів. Вказане стосується таких питань, як: співвідношення практики видачі патентів на винаходи, пов'язані з комп'ютерними програмами, Європейського патентного відомства та України; чи подібні законодавство України і положення проекту директиви ЄС про патентоздатність винаходів, пов'язаних із комп'ютером; як відбувається патентування бізнес-методів у рамках ЄПК та України; якими є перспективи охорони комп'ютерних програм правом *sue generis* з поєднанням особливостей охорони комп'ютерних програм авторським та патентним правом.

У цьому розділі зазначимо ряд провідних питань<sup>3</sup>. Новелами пропозиції до директиви були:

– надання визначення технічного внеску. При цьому технічний внесок не становив зміну вимоги наявності винахідницького рівня, а вводився як особлива вимога щодо винахідницького рівня для вказаної категорії винаходів: «держави-члени забезпечують, що умовою наявності винахідницького рівня є те, що винахід, пов'язаний із комп'ютером, повинен здійснювати технічний внесок» (ст. 4 (2)); технічний внесок мав оцінюватися як різниця між обсягом патентної заявки як єдиного цілого, елементи якої можуть мати технічний і нетехнічний характер, і наявним рівнем техніки;

– зазначення (ст. 5), на відміну від вимоги щодо технічного внеску, положення стосовно патентоздатності комп'ютерних програм як таких<sup>4</sup>, зокрема можливість

<sup>1</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 20.02.2002. COM (2002) 92 final.

<sup>2</sup> Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Проблеми охорони винаходів, пов'язаних з комп'ютером, у праві Європейського Союзу та України. *Приватне право і підприємництво*. 2007. Вип. 6. С. 219–223.

<sup>3</sup> Більш детальний аналіз наведено у виданні: Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку / Ю. Капіца; НАН України, Центр дослідж. інтелект. власн. та трансферу технологій НАН України. К.: Академперіодика, 2017. С. 236–242.

<sup>4</sup> Держави-члени забезпечують, щоб винаходом, пов'язаним з комп'ютером, міг би бути як продукт, тобто програмований комп'ютер, програмована комп'ютерна мережа чи інший програмований при-

подання заявки на винахід як на спосіб, який здійснюється комп'ютером через роботу програмного забезпечення.

Вказані пропозиції не були підтримані ЄС. Патентування комп'ютерних програм як таких принципово відрізнялося від практики Європейського патентного відомства та положень ст. 52 Конвенції про видачу європейських патентів, за якими програми для ЕОМ не є винаходами у сенсі п. 52 (1) Конвенції, тобто вимог стосовно новизни, промислової придатності та винахідницького рівня. Визначення технічного внеску не було схвалено у зв'язку з різною практикою його тлумачення Європейським патентним відомством і національними судами.

На цей час у зв'язку з уведенням ЄСП очікуються рішення Єдиного патентного суду з уточнення поняття технічного внеску, що має сприяти уніфікації видачі охоронних документів.

До 2003 р. комп'ютерні програми в Україні як такі були виключені з числа патентоздатних об'єктів. Водночас патенти видавали на винаходи, пов'язані з використанням комп'ютерних програм, що відповідали вимогам патентоздатності. Вказане в цілому відповідало практиці держав-членів ЄС.

Змінами до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 22.05.2003 № 850-IV<sup>1</sup> комп'ютерні програми, математичні методи та методи виконання розумових операцій були виключені з переліку об'єктів, на які не поширюється охорона згідно із Законом. Також винахід (корисна модель) було визначено як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Це відкрило можливість надавати патентну охорону комп'ютерним програмам як таким. Вказані зміни не враховували положення Конвенції про видачу європейських патентів та практику Європейського патентного відомства і держав-членів ЄС щодо відмови у поданні вказаних заявок на комп'ютерні програми як такі. Зміни законодавства призвели до негативної практики, зокрема з патентування методів, державних закупівель тощо з вимогами сплати суттєвих коштів за використання патентів, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України<sup>2</sup>.

На нашу думку, опубліковану у ряді публікацій, положення Закону з надання можливості патентування методів, комп'ютерних програм як таких мали бути виключені. Проте знадобилося 17 років, щоб змінами до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 21.07.2020 № 816-IX була надана інша редакція ч. 3 ст. 6 з виключенням надання охорони як самостійним об'єктам:

– математичному методу;

– схемам, правилам і методам проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

– комп'ютерним програмам;

– формам представлення інформації тощо.

---

стрій, так і процес, який виконує такий комп'ютер, комп'ютерна мережа чи пристрій завдяки роботі програмного забезпечення (ст. 5 проекту директиви).

<sup>1</sup> Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22.05.2003 № 850-IV.

<sup>2</sup> Спосіб автоматизованого здійснення державних закупівель, товарів, робіт та послуг, патент № 61042 від 16.02.2004; Процес перетворення даних при електронному оприлюдненні, розміщенні, періодичному оновленні документів щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, патент № 7097 від 15.10.2004, патенти №№ 61043, 62907, 70908.

Враховуючи викладене, на цей час не доцільно вносити зміни до законодавства України з урахуванням положень пропозиції до директиви 2002 р. Актуальним є розгляд економічних наслідків, судової практики щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютерами, практики видачі патентів на такі винаходи Європейським патентним відомством. Зауважимо, що в напрямі досліджень особливостей патентної охорони комп'ютерних програм в Україні працює багато вчених<sup>1</sup>.

Зміни законодавства України повинні орієнтуватися на практику роботи Європейського патентного відомства та будуть визначатися напрямом ширшої інтеграції України до ЄС.

### **1.3.4. Мультинаціональні винаходи та питання законодавчого врегулювання їх патентування в іноземних країнах та Україні**

Суттєвою проблемою, що на цей час не знайшла вирішення в Україні, є патентування мультинаціональних винаходів, створених винахідниками різних країн. Особливо гостро це питання постає у зв'язку зі створенням таких винаходів під час спільних наукових проектів українських вчених, у тому числі вчених НАН України, в рамках Рамкових наукових програм ЄС, зокрема програми «Горизонт – 2020», а також національних наукових програм держав-членів ЄС.

Під час виконання спільних наукових проектів вченими різних країн, а також роботи вчених з однієї країни в наукових установах та університетах інших країн постає питання, в якій першій країні слід подавати заявку на винахід, якщо він створений вченими з різних країн. Вказане стосується також прикладних досліджень та розробок, що виконуються консорціумом компаній, працівники яких є резидентами різних країн.

Невирішеність цього питання є істотним обмеженням міжнародного наукового співробітництва.

Національні закони з охорони прав на винаходи можуть передбачати такі варіанти вирішення цього питання:

– першою країною подання заявки на винахід для винаходів, що створені або частково створені на території країни, у всіх або певних галузях, є країна, де створено винахід;

– для подання першої заявки в іноземну країну потрібно отримати ліцензію або здійснити процедури з надання дозволу відповідними органами;

– національним законодавством встановлюється обов'язкова перевірка винаходів на предмет наявності секретних даних, визначення, чи зачіпає заявка інтереси національної безпеки або інші національні інтереси, чи включає відомості, які мають зберігатися в секреті<sup>2</sup>.

Стосовно міжнародного наукового колективу, де працюють фахівці різних країн, можливі однакові вимоги щодо подання першої заявки саме у країні національного винахідника або застосування інших процедур.

<sup>1</sup> Аспекти патентної охорони винаходів, пов'язаних з використанням комп'ютерних програм в Україні та інших країнах, досліджували Beresford Keith, Booton David, Casucci Giovanni F., González Andrés Guadamuz, Webbink Mark H., Williams A.W.S., в Україні та країнах СНД – Дмитришин В., Іванюченко О., Жуванов Д., Жуков В., Капіца Ю., Шахбазян К., Криштопа І., Ландик В., Ліннік Л., Петренко С., Склярів І., Смирнова Н., Тимофійенко Л. та інші фахівці.

<sup>2</sup> AIPPI Resolution. Question Q244. Inventorship of Multinational Inventions. 14 October 2015. Congress Rio de Janeiro, 2015.

Вказане призводить до фактичної неможливості подання спільних заявок без порушення законодавства однієї чи іншої країни. Результатом цього стає або свідоме неподання спільних заявок на винаходи, або подання заявки в певній країні міжнародним колективом винахідників з порушенням законодавства інших країн.

Зазначена проблема є істотною для виконання науковими установами в Україні міжнародних наукових проектів. Існує практика направлення до НАН України запитів іноземних університетів та наукових установ щодо з'ясування правових питань подання спільних заявок, створених за участю українських винахідників, до патентних відомств іноземних країн.

Вказане привело до пропозиції Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України розглянути зазначене питання робочою групою з інтелектуальної власності Європейської федерації академій наук у галузі природничих та гуманітарних наук (ALLEA). Було підготовлено відповідні аналітичні матеріали та проект заяви «Права на мультинаціональні винаходи та їх охорона», яка після обговорення та дороблення на робочій групі була прийнята Європейською федерацією академій наук у лютому 2018 р.<sup>1</sup>. Також на необхідність вирішення питання було вказано у проекті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 рр., що розглядалася під час парламентських слухань «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» 16 грудня 2019 р.

**AIPPI.** Зазначимо, що проблема мультинаціональних винаходів активно обговорюється міжнародними організаціями. Так, Міжнародна асоціація з захисту прав інтелектуальної власності (AIPPI) у 2014–2015 рр. провела дослідження національного законодавства та практики його застосування з патентування мультинаціональних винаходів. Було здійснено аналіз 43 національних та регіональних правових режимів, включаючи такі держави-члени ЄС, як Австрію, Бельгію, Болгарію, Чехію, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Італію, Нідерланди, Польщу, Іспанію, Швецію, Велику Британію, а також такі країни, як Норвегію, Швейцарію, США, Російську Федерацію, Туреччину, Бразилію тощо<sup>2</sup>.

AIPPI визначає мультинаціональний винахід як винахід, створений двома або більше винахідниками, коли різні національні закони, що стосуються винахідництва, поширюються щонайменше на двох винахідників. Наприклад, перший винахідник громадянства X проживає у країні X і є співавтором спільного винаходу. Іншим співавтором винаходу є винахідник громадянства Y, який проживає у країні Y. Також можуть мати місце випадки, коли до винахідників, якщо вони мають однакове громадянство, але проживають у різних країнах; або якщо вони проживають в одній країні, але мають різне громадянство; або вони уклали трудові договори відповідно до національних законів різних країн, застосовуються національні закони різних країн.

Зі 42 країн, де проводилося дослідження, в 29 відсутні вимоги щодо подання першої заявки на винахід, створеної національним винахідником, до національного патентного відомства (стосується таких держав-членів ЄС, як Австрії, Болгарії, Чехії, Естонії, Фінляндії, ФРН, Греції, Угорщини, Швеції, а також Австралії, Бразилії, Канади, Єгипту, Тайваню, Японії, Республіки Корея, Швейцарії, Туреччини тощо).

У 13 країнах така вимога наявна (Бельгія, Данія, Франція, Індонезія, Ізраїль, Італія, Нідерланди, Норвегія, РФ, Сингапур, Іспанія, Велика Британія, США) (п. 6

<sup>1</sup> ALLEA Statement «The Ownership and Protection of Multinational Inventions – in particular Inventions Resulting from Publicly Funded Research», 2018. <https://allea.org>

<sup>2</sup> AIPPI Summary Report Q244 Inventorship of Multinational Inventions. <http://aippi.org>



звіту). Із зазначених країн у 5 країнах (зокрема, Італія, Іспанія, Сингапур, РФ, США) вказане стосується заявок для всіх галузей технологій. У 8 країнах це стосується лише заявок, що пов'язані з національною безпекою, та у випадку Ізраїлю – з винаходами, які створені державними службовцями.

Зокрема, у Польщі у ст. 40 Закону про промислову власність<sup>1</sup> зазначається: «охорону на винахід, яку польська юридична особа або польський громадянин, які мають місце проживання на території Республіки Польща, бажають отримати в іншій країні, може бути отримано, лише якщо перша заявка подана до патентного відомства Польщі».

У 7 країнах можливе подання першої заявки в іноземну країну після отримання дозволу або дозвіл надається автоматично після спливу певного часу після подання відповідного запиту.

Так, зокрема, згідно зі ст. 115 (1) (2) Закону про патенти Іспанії (Заявки за кордон), якщо винахід не представляє інтерес для національної оборони, а його представлення (*presentation*) за межами Іспанії не суперечить положенням міжнародних угод про оборону, підписаним Іспанією, Іспанське відомство з патентів та товарних знаків повідомляє заявника протягом максимального періоду до 1 місяця, дозволяючи йому подати першу заявку на винахід за кордоном.

У відповідях усіх країн вказувалося, що вимоги національного законодавства стосуються винахідника, який створив винахід на території країни або є співвинахідником цього винаходу. Дві країни зазначили, що вказана вимога стосується національних громадян, які працюють за кордоном. Що стосується країн ЄС, які уклали Угоду «Letter of Intent» (ФРН, Іспанія, Італія, Велика Британія, Швеція), то перша заявка може бути подана в іншій країні, яка є членом зазначеної угоди (п. 6 (d)).

Результатом проведеного аналізу стало прийняття AIPPI у 2015 р. на Конгресі в Ріо-де-Жанейро резолюції від 14 жовтня 2015 р. «Винахідництво у випадку мультинаціональних винаходів». У Резолюції зазначалося, що «жодна країна не повинна пред'являти вимогу до першої подачі заявки, вимагати отримання дозволу на патентування за кордоном або вимагати попередньої перевірки секретності винаходу». Якщо зазначене не може бути досягнуто, вказувалися принципи, які AIPPI рекомендує застосовувати у національному законодавстві, включаючи випадок забезпечення секретності (п. 5–7)<sup>2</sup>.

Так, зазначалося, що:

– якщо вимога щодо першої подачі заявки зберігається, така вимога не повинна поширюватися на багатонаціональні винаходи, співвинахідник яких є резидентом іншої країни або громадянином іншої країни;

– може застосовуватися надання дозволу на перше подання заявки в іншій юрисдикції у випадку мультинаціональних винаходів;

– якщо зберігається вимога щодо перевірки секретності або вимога першої подачі, мають надаватися дозволи на іноземне патентування протягом порівняно короткого часу. Якщо термін, що відводиться на надання відповіді компетентного органу, закінчився та відповідь не отримано, вказане слід застосувати як мовчазну згоду на подання іноземної заявки;

<sup>1</sup> Poland. Act of June 30, 2000, Industrial Property Law (as amended by Act of January 23, 2004, and Act of June 29, 2007). Spain, Ley № 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

<sup>2</sup> AIPPI Resolution Question Q244 Inventorship of Multinational Inventions, Congress Rio de Janeiro, October 14, 2015. URL: <http://aippi.org>

– якщо зберігається перевірка на дотримання секретності, така перевірка має обмежуватися заздалегідь визначеними технічними галузями, в яких винаходи можуть впливати на національну безпеку; має бути опублікована достатня інформація про такі галузі, щоб дати змогу винахідникам зрозуміти, чи потрібна перевірка секретності.

**ALLEA.** У заяві ALLEA «Права на мультинаціональні винаходи та їх охорона» 2018 р. відзначаються невирішеність проблеми патентування мультинаціональних винаходів у ЄС, відмінності законодавства держав-членів ЄС з цього питання, а також відсутність єдиного підходу у вирішенні вказаної проблеми при науковому співробітництві ЄС з третіми країнами.

Зазначається, що у всіх випадках, що стосуються мультинаціональних винаходів, виникають питання щодо вибору законів (юрисдикції), які регулюють винахідницьку діяльність. Наводиться, що норми Регламенту ЄС № 1290/2013/EU від 11 грудня 2013 р., «що встановлює правила участі та розповсюдження результатів у Рамковій програмі досліджень та інновацій (2014–2020) «Горизонт – 2020» та скасовує Регламент (ЄС) № 1906/2006»<sup>1</sup>, стосовно набуття сторонами дослідження, у певних випадках, спільних прав на результати (ст. 41 (2)) є неповними без узгодження норм з отримання патентів на винаходи, які створені дослідниками з різних країн.

Також вказується, що норму Регламенту про те, що результати досліджень мають бути належним чином захищені, «якщо це можливо, розумно і виправдано з огляду на обставини» (ст. 42 (1)), неможливо застосувати до мультинаціональних винаходів, якщо, наприклад, певні результати досліджень спільно належать установам у Польщі, Іспанії та Італії. У цьому випадку національне законодавство кожної країни вимагає від свого учасника подати першу заявку на патент у державі-члені, де він зареєстрований або має постійне місце проживання (розташування). Оскільки вимоги відповідних національних законів є суперечливими, їх не можна одночасно виконувати.

З огляду на вищенаведене ALLEA зазначає, що недостатня гармонізація законодавства призводить до невизначеності та юридичних перешкод, які здатні заважати міжнародній співпраці у сфері досліджень і розробок та ефективному розповсюдженню і використанню результатів досліджень.

У Заяві ALLEA Європейській комісії запропоновано:

– проаналізувати вплив розбіжних норм національного законодавства зі створення винаходів, набуття прав та подання патентних заявок на проведення досліджень і розробок у Європейському Союзі, особливо що стосується досліджень, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів;

– оцінити відповідний обсяг та зміст законодавчих заходів і засобів правової охорони на рівні ЄС. Такі заходи та засоби охорони мають, принаймні, привести до скасування існуючих на даний момент національних вимог щодо встановлення країни, де вперше подається заявка, а також вимог щодо надання дозволу на патентування в іноземній країні;

– ініціювати обговорення щодо перспективи та доцільності прийняття гармонізованих правових інструментів на міжнародному рівні.

**Україна.** В Україні ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що «будь-яка особа має право запатентувати винахід

<sup>1</sup> Regulation (EU) № 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in «Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020)» and repealing Regulation (EC) № 1906/2006.

(корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи...». Зрозуміло, що у випадку створення спільного винаходу, наприклад з польським винахідником, аналогічна вимога міститься у законодавстві Польщі, що унеможливує без порушень законодавства патентувати спільні винаходи науковців Польщі та України.

Зазначимо, що формулювання Закону «будь-яка особа» не є визначенням відносно кола осіб, що розуміється під «будь-якою». У Законі не визначається, що розуміється під словом «особа», власне яких осіб стосується ця норма. Так, як це написано, вказане має стосуватися усіх фізичних та юридичних осіб світу. Зрозуміло, що навряд чи американський винахідник, який створив винахід на території США, має першу заяву подавати в Україні, навіть якщо цього і вимагає український закон. Також вказане формулювання не прояснює випадок, коли винахідник є громадянином України, проте винахід зроблено під час його перебування в іншій країні спільно з іншими винахідниками, де він працював в іноземній науковій установі або університеті за трудовим чи цивільно-правовим договором або в рамках співробітництва української та іноземної наукових установ (університетів).

Застосування наведеної норми ст. 37 також не прояснює ст. 12 Закону, яка встановлює, що «особа, яка бажає отримати патент... і має на це право, подає до Установи заявку». Виходячи з практики подання заявок, заявки в Установу подають й іноземні особи, проте очевидно, що ст. 37 не може на практиці бути застосована до іноземних осіб (винахідників), які створюють винаходи на території іноземної держави та подають першу заявку до патентного відомства саме цієї держави, а не України. Крім того, можливі випадки, коли громадянин іншої держави, працюючи на українському підприємстві, яке належить іноземній компанії, створює винахід та компанія не подає заявку в Україні, а лише за кордоном. Або та ж сама ситуація стосується громадянина України, який створює винахід, працюючи на такому українському підприємстві. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не прояснює ситуацію у згаданих випадках.

Питання, право якої країни має застосовуватися у випадку приватноправових відносин, де хоча б один з елементів пов'язаний з одним або кількома правопорядками, іншими ніж український правопорядок, вирішується міжнародним приватним правом. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про міжнародне приватне право» (далі – Закон) право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України.

Згідно зі ст. 36 Закону «Право інтелектуальної власності» «до правочинів, предметом яких є право інтелектуальної власності, застосовується право, що визначається згідно з відповідними правилами цього Закону». Закон безпосередньо не розглядає випадок подання заявки при створенні винаходу з іноземним елементом, проте містить деякі норми, що можуть прояснити, право якої країни у випадку колізійних норм має застосовуватися для певних випадків. Також певні норми щодо права, яке має застосовуватися, містять міжнародні договори у сфері наукового співробітництва, які укладені Україною зі США, ЄС, іншими країнами.

Основними варіантами створення спільних винаходів під час спільних наукових проєктів є:

**Варіант 1.** Створення винаходу винахідниками різних країн, у тому числі з України, в рамках проєктів Рамкових програм ЄС, зокрема програми «Горизонт –

2020» та інших подібних програм, а також програм, що фінансуються урядами держав-членів ЄС.

При цьому винахідник – громадянин України – може працювати у міжнародному проекті у рамках:

- трудового договору з українською науковою установою (ЗВО), коли українська установа є поряд з іноземними установами співвиконавцем проекту;
- трудового або цивільно-правового договору з іноземною установою, коли українська установа є поряд з іноземними установами співвиконавцем проекту;
- трудового або цивільно-правового договору з іноземною установою як запрошений спеціаліст для виконання наукового проекту без участі української наукової установи. Робота за кордоном здійснюється в період відпустки працівника на основній роботі в Україні, або він не працює за трудовими договорами в українських наукових установах (ЗВО).

**Варіант 2.** Створення спільного винаходу в рамках договору про співробітництво між українською науковою установою (ЗВО) та іноземною. При цьому кожна зі сторін може фінансувати дослідження власними силами. Витрати кожної зі сторін на дослідження також можуть фінансуватися фондами або державними органами кожної зі сторін, а також витрати української сторони на дослідження можуть фінансуватися в рамках спільного проекту, що фінансується іноземним фондом, державним органом.

**Варіант 3.** Створення спільного винаходу винахідником з України, який не перебуває у трудових відносинах з науковою організацією (ЗВО) в Україні та навіть якщо перебуває, винахід не є службовим винаходом, який стосується роботодавця – української організації<sup>1</sup>. Або винахідник перебуває у трудових відносинах з українською науковою установою (ЗВО), проте спільний винахід створено не в рамках спільного проекту з іноземною установою.

**Варіант 1.** Відповідно до ст. 2 Угоди між Україною і ЄС про участь України у програмі ЄС «Горизонт – 2020 – Рамкова програма з досліджень та інновацій» (2014–2020) (ратифіковано Законом від 15.07.2015 № 604-VIII) «1. Україна бере участь у заходах Програми відповідно до умов, зазначених у цій Угоді, зокрема відповідно до правових актів, зазначених у статті 1 цієї Угоди і додатках до неї. 2. Юридичні особи України беруть участь у непрямих заходах Програми, фінансованих з бюджету 2015 року, і в подальшому на тих же умовах, що застосовуються до юридичних осіб держав-членів Європейського Союзу, за умови дотримання правил та умов, встановлених або згаданих у цій Угоді».

З урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 1290/2013/EU від 11 грудня 2013 р., що встановлює правила участі у програмі «Горизонт – 2020», включаючи делеговані акти та будь-які інші подальші правила, та відповідно до ст. 41 «1. Результати належать учаснику, який їх створює. 2. Якщо учасники спільного заходу спільно отримали результати і коли їхній відповідний внесок у спільні результати неможливо встановити або коли неможливо відокремити такі спільні результати з метою подання заявки, вони мають мати спільні результати на такі результати. Співвласники мають укласти угоду, що визначає розподіл та умови здійснення цієї спільної власності відповідно до своїх зобов'язань за грантовою угодою. Співвласники можуть погодитися не набувати результати у спільній власності, але

<sup>1</sup> Визначення службового винаходу див. у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

прийняти рішення про альтернативний режим, зокрема, передавши свої частки власності одному власнику з правами доступу для інших учасників, коли результати будуть створені».

Ст. 41 і 42 Регламенту також визначають зобов'язання співвласників з надання іншій стороні ліцензій, а також визначають випадки, коли сторони вирішили на забезпечувати охорону прав ІВ або підтримувати їх у силі. У цьому випадку сторони мають звернутися до Європейської комісії для прийняття відповідного рішення щодо забезпечення правової охорони результатів досліджень.

Відповідно до модельних угод консорціуму, що розробляються в рамках програми «Горизонт – 2020», та практики їх укладання сторони визначають порядок подання заявок та країни, де подаються заявки, у відповідних договорах між сторонами.

Таким чином, *при створенні спільного винаходу в рамках проектів програми «Горизонт – 2020» при визначенні першої країни, де подається заявка, сторони мають керуватися договором, який укладено між ними.*

**Варіант 2.** Відповідно до ст. 43 Закону України «Про міжнародне приватне право» сторони договору згідно зі статтями 5 та 10 Закону можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України. За ст. 44 Закону, якщо відсутня згода сторін договору про вибір права, правом, з яким договір найбільш тісно пов'язаний, вважається: «щодо договорів про спільну діяльність або виконання робіт – право держави, в якій провадиться така діяльність або створюються передбачені договором результати».

Таким чином, оскільки законами України не встановлена заборона обрання права, що застосовується до договорів про спільну діяльність або виконання наукових досліджень та розробок, *наукова установа України має визначити з іноземними контрагентами порядок подання заявок на спільні винаходи відповідно до обраного права або у випадку відсутності згоди право має визначатися правом держави, де здійснюється спільна діяльність або створюються передбачені договором результати.*

**Варіант 3.** Цей варіант є найбільш складним. Окремі його випадки врегульовані на рівні міжнародних договорів, укладених Україною.

Так, відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (ратифіковано Законом від 15.04.2009 № 1262-VI) «*відвідувачі-дослідники, наприклад учені, які приїждять здебільшого для продовження освіти, отримують права власника інтелектуальної власності згідно з правилами приймаючої установи.* Крім того, кожний відвідувач-дослідник, визначений як винахідник, має право одержувати частку будь-яких роялті, які отримані приймаючою установою від ліцензування такої інтелектуальної власності». Також якщо *дослідження між юридичними особами не визначені як «спільні дослідження» у відповідних виконавчих домовленостях, права на ІВ, що виникають у результаті дослідження, розподіляються, як це зазначено вище.* Крім того, кожна особа, визначена як винахідник, має право на частку будь-яких роялті, отриманих будь-якою організацією від продажу ліцензій на цю ІВ.

Слід також зазначити, що Закон України «Про міжнародне приватне право» визначає, що «до трудових відносин застосовується право держави, в якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України» (ст. 52). Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, регулюються правом України, якщо: «... 2) громадяни України уклали з роботодавцями – фізичними або юридичними особами України – трудові договори про виконання

роботи за кордоном, у тому числі в їх відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить законодавству держави, на території якої виконується робота; 3) це передбачено законом або міжнародним договором України».

Таким чином, у разі укладання трудового договору з громадянином України іноземною науковою установою (університетом) та передбачення у трудовому договорі правил щодо ІВ в умовах відсутності встановлення українським законом чи міжнародним договором обмежень на застосування у зазначених відносинах іноземного права має застосовуватися право країни, де виконується робота.

У цьому розділі не розглядаються питання збереження державної таємниці та інших видів таємниць.

З урахуванням наведеного політика у поданні заявок на винаходи і першої заявки має відповідати принципам отримання українськими науковими установами (ЗВО) можливостей комерціалізації результатів досліджень як в Україні, так і в іноземних країнах, а також забезпечення справедливого балансу інтересів сторін при використанні винаходу. Зазначимо досить гнучкий підхід договорів Ламберта (Велика Британія), ідеологія яких побудована або на збереженні прав на винахід за стороною, яка його створила; або наданні ліцензії (передання права на отримання патенту на винахід) стороні, яка здійснює його комерціалізацію, на умовах отримання винагороди, а також на строк здійснення комерціалізації<sup>1</sup>.

При цьому у договорах між українськими та іноземними установами з проведення спільних наукових досліджень мають визначатися вигідні для української сторони рішення, пов'язані з можливістю контролю за використанням результатів, отриманих українською стороною, або спільних результатів та отримання винагороди, прийнятої в аналогічних випадках у міжнародній практиці при комерціалізації винаходу та інших результатів досліджень.

У випадку витрат іноземної сторони на спільне іноземне патентування винаходів або отримання патенту на спільний винахід іноземною стороною з передбаченням виплати винагороди українській стороні при комерціалізації винаходу доцільно взяти до уваги досвід British Technology Group, де після патентування винаходів, що створюються британськими університетами, та здійснення робіт з ліцензування університет отримує 50% доходу від використання винаходу.

Вирішення проблеми мультинаціональних винаходів потребує змін Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з урахуванням тенденцій у врегулюванні подання заявок на спільні винаходи в державах-членах ЄС, а також рекомендацій міжнародних організацій.

Актуальним є, на наш погляд, внесення змін до Закону з передбаченням такого:

– при створенні мультинаціонального винаходу, співвинахідником якого є громадянин України, визначення країни подання першої заявки на винахід здійснюється за міжнародними договорами, що укладені Україною, та угодою між особами, що мають право подання заявки на винахід;

– перед поданням заявок на службові винаходи в Україні та/або в іноземних країнах, що створені громадянами України, які працюють у бюджетних установах та господарських структурах, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50%, заявки на винахід мають проходити процедуру перевірки на відсутності у заявці відомостей, що належать до державної таємниці.

<sup>1</sup> Guidance. University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit, 2016. <https://www.ipo.gov.uk/lambert>

Здійснення перевірки з урахуванням рекомендацій AIPPI має бути визначено лише для інформації, визначеної ст. 8 «Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці» Закону України «Про державну таємницю». Строк перевірки має бути швидким, у разі відсутності заперечень протягом певного строку передбачати автоматичне надання права на подання заявки.

### 1.3.5. Вдосконалення правової охорони корисних моделей

Практика видачі охоронних документів на корисні моделі в Україні свідчить про невластиве у порівнянні з державами-членами ЄС перевищення кількості надання охоронних документів на корисну модель відносно охоронних документів на винаходи, а також про неприйняття багатьма фахівцями інституту корисної моделі, що успадкував суттєві негативні риси охорони деклараційних патентів.

Вирішення проблеми удосконаленої правової охорони корисних моделей в Україні набуло економічного і політичного значення у зв'язку з розвитком патентного тролінгу, обходу через корисну модель запатентованих винаходів, широке запровадження патентування відомих процесів, пристроїв та інших продуктів, пониження у зв'язку з цим ролі патентної охорони винаходів в Україні та, відповідно, можливостей інвестування у використання ОІВ; складність або неможливість визнання патенту на корисну модель таким, що не відповідає критерію патентоздатності у судовому порядку у зв'язку з відсутністю критерію винахідницького рівня.

Вказане стало наслідком непродуманих рішень державних органів, Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України з розширення у 2003 р. об'єкта корисної моделі також на процес (спосіб), речовину та інші об'єкти. До 2003 р. об'єктом корисної моделі було лише конструктивне виконання пристрою<sup>1</sup>.

При цьому було намагання зберегти легкість видачі та потік охоронних документів, що раніше видавалися на деклараційні патенти із заміною об'єкта корисної моделі на об'єкт охорони, який існував для деклараційних патентів. Законодавство України (на 2019 р.) передбачає, що патент на корисну модель видається після проведення формальної експертизи заявки без проведення кваліфікаційної експертизи (ч. 14 ст. 16). Експертиза на відповідність умовам патентоздатності здійснюється тільки за клопотанням зацікавленої особи (ст. 33<sup>2</sup>).

Недоліки інституту корисної моделі в Україні неодноразово зазначалися на державному рівні. Так, у Рішенні Комітету Верховної Ради України «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» від 16.04.2008 № 14 зазначалося, що набуло поширення отримання охоронних документів на корисні моделі для патентування відомих технічних рішень з метою обмеження діяльності інших осіб на застосування таких об'єктів.

**Держави-члени ЄС.** Законодавство з охорони прав на корисні моделі в Україні не враховує тенденції охорони корисних моделей у Європейському Союзі. Так, основною тенденцією останніх двадцяти років у державах-членах ЄС є або відмова від охорони прав на корисні моделі, або запровадження для корисних моделей вимог винахідницького рівня<sup>2</sup>, або охорона через корисну модель лише тривимірних

<sup>1</sup> Див. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції Закону від 01.06.2000 № 1771-III.

<sup>2</sup> Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States. Final report. European Commission. February, 2015.

об'єктів, також виключення з охорони способу, лікарських речовин та композицій, хімічних речовин. Вказане матиме на меті посилення надійності охорони винаходів з 20-річним терміном охорони, а також запобігання обходу винаходів за допомогою корисних моделей.

При збереженні в деяких країнах з нижчим розвитком промисловості нижчих вимог до винахідницького рівня корисної моделі важливим є досвід Іспанії, де у результаті змін законодавства 2015 р. введено обов'язковість підготовки для корисної моделі звіту про патентний пошук, якщо патент на корисну модель передбачається використовувати для захисту прав.

Інформацію щодо охорони прав на корисні моделі у 14 старих державах-членах ЄС та Великій Британії<sup>1</sup> (до вступу в ЄС у 2004 р. і наступні роки колишніх соціалістичних країн та інших країн) наведено у табл. 1.7.

Так, з 14 старих держав-членів ЄС та Великої Британії:

– у 6-ти (Люксембург, Швеція, Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Ірландія) відсутня охорона прав на корисні моделі;

– у 5-ти (Франція, Іспанія, Німеччина, Австрія, Данія) є вимога винахідницького рівня (або винахідницький крок, прирівняний до винахідницького рівня);

– у 2-х (Італія, Греція) охорона можлива лише для тривимірних об'єктів. З них в Італії застосовуються нижчі вимоги до винахідницького рівня;

– у 2-х (Фінляндія, Іспанія) нижчі вимоги до винахідницького рівня, виключення з охорони.

Аналіз законодавства та практики охорони прав корисних моделей у таких провідних у технологічному розвитку державах-членах ЄС, як ФРН і Австрія, свідчить про введення в цих країнах відмінного від чинного в Україні правового режиму охорони корисних моделей із забезпеченням значно вищого рівня охорони.

Зокрема, у ФРН охорона через корисну модель надається винаходу з виключенням з охорони процесу та біотехнологічних винаходів<sup>2</sup>. Критерії патентоздатності корисної моделі враховують винахідницький крок. Проте з ухваленням Федеральним судом юстиції ФРН (BGH) рішення за справою *Demonstrationsschrank* 2006 р.<sup>3</sup> вимоги щодо винахідницького рівня визначено такими, як для винаходів. Аналогічний підхід застосовується в Австрії.

Таблиця 1.7

### Охорона прав на корисну модель у державах-членах ЄС та Великій Британії<sup>4</sup>

Держава	Наявність охорони	Особливості охорони
Люксембург	Відсутня	–
Швеція	Відсутня	–

<sup>1</sup> Велика Британія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 р.

<sup>2</sup> *Gerbrauchsmustergesetz [GebrMG] [Utility Model Act]*, Aug. 28, 1986 BGBI. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.).

<sup>3</sup> German Federal Supreme Court (BGH), June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842.

<sup>4</sup> Підготовлено на підставі звіту: *Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States. Final report.* European Commission. February. 2015 та законів країн порталу WIPO Lex. URL: <https://wipo.lex.wipo.int/en/main/legislation>

<sup>5</sup> *Innovaccess. Intellectual Property Portal. Ireland.* URL: <https://innovaccess.eu/ireland/utility-model/>

<sup>6</sup> *Patents and Utility Models. Hellenic Industrial Property Organisation.* URL: <https://www.obl.gr/OBI/Default.aspx?tabid=266>



Держава	Наявність охорони	Особливості охорони
Велика Британія	Відсутня	–
Бельгія	Відсутня	Раніше існуючу систему короткострокових 6-річних патентів на винаходи, що існувала поряд з 20-річними патентами на винаходи, відмінено у 2009 р.
Нідерланди	Відсутня	Крім 20-річних, видаються короткострокові 6-річні патенти на винаходи, що, на думку Європейської комісії, суперечить Угоді TRIPS; вимога винахід. рівня
Ірландія	Відсутня	Поряд з 20-річними видаються короткострокові патенти на винахід; нижчі вимоги до винахід. рівня <sup>2</sup>
Португалія	Винахід. рівень	1995 р. – лише тривимірні об'єкти. З 2018 р. – форма охорони винаходу. Не надається охорона: біологічному матеріалу; складу речовини; хімічним речовинам та хімічним процесам; фармацевтичним речовинам або композиціям, фармацевтичним процесам; харчовим продуктам або процесам їх приготування, отримання
Франція	Винахідн. Рівень	–
ФРН	Винахід. крок, порівняний до винахід. рівня	Не надається охорона способу, біотехнологічним винаходам
Австрія	Винахід. крок, порівняний до винахід. рівня	–
Данія	Винахід. крок, на практиці експертиза здійснюється як для винахід. рівня	Не надається охорона способу, речовинам військового призначення
Греція	Тривимірні об'єкти	Рішення технічної проблеми, критерії новизни, промислової придатності <sup>3</sup> [9]. Не надається охорона способу, речовинам
Італія	Тривимірні об'єкти, винахід. крок	Тривимірні об'єкти: пристрій, механізм, комбінація частин. Не надається охорона способу, речовинам
Іспанія	Винахід. крок	До 2015 р. – тривимірні об'єкти: знаряддя, інструменти, прилади, пристрої або їх частини, локальна новизна, винахід. крок. З 2015 р. – форма охорони винаходу, світова новизна, винахід. крок. Вимога проведення патентного пошуку у випадку використання патенту для захисту прав. Не надається охорона способу, біологічним, фармацевтичним речовинам та композиціям
Фінляндія	Винахід. крок	–

Заявник може вимагати здійснення пошуку Патентним відомством. Відомство перевіряє, чи містить заявка об'єкти, що не охороняються<sup>1</sup>. Суттєвим є здійснення відомством процедури анулювання реєстрації корисної моделі. Вказана процедура може бути ініційована у будь-який час протягом періоду охорони. При цьому подання щодо анулювання направляється особі, на яку зареєстрована модель. За відсутності заперечень вказаної особи протягом одного місяця реєстрація анулюється. Якщо є заперечення, то здійснюється експертиза заявки на відповідність умовам патентоздатності. На підставі цього відомство може вирішити анулювати реєстрацію. У випадку розгляду порушення прав на корисну модель судом та одночасної процедури анулювання розгляд справи має бути відкладено до отримання рішення Патентного відомства. Проте суд може визнати корисну модель недійсною, навіть якщо Патентне відомство відмовить у процедурі анулювання заявки.

Відзначимо також практику в ЄС визначення корисної моделі як форми охорони винаходу (зі збереженням критеріїв патентоздатності, як і для винаходів), а не відмінного об'єкта від винаходу, як це має місце в Україні.

Показовою є нещодавня зміна законодавства з охорони винаходів в Іспанії. Так, Законом від 24.07.2015 № 24/2015 були внесені зміни з охорони прав на корисну модель з визначенням, що винаходи можуть охоронятися як корисні моделі із застосуванням критерію світової новизни (раніше застосовувалася локальна новизна), промислової придатності<sup>2</sup>. При цьому залишилися нижчі вимоги до винахідницького рівня. Через корисну модель не може бути надана охорона (ст. 137) способу, біологічним речовинам, фармацевтичним речовинам та композиціям. Також загальні виключення з надання правової охорони винаходів розповсюджуються на форму охорони винаходів через корисну модель: не надається охорона комп'ютерним програмам, математичним методам, планам, процедурам та методам інтелектуальної діяльності, ігор або економіко-комерційної діяльності, способам представлення інформації тощо.

Істотним є те, що у випадку коли патент на корисну модель передбачається використовувати для захисту прав, має бути зроблено звіт про патентний пошук, що надається для ознайомлення будь-якій особі. У випадку якщо розпочалася судова справа без наявності звіту про патентний пошук, відповідач може вимагати відкладання терміну слухань, аж поки звіт не буде представлений<sup>3</sup>.

**Європейський Союз.** На загальноєвропейському рівні на цей час ЄС відмовився від гармонізації національного законодавства з охорони прав на корисну модель.

У 1997 р. Європейська комісія представила пропозицію щодо Директиви про наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель<sup>4</sup>. У пропозиції з охорони прав на корисну модель було виключено винаходи, пов'язані з біологічним матеріалом, хімічними або фармацевтичними речовинами чи процесами, а також комп'ютерними програмами.

Пропозиція також визначала концепцію новизни та винахідницький рівень. Строк охорони мав становити шість років, який може бути продовжено на наступні два дворічні терміни, тобто максимальний строк не мав перевищувати десяти років.

<sup>1</sup> Henning Grosse Ruse – Khan National System of utility models protection – the European experience. WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System. Kuala Lumpur, 3–4 September 2012.

<sup>2</sup> Spain Law No. 24/2015 of July 24, 2015, on Patents (as amended by Law No. 6/2018 of July 3, 2018) (2018).

<sup>3</sup> The Utility Model in the New Spanish Patent Law 24/2015. Baylos. 13.07.2017. URL: <https://baylos.com/en/news/the-utility-model-in-the-new-spanish-patent-law-242015>

<sup>4</sup> Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model // OJ C 36 від 03.02.98, p. 13.

Один і той самий винахід може одночасно або послідовно бути предметом заявки на реєстрацію як корисної моделі, так і патенту.

Пропозицію щодо Директиви не було прийнято<sup>1</sup>, проект не знайшов підтримки серед представників промисловості та, на диво, представників малого і середнього бізнесу. Негативне сприйняття проекту було пов'язано з побоюваннями, що введення гармонізованої охорони посилить увагу до патентування корисних моделей та створить конкуренцію між патентуванням корисних моделей і патентуванням винаходів. Раніше цей інструмент, враховуючи незначний обсяг іноземних заявок на корисну модель, залишався переважно національним.

У той же час більш низькі вимоги щодо патентного захисту корисних моделей могли призвести до послаблення в цілому патентної охорони та зниження привабливості високотехнологічних інвестицій. Такі побоювання, з нашої точки зору, мали всі підстави, враховуючи досвід України, де відсутність кваліфікаційної експертизи заявок на корисні моделі та вимог щодо винахідницького рівня, розповсюдження корисної моделі на спосіб призвели до послаблення захисту прав на винаходи, їх обходу, отримання охоронних документів на звичайні пристрої та операції і в цілому погіршення інвестиційної привабливості винаходів.

Разом з тим, проект директиви містив цікаві напрацювання з посилення охорони прав на корисні моделі. Це стосується зобов'язань патентного офісу з підготовки звіту щодо існуючого рівня техніки за клопотанням заявника або іншої зацікавленої сторони. Проект містив корисні положення щодо співіснування та перетворення заявок на винахід і корисну модель з можливістю подвійної охорони: один і той же винахід міг становити одночасно або у черговості предмет патентної заявки та заявки на корисну модель.

**Україна.** В умовах розвинутого патентного тролінгу в Україні і неприйняття Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України та іншими уповноваженими органами з 2007 до 2016 р. заходів зі зміни положення, заяви ряду іноземних компаній щодо виходу з України за відсутності змін законодавства призвели до розробки Мінекономіки України змін щодо патентоздатності корисної моделі та обмеження об'єкта корисної моделі лише пристроєм.

При цьому в експертному середовищі обговорювалося, що у випадку лобіювання у Верховній Раді України збереження старої форми охорони корисної моделі та розповсюдження її на спосіб, речовину, у тому числі фармацевтичні препарати, для корисної моделі має бути передбачено винахідницький рівень аналогічно винаходу.

У 2018 р. Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України проект Закону від 01.02.2018 № 7538, де об'єкт корисної моделі було звужено до пристрою. Проте цей проект 4 вересня 2018 р. не був підтриманий у залі.

Близький за текстом законопроект від 11.10.2019 № 2259 було внесено у 2019 р. та прийнято 21 липня 2020 р. (Закон України від 21.07.2020 № 816-IX). Позитивним моментом є розширення у законопроекті об'єктів, для яких законом не надається охорона, як для винаходів, так і корисних моделей (комп'ютерні програми, схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності, форми представлення інформації тощо), що мало б запобігти практиці зловживань в Україні правами ІВ з патентування правил ведення організаційної діяльності тощо.

<sup>1</sup> Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку / Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. К.: Академперіодика, 2017. С. 250–255.

Однак під час підготовки законопроекту до другого читання один із депутатів вніс до нього зміни щодо розповсюдження охорони прав на корисну модель також і на спосіб<sup>1</sup>, що розширює, таким чином, ризики використання корисної моделі недобросовісно.

Якою мірою прийняття Закону обмежує патентний тролінг? Слід вказати, що адміністративна процедура визнання Апеляційною палатою недійсними прав ІВ на корисну модель, зареєстрований промисловий зразок не вирішує проблему патентного тролінгу із загрозою втягування добросовісного користувача технічного рішення (форми, малюнка) у судовий процес та очікуванням рішення Апеляційної палати або суду. Також навіть в умовах виключення з об'єкта корисної моделі речовини та розширення компетенції Апеляційної палати як і раніше буде виникати проблема неможливості визнання судом, Апеляційною палатою прав на корисну модель недійсними у випадку, якщо корисна модель є новим, проте очевидним технічним рішенням у зв'язку з невстановленням для корисної моделі вимоги винахідницького рівня (як для винаходів) або іншого критерію неочевидності технічного рішення.

У зв'язку зі зазначеним існує потреба у подальших кроках з удосконалення законодавства з урахуванням кращої практики держав-членів ЄС та забезпечення у провідних у технологічному розвитку державах ЄС високого рівня патентної охорони винаходів як умови розвитку сучасного технологічного виробництва.

Так, зміни до законодавства України могли б включати:

**Варіант 1.** З урахуванням досвіду Люксембургу, Швеції, Великої Британії, Бельгії, Нідерландів, Ірландії – відміну охорони прав на корисні моделі в Україні.

*Позитивні риси:* підвищення надійності охоронних документів на винаходи, відсутність зловживання інститутами корисної моделі, уникнення тролінгу стосовно відомих технічних рішень, зупинення вантажів на митному кордоні.

*Негативні риси:* відсутність швидкої форми охорони технічних рішень при виході МСП на ринок або при просуванні (маркетингу) нової продукції (на цей час економічного розвитку в Україні).

**Варіант 2.** Введення охорони прав на корисні моделі лише для тривимірних об'єктів у сфері техніки (охорона не надається способу, речовинам та складам речовин, біологічним матеріалам). Передбачення для корисної моделі критерію винахідницького рівня. Визначення обов'язковим проведення уповноваженою організацією кваліфікаційної експертизи щодо відповідності критеріям патентоздатності (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність) при застосуванні прав на корисну модель для судового захисту, митних заходів в Антимонопольному комітеті. Надання уповноваженою організацією можливості будь-якій особі знайомитися зі звітом про проведення експертизи (безоплатно).

Визначення, що уповноважена організація здійснює проведення кваліфікаційної експертизи стосовно корисної моделі за запитом заявника або будь-якої іншої особи протягом усього терміну чинності майнових прав на корисні моделі. Передбачення можливості перетворення заявки на корисну модель у заявку на винахід.

*Позитивні риси:* відсутність охорони способу та речовин, для яких найбільш розповсюджений тролінг; введення критерію винахідницького рівня, що дозволить ефективно вирішувати питання визнання прав на корисну модель недійсними судом

<sup>1</sup> Див. порівняльну таблицю законопроекту від 11.10.2019 № 2259 до другого читання: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=67064](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67064)

та Апеляційною палатою; підготовка звіту про відповідність умовам патентоздатності перед застосуванням заходів захисту прав у суді, Антимонопольному комітеті, митних заходів та надання можливості безоплатного ознайомлення зі звітом необмеженого кола осіб, що обмежить зловживання корисною моделлю; можливість перетворення заявки на корисну модель у заявку на винахід; відповідність досвіду держав-членів ЄС.

**Варіант 3.** Визначення охорони прав на корисну модель як форми охорони прав на винахід з критеріями патентоздатності, такими як для винаходу, та обмеженням об'єкта корисної моделі, як у варіанті другому, тривимірними об'єктами. Аналогічно варіанту другому підготовка звіту про відповідність умовам патентоздатності перед застосуванням засобів захисту прав; проведення кваліфікаційної експертизи під час розгляду заявки або після реєстрації корисної моделі за запитом будь-якої особи. Можливість перетворення заявки на корисну модель у заявку на винахід.

*Позитивні риси:* аналогічно до варіанту 2.

Вказані заходи мають підняти рівень охорони винаходів і корисних моделей в Україні, сприяти інвестиціям у високотехнологічне виробництво та припиненню недобросовісного подання заявок і використання патентів на корисні моделі.

### **1.3.6. Проблеми запровадження в Україні додаткового сертифіката охорони для лікарських засобів**

Близько 30 років практики застосування регламенту № 1768/92 про запровадження сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів засвідчив нечіткість його положень, концептуальні недоліки регламенту, значну кількість запитів національних судів до Суду ЄС щодо інтерпретації положень регламенту та прийняття Судом більше 30 рішень з інтерпретації. Вказане широко обговорюється у наукових публікаціях у ЄС, а також звітах про застосування регламенту<sup>1</sup>.

Введення до законодавства України положень регламенту призведе до звуження охорони лікарських засобів у порівнянні з наявною в Україні, а також в інших країнах (США, Японія, Китай тощо), де продовження строку дії патентної охорони для лікарських засобів здійснюється через продовження строку дії патенту, а не шляхом уведення права особливого роду *sue generis* стосовно лікарських засобів і засобів захисту рослин<sup>2</sup>. Це пов'язано з тим, що охорона, надана сертифікатом, стосується не винаходу, а обсягу дозволу на продаж і використання лікарських засобів (ст. 4 Регламенту) та не передбачає збереження обсягу правової охорони, визначеної формулою винаходу (ст. 462 ЦК України). Основна проблема складності застосування регламенту – перехід від охорони винаходу до охорони в межах дозволу на продаж ліків, що суттєво відрізняється за обсягом охорони.

Практика адаптації законодавства України свідчить про врахування у її процесі положень актів ЄС, однак не рішень Суду ЄС, що, у випадку регламенту № 1768/92, може призвести до значних проблем застосування законодавства. Регламент № 1768/92 та рішення Суду ЄС з його тлумачення пов'язані зі змістом, порядком видання дозволу на продаж, встановлених регламентом № 726/2004, а також із пере-

<sup>1</sup> Див., зокрема, Supplementary Protection Certificates in the European Union: Briefing Document. Medicines Law & Policy, June 2019. URL: <https://medicineslawandpolicy.org>

<sup>2</sup> Капіца Ю.М.. Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 5(91). С. 49–57.

ліком та обсягом даних, які мають наводитися у відповідному рішенні Європейської комісії та додатках до нього<sup>1</sup>.

В Україні вимоги до даних у реєстраційному посвідченні встановлено Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 і наказом МОЗ України «Про затвердження форми та опису реєстраційного посвідчення на лікарський засіб» від 29.07.2003 № 358 (зі змінами). Проте порядок надання і форма реєстраційного посвідчення з певних питань відрізняються від встановленого в ЄС (додатки до рішення Європейської комісії містять десятки сторінок тексту з відомостями стосовно опису продукції, умов, обмежень із постачання та використання, безпечного й ефективного використання, вимог до етикеток та опису тощо).

Перехід до порядку, визначеного регламентом 1768/92, призведе також до скорочення термінів додаткової охорони лікарських засобів для українських ліків, ліків іноземних виробників, у тому числі європейських, у порівнянні з чинним порядком. Так, відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про винаходи і корисні моделі» строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Інша формула застосовується регламентом (ст. 13): строк дії сертифіката дорівнює терміну, який сплинув між датою, на яку було подано заявку на основний патент, і датою, на яку було отримано дозвіл на розміщення засобу на ринку Спільноти, за вирахуванням 5 років. Проте строк сертифіката у будь-якому випадку не може перевищувати 5 років. Отже, якщо термін надання дозволу на використання – 1–5 років, то відповідно до чинного в Україні порядку додатковий строк охорони патенту становить відповідно від 1 до 5 років. У ЄС додатковий строк охорони дорівнює нулю. Якщо ж термін надання дозволу від 6 до 9 років, то строк дії охорони в Україні продовжується на 5 років, а в ЄС відповідно на 1–4 роки. Якщо термін розгляду становить 9 та більше років, то додатковий строк охорони в Україні та ЄС стає однаковим – 5 років.

Таким чином, перехід до формули регламенту спричинить суттєве зменшення строків охорони.

Вказане призводить до певних викликів щодо меж застосування в Україні додаткової охорони лікарських засобів, упровадженої в ЄС.

Слід вказати на особливість Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – відсутність наведення для глави 9 розділу IV «Інтелектуальна власність» (на відміну від інших напрямів права ЄС) переліку актів, положення яких мають бути адаптовані в Україні. Щодо додаткового охоронного сертифіката, у ст. 220 Угоди визначено: «сторони повинні забезпечити додатковий період охорони лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом і який підлягав адміні-

<sup>1</sup> Regulation (EC) No. 726/2004 of the European Parliament and the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency.

стративній процедурі надання дозволу, при цьому такий період дорівнює періоду, зазначеному у п. 1, скороченому на п'ять років».

Цікаво, що незважаючи на назву статті «Додатковий охоронний сертифікат», у ній відсутня згадка про такий сертифікат, мова йде про додатковий період охорони лікарського засобу, що охороняється патентом. Це положення, на наш погляд, треба тлумачити як продовження саме строку терміну дії патенту, а не уведеного в Україні нового інституту охорони через запровадження додаткового сертифіката охорони та відміну чинного порядку продовження дії патенту.

Продовження строків в Україні є більшим, ніж у ЄС (як вказано вище та зазначалося ще у 2006 р.<sup>1</sup>). Це створює сприятливіші умови для європейських та українських виробників ліків, а також виробників з інших країн із загальним обмеженням терміну продовження строку, як визначено і в ЄС – 5 років. Тому враховуючи, що збереження чинного режиму в Україні створює зручніші умови європейським виробникам і виробникам в Україні, терміни, запроваджені в Україні, та формулу їх розрахунку змінювати не доцільно. Іншим варіантом є збереження в Україні чинного порядку продовження дії строку патенту, проте із застосуванням формули, наведеної регламентом.

Варто зазначити, що у 1991 р. ст. 63 ЄПК доповнена положенням, яке визначає «право держави-учасника продовжувати строк дії європейського патенту або надавати відповідну охорону після закінчення цього строку на тих же умовах, що застосовуються для національних патентів, ... якщо предметом європейського патенту є продукт, спосіб виготовлення або використання продукту, які перед уведенням в обіг мають пройти адміністративну процедуру надання дозволу, встановлену законом»<sup>2</sup>.

Доповнення статті було здійснене у зв'язку з введенням ЄС додаткового сертифіката охорони, проте, як ми бачимо, зміни визначають можливість двох варіантів: продовження строку дії патенту або «надання відповідної охорони». В Україні збереження системи продовження строку дії патенту, таким чином, відповідає положенням Конвенції.

Особливістю додаткової охорони лікарських засобів є введення до Регламенту 1992 р. змін регламентом № 1901/2006 щодо лікарських засобів для застосування у педіатрії<sup>3</sup> зі встановленням можливості продовження до 6 місяців дії сертифіката для засобів, що застосовуються у педіатрії. Таким чином, строк сертифіката було продовжено до 5,5 року.

Законом від 21.07.2020 № 816-IX окремі положення регламенту № 1768/92 були внесені до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 271). Разом із тим, не було передбачено внесення змін з урахуванням більш ніж

<sup>1</sup> Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. С. 180–181.

<sup>2</sup> Доповнено Актом з перегляду ст. 63 ЄПК від 17.12.1991, що набув чинності 04.07.1997 (OJ EPO 1992, 1 ff).

<sup>3</sup> Regulation 1901/2006 of 12 December 2006 on medicinal products for pediatric use and amending Regulation 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004.

30 рішень Суду ЄС, що ставить цей інститут в Україні у вкрай непередбачене правове поле з можливістю розвитку судової практики, що відрізняється від практики ЄС.

Вважаємо, що зміст рішень Суду ЄС з інтерпретації положень регламенту має бути відображено у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та у підзаконних актах.

Зазначена ситуація, як і у випадку незареєстрованого промислового зразка, біотехнологічних винаходів, покладає на Мінекономіки України суттєву відповідальність за розробку законодавства України з прогалинами в регулюванні та складнощами у застосуванні і неврахуванням повною мірою *acquis* ЄС, включаючи рішення Суду ЄС.

Вказане суперечить вимогам Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», за яким при адаптації законодавства крім актів ЄС мають враховуватися і рішення Суду ЄС.



## Глава 2

# ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВІНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

---

### 2.1. ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

#### 2.1.1. Регулювання проведення патентно-кон'юнктурних та маркетингових досліджень

**1989–1991 рр.** Особливість здійснення винахідницької діяльності у 1989–1991 рр. – існування механізмів використання винаходів в економіці, підтримка продажу ліцензій на винаходи іноземними компаніями, надання послуг, пов'язаних з використанням винаходів в іноземних країнах.

Використання об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) регламентувалося, зокрема, такими документами:

- Інструкція «О порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг», затверджена наказом Держкомвинаходів від 26 січня 1979 р. № 11;
- Постанова Ради Міністрів СРСР від 2 грудня 1988 р. «О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений и организаций»;
- Постанова Ради Міністрів СРСР від 7 березня 1989 р. «О мерах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности»;
- Порядок выдачи разрешений на экспорт в 1989–1990 годах советских изобретений и других результатов научно-технической деятельности, затверджений постановою ДКНТ СРСР від 21 червня 1989 р. № 421, тощо.

Проведення патентно-кон'юнктурних досліджень у наукових організаціях здійснювалося через застосування, зокрема, протоколу № 2 Держкомвинаходів від 18 січня 1979 р., яким були затверджені «Типовые методические указания по определению целесообразности патентования советских изобретений за границей и подсчету экономической эффективности патентования»<sup>1</sup>. Ці методичні вказівки встановлювали загальні положення з визначення доцільності та економічної ефективності патентування винаходів за кордоном, а також були спрямовані на визначення найбільш вигідних умов для продажу експортної продукції і ліцензій та заходи з удосконалення зарубіжного патентування і підготовки прогнозів ефективності патентування.

Вказівки містили розділи: вибір об'єкта патентування; вивчення ринку передбачуваних країн патентування; аналіз фірмової структури ринку; оцінка конкурентоздатності об'єкта патентування; визначення доцільності патентування; інформа-

<sup>1</sup> Законодательство СССР по изобретательству, том 2. Изд. второе с измен. и допол. Сост. В.Н. Курепина, А.Б. Бельская, М.Ю. Лиховицкая. Всесоюзный научно-исследовательский институт патентной информации. М., 1982.

ційне забезпечення досліджень для визначення доцільності закордонного патентування; підрахунок економічної ефективності патентування винаходів за кордоном; показники ефективності закордонного патентування на рівні галузі, організації, підприємства; витрати на патентування; визначення поправочних коефіцієнтів тощо.

Щодо патентно-кон'юнктурних та маркетингових досліджень, найбільш важливими були розділи: вивчення ринку країн патентування; структури ринку; оцінка конкурентоспроможності об'єкта; визначення доцільності патентування.

Усі перелічені вище акти були направлені на визначення технічного рівня та розроблення об'єктів господарської діяльності (ОГД), які б відповідали запитам світового ринку і скороченню нераціонального імпорту.

Слід зазначити, що патентні дослідження на цей час були складовими елементами планово-прогнозних та контрольних-експортних процедур на усіх стадіях створення і реалізації об'єкта техніки; до них входили роботи щодо прогнозування тенденцій розвитку наукових напрямів, об'єктів техніки і технологічних процесів, дослідження кон'юнктури, оцінка технічного рівня розробок шляхом їх порівняння з останніми запатентованими об'єктами.

У 1990 рр. секція НТС ВНИПД (НТС ВНИИПИ) та методична комісія Держкомвинаходів схвалили «Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований»<sup>1</sup>. Рекомендації були розроблені у зв'язку з прийняттям Закону СРСР про державні підприємства (об'єднання) від 30.06.1987 та постанови ЦК КПСС і Ради Міністрів СРСР від 30.09.1987 № 1102 «Про переведення наукових організацій на повний господарський розрахунок та самофінансування». Ухвалення Рекомендацій пов'язувалося з акцентуванням уваги на економічному підході управління зі зв'язком результатів досліджень, доходів наукових організацій, планування, фінансування і економічного стимулювання в наукових організаціях з інтересами підприємств. Рекомендації включали розділи стосовно:

– регламенту пошуку (вказане включало визначення предмета пошуку, глибини пошуку інформації, вибір країн дослідження, вибір джерел інформації; визначення зовнішньоторговельних потоків об'єкта дослідження);

– аналізу виробничих та науково-технічних можливостей національних постачальників продукції (визначення об'єму, структури та спеціалізації виробництва продукції; фірмової структури національного виробництва; технічного рівня національної продукції і тенденцій розвитку в досліджувальній галузі; вибір об'єктивних аналогів, визначення техніко-економічних показників, ємності ринку).

Маркетингові дослідження було визначено як складову патентно-кон'юнктурних досліджень.

У 1991 р. Державний комітет по винаходах і відкриттях при ДКНТ СРСР підготував оглядову інформацію «Маркетинг научно-технической и патентной информации» на допомогу економіко-правовому навчання. Предметом огляду було застосування маркетингу у сфері інформаційної діяльності. Розглядалися питання: використання теорії і практики маркетингу при виробництві та збуті інформаційної продукції, основні функціональні напрями маркетингу, організація маркетингової діяльності.

<sup>1</sup> Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований. М.: ВНИИПИ, 1990. 39 с.

## Регулювання проведення патентно-кон'юнктурних досліджень в Україні у 1991–2019 рр.

В Україні у 1995 р. наказом Держстандарту України від 27.12.1995 № 442 було затверджено ДСТУ 3278-95 «Система розробляння та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення». У стандарті наводилися терміни та визначення понять «продукція», «види продукції», «стадії життєвого циклу продукції та види робіт», «різновиди документів та учасники робіт», проте була відсутня інформація, що безпосередньо стосувалася проведення кон'юнктурних, маркетингових досліджень. Наказом Держстандарту України від 28.12.1995 № 444 було затверджено ДСТУ 3294-95 «Маркетинг. Терміни та визначення основних понять» (зі змінами, наказ від 30.09.2002 № 516). Зокрема, стандарт надав визначення «функції маркетингу» тощо.

У 1997 р. наказом Держстандарту України від 06.06.1997 № 327 було прийнято ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». Стандарт скасував застосування в Україні ГОСТ 15.011-82 «Система розробки и постановки продукції на производство. Порядок проведення патентних досліджень». Метою патентних досліджень за ДСТУ 3575-97 було визначення патентної ситуації щодо об'єкта господарської діяльності.

Встановлювалося, що патентні дослідження мали проводитися у складі робіт:

- маркетингу;
- менеджменту;
- прогнозування;
- перспективного та поточного планування;
- визначення напрямів, темпів розвитку засобів технічного забезпечення своєї діяльності;
- придбання обладнання та ліцензії тощо.

Стандарт містив ряд форм, що стосувалися патентно-кон'юнктурних досліджень, проте безпосередньо не зазначалася необхідність проведення аналізу кон'юнктури ринку при створенні винаходів та реалізації ліцензій.

Згідно з ДСТУ 3575-97 у 1999 р. було розроблено методичні рекомендації з проведення патентних досліджень<sup>1</sup>, в яких аналізувалися джерела інформації про об'єкти промислової власності, розглядався порядок визначення патентоспроможності ОГД. Рекомендації містили пояснення стосовно використання прав промислової власності: виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський оборот, застосування чи зберігання в зазначених цілях, передача права власності, надання дозволу на використання. Зазначалося, що результати патентних досліджень дають можливість здійснювати тактику маркетингу, спрямовану на формування та реалізацію завдань суб'єкта господарської діяльності на кожному ринку і за кожним ОГД у конкретний період часу на основі стратегії маркетингу й оцінювання поточної ринкової ситуації під час постійного коригування завдань у міру зміни кон'юнктури. Проте спеціально питання проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень у рекомендаціях не розглядалося.

Лише через десять років після прийняття ДСТУ 3575-97 проведенню патентно-кон'юнктурних досліджень було приділено увагу на законодавчому рівні. У Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»

<sup>1</sup> Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 1999. 264 с.

(далі – Закон), прийнятому у 2006 р., було надано визначення «патентно-кон'юнктурних досліджень» як системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових, які впливають з їх правової охорони, стану ринків технологій, їх складових і продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції.

Статтею 14 Закону встановлювалися випадки проведення патентно-кон'юнктурних досліджень у сфері трансферу технологій, а саме при розробленні науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових, їх створенні, визначенні доцільності набуття і/або передачі прав на них, підготовці до виробництва продукції з їх застосуванням. Також вказувалося, що дослідження проводяться відповідно до державних стандартів і затверджених уповноваженим органом методик. Зауважимо, що протягом 14 років на 2020 р. такі стандарти та методики не було ухвалено, хоча відповідні проекти ще у 2015 р. було розроблено в НАН України.

### **2.1.2. Здійснення діяльності з проведення патентно-кон'юнктурних досліджень**

Уповноважені органи виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій не здійснювали узагальнення проведення патентно-кон'юнктурних досліджень установами, організаціями та підприємствами в Україні. У зв'язку з наведеним надалі аналізується проблематика проведення патентно-кон'юнктурних досліджень у наукових організаціях НАН України.

Нормативною базою проведення маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень у НАН України є Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України та Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами).

У розпорядженні зазначається, що керівники наукових установ НАН України, діяльність яких пов'язана зі створенням винаходів та інших ОІВ, впровадженням результатів наукових розробок, зокрема, зобов'язані: передбачити у Структурних підрозділах посади наукових співробітників, що займаються питаннями кон'юнктурних, маркетингових, патентних досліджень, трансфером технологій; з метою забезпечення Структурних підрозділів кваліфікованими кадрами організувати для фахівців Установ отримання післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації за спеціальностями «Інтелектуальна власність», «Інноваційний менеджмент».

За Положенням, Структурний підрозділ має здійснювати: проведення та організацію маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень; заходи з використання результатів НДДКР, ОІВ наукоємної продукції Установи; підтримку ліцензійної діяльності Установи, трансферу технологій.

Відповідно до п. 3.2 Положення Структурний підрозділ разом з іншими підрозділами Установи здійснює заходи з використання результатів НДДКР, ОІВ Установи, організує та безпосередньо здійснює проведення маркетингових, у тому числі патентно-кон'юнктурних досліджень, та надає методичну допомогу щодо їх проведення.

У рамках маркетингових досліджень:

- визначає на підставі аналізу ринку продукції, тенденцій науково-технічного розвитку потребу в результатах НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції, що можуть бути розроблені Установою, та надає керівництву Установи пропозиції щодо подальших досліджень;

- досліджує можливість реалізації на ринку існуючих результатів НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції Установи (далі – продукція);

- визначає потенційних партнерів Установи з реалізації продукції, пропонує керівництву Установи партнерів для проведення подальших переговорів.

У рамках патентно-кон'юнктурних досліджень додатково разом з виконавцями НДДКР вивчає патентно-ліцензійну ситуацію стосовно продукції Установи та аналогів, у тому числі динаміку патентування, взаємне патентування, патенти-аналоги, географію патентування продукції-аналогів.

Разом з підрозділами-виконавцями НДДКР:

- визначає результати НДДКР та ОІВ, що можуть бути введенні у цивільний обіг;

- бере участь у підготовці бізнес-планів з упровадження результатів НДДКР, ОІВ, визначенні додаткових витрат на виготовлення конструкторсько-технологічної документації, дослідних зразків, проведення випробувань та інших витрат щодо комерціалізації результатів НДДКР та ОІВ;

- бере участь у підготовці економічних обґрунтувань утворення на основі отриманих в Установі результатів НДДКР, ОІВ венчурних, інноваційних підприємств, а також об'єднань підприємств з упровадження розробок Установи тощо.

ЦДІВТТ НАН України в рамках проведення НДР «Дослідження діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій у наукових установах НАН України, розробка та впровадження її методичного забезпечення» 2010 р. було підготовлено проект Рекомендацій з проведення маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень у наукових установах НАН України. З урахуванням розробки стандарту проведення патентно-кон'юнктурних досліджень вони були використані Центром при підготовці у 2015 р. комплексу проектів нормативних документів щодо проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

### **2.1.3. Проблемні питання проведення патентно-кон'юнктурних досліджень**

Центр здійснив анкетування 20-ти провідних наукових установ НАН України з питань стану та проблем проведення маркетингових і патентно-кон'юнктурних досліджень.

На думку 20-ти опитуваних інститутів НАН України, розвитку маркетингових досліджень в установах НАН України мали б сприяти:

- виконання державними органами вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері технологій»;

- безкоштовний доступ до інтернет-сайтів відомих фірм-розробників найновішої продукції з метою виявлення охоронних документів на їх продукцію;

- методична допомога в аналізі потреб і вимог ключових груп споживачів, конкурентних переваг продукції;

- участь наукових працівників у міжнародних конференціях, міжнародних проєктах, грантах, посилення особистих контактів вчених із зарубіжними партнерами;

– участь у міжнародних конференціях, виставках, ярмарках, розповсюдження науково-технічної інформації, проведення переговорів з представниками організації: України, ННД;

– чіткі методичні рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень;

– розвиток наукових та науково-технічних контактів за допомогою мережі Інтернет;

– посилення підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (ІВ) в установах фахівцями з досвідом проведення маркетингових досліджень;

– комп'ютеризація підрозділів з трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ, увага, підтримка і контроль адміністрації Інституту щодо роботи підрозділів;

– пошук додаткових джерел фінансування досліджень.

Отримані результати свідчать також про проблеми, які заважають використанню результатів досліджень, зокрема:

– відсутність мотивів у підприємств інвестувати кошти в розвиток і вдосконалення нових технологій;

– відсутність в інститутах кваліфікованих фахівців з маркетингу ІВ з досвідом роботи у напрямі маркетингу наукових розробок;

– відсутність ефективної діючої національної та регіональної інфраструктури підтримки інноваційного розвитку;

– неможливість на більшості підприємств упроваджувати нові розробки внаслідок відсутності достатніх фінансових ресурсів, відсутності всупереч досвіду держав-членів ЄС таких нових незалежних країн, як Білорусь, Казахстан, державних програм сприяння трансферу технологій та розбудови інноваційної інфраструктури, кредитних, податкових стимулів впровадження нововведень.

Однією з основних проблем є відсутність на державному рівні затверджених методик щодо проведення патентно-кон'юнктурних досліджень та відповідного стандарту і забезпеченості в Україні доступу до патентно-кон'юнктурної інформації.

Так, значною проблемою є відсутність комплектування державних установ системи науково-технічної інформації, публічних бібліотек фондами з інформацією про виробників ринку збуту технологій, інноваційної продукції, обсяги її виробництва. Зауважимо, що до 1991 р. комплектування бібліотек в Україні здійснювалося відповідними виданнями, включаючи «Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)», проте з 2008 р. підписка на це видання не здійснюється Державною науково-технічною бібліотекою, а також ЦНБ ім. В.І. Вернадського НАН України.

Державна науково-технічна бібліотека України фактично не комплектується відповідними іноземним виданнями, ДП «Держзовнішінформ» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України накопичувало кон'юнктурну інформацію в основному лише стосовно товарів металургійної, хімічної промисловості, агропромислового комплексу та нафтопродуктів. У свою чергу, замовлення відповідних послуг науковими установами та вищими навчальними закладами у приватних і державних організацій потребує додаткового фінансування.

Крім того, на цей час кон'юнктурна інформація представлена в основному не друкованими виданнями, а онлайн-базами даних. Деякими з них можливо користуватися безоплатно: Espacenet, EPO<sup>1</sup> та PatentScope, WOIB<sup>2</sup> і патентними базами

<sup>1</sup> Espacenet – patentsearch. URL: <https://worldwide.espacenet.com/>

<sup>2</sup> WIPO. URL: <https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf>

окремих іноземних держав. Проте значна кількість даних саме маркетингового характеру міститься у платних базах даних, для яких звичайно відсутня централізована підписка для користування.

Зазначимо, що у проекті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності (2019 р.) зазначалися такі проблемні питання забезпечення в Україні патентною та патентно-кон'юнктурною інформацією<sup>1</sup>:

– потреба у вдосконаленні ресурсу ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту»<sup>2</sup>, що стосується роботи розділу «Розширений пошук». Так, додавання додаткових критеріїв призводить до результатів, які не відповідають запиту.

У вітчизняних патентно-пошукових системах наявні лише прості процедури патентного пошуку (за номером патенту, патентною рубрикою тощо). Проте вони не дозволяють ефективно здійснювати складні патентні та патентно-кон'юнктурні дослідження;

– відсутність інформаційної синхронізації між базами даних винаходів та ко-рисних моделей Укрпатенту й Espacenet. У той же час саме Espacenet містить зручний інтерфейс для пошуку патентної інформації;

– невисокий рівень знань у галузі ІВ у менеджерів бізнес-структур, науково-технічних працівників університетів та інженерів;

– відсутність електронних національних ресурсів щодо промислово-галузевих видань, промислових каталогів та документації, видань маркетингового профілю;

– за підпискою, що має продовжуватися щорічно, в Україні організовано можливість користуватися рядом іноземних баз даних у визначених МОН України університетах та наукових установах: БД SCOPUS©, Web of Science© (CoreCollection), а також аналітичними продуктами компаній Elsevier© та Clarivate Analytics (системи SCIVAL© і Derwent Innovation©), які призначені для повноформатних наукових та патентних конкурентних досліджень в УкрІНТЕІ.

Проте, як зазначається у проекті Стратегії, критерії відбору видань для індексації у системах SCOPUS© та Web of Science не включають науково-методичні, науково-практичні, промислово-галузеві видання. Для компенсації цієї вади на додаток до Scopus для фармакологів, медиків, мікробіологів необхідно додатково використовувати платну базу даних EMBASE, фахівцям прикладних інженерних напрямів (електротехніка, енергетика, матеріалознавство) – базу даних COMPENDEX компанії Elsevier або інші галузеві бази даних, для яких підписка відсутня;

– відсутність електронних архівів виставкової діяльності, а також каталогів та інформаційно-рекламних проспектів продукції у промислових і науково-технічних сферах, а також відсутність глибокоструктурованих баз даних публікацій у засобах масової інформації з питань науково-технічної та промислової діяльності.

<sup>1</sup> Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності. Проект. м. Київ, 13.09.2019. С. 35–38. Матеріали до проекту щодо забезпеченості користувачів в Україні патентною та патентно-кон'юнктурною інформацією підготовлені к.т.н., ст.н.с. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.С. Пухова НАН України, директором ТОВ «ІНФОРМАТІО» Васильєвим О.В.

<sup>2</sup> Спеціальна інформаційна система Укрпатенту. URL: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/>

#### **2.1.4. Правове забезпечення проведення патентно-кон'юнктурних досліджень та розробка нормативних актів, рекомендацій**

На цей час в Україні не реалізовані положення Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» стосовно затвердження державних стандартів та методик проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

За пропозицією НАН України, до Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1077, було внесено пункт про розробку національного стандарту та методики проведення патентно-кон'юнктурних досліджень. Виконавцями досліджень було визначено НАН України, Держінформнауки, Мінекономрозвитку.

З урахуванням зазначеного розпорядження ЦДІВТТ НАН України із залученням фахівців Технічного центру НАН України було розроблено Проект національного стандарту України патентно-кон'юнктурних досліджень та Методику проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

Проекти документів були розглянуті створеною НАН України робочою групою, до складу якої увійшли представники Міністерства освіти і науки України, Державної служби інтелектуальної власності України, Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, наукових установ і вищих навчальних закладів.

Вказані проекти документів були направлені НАН України до Міністерства освіти і науки України (лист від 14.10.2014 № 58/1860-5). У листі зазначалося, що в Україні на відміну від нових незалежних країн відсутні установи, що накопичують, систематизують інформацію щодо виробників та ринки збуту технологій, інноваційної продукції, обсягів її виробництва. Зазначалося, що здійснення в Україні патентних досліджень відповідно до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» було можливим завдяки створенню і закупівлі баз даних щодо об'єктів промислової власності як у країнах колишнього СРСР, так і в міжнародних організаціях.

Враховуючи, що проект стандарту проведення патентно-кон'юнктурних досліджень у багатьох випадках посилається на стандарт ДСТУ 3575-97 або пов'язаний з ним, НАН України підтримала пропозицію МОН України: замість прийняття нового стандарту, розробити проект змін до діючого стандарту ДСТУ 3575-97, що враховував би специфіку проведення патентно-кон'юнктурних досліджень. У зв'язку з цим додатково ЦДІВТТ НАН України було підготовлено проект змін до стандарту ДСТУ 3575-97 та направлено МОН України листом від 14.10.2014 № 58/1860-5. Крім того, НАН України запропонувала звернутися до Кабінету Міністрів України з клопотанням доручити уповноваженим органам державної виконавчої влади у встановленому порядку внести зміни до ДСТУ 35-75-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення», забезпечити проведення аналізу наявних сучасних іноземних джерел економічної, маркетингової та кон'юнктурної інформації щодо технологій, інноваційної продукції, нових матеріалів та надати пропозиції щодо закупівлі іноземних видань, прав користування іноземними базами даних з метою забезпечення виконання частини 3 статті 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Таким чином, на цей час розроблено проекти актів, що мають врегулювати питання нормативного та методичного забезпечення проведення патентно-кон'юнк-



турних досліджень, проте вони не затверджені відповідними органами виконавчої влади.

При розробці нормативних документів Центр запропонував концепцію та структуру проекту Національного стандарту України «Патентно-кон'юнктурні дослідження» і відповідну методикау.

Передбачалося, що проект Національного стандарту має включати такі розділи:

1. Сфера застосування.
2. Нормативні посилання.
3. Терміни та визначення понять.
4. Загальні положення.
5. Види робіт під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.
6. Порядок проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.
7. Порядок оформлення, викладення та зберігання звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження і додатки.

Визначено, що метою патентно-кон'юнктурних досліджень є визначення ситуації щодо стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної і ліцензійної ситуації, що склалася стосовно них, характеру виробництва продукції. Патентно-кон'юнктурні дослідження проводять на основі патентної, науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та іншої інформації, що стала загальнодоступною у світі. Складовими патентно-кон'юнктурних досліджень є:

- патентні дослідження;
- дослідження науково-технічної інформації;
- дослідження кон'юнктурно-економічної інформації.

Порівняно з діючим ДСТУ 3575-97 надано більш розширене визначення поняття «об'єкт господарської діяльності», що є:

- технологією та/або її складовими;
- технічним об'єктом.

Надано нову редакцію розділу 5 у частині, що стосується патентно-кон'юнктурних досліджень:

#### «5. ВИДИ РОБІТ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведення патентно-кон'юнктурних досліджень може включати такі роботи:

– дослідження технічного рівня об'єктів, виявлення тенденцій та напрямів їх розвитку;

- дослідження стану ринку продукції;
- дослідження вимог споживачів до продукції та послуг;
- дослідження напрямів науково-дослідної та виробничої діяльності організацій і фірм на ринку продукції;

– аналізування господарської діяльності, що включає ліцензійну діяльність розробників (організацій та фірм), виробників (постачальників) продукції і фірм, що надають послуги, їх патентної політики для виявлення конкурентів, потенційних контрагентів, ліцензіарів та ліцензіатів;

– аналізування діяльності суб'єкта господарювання, вибір оптимальних напрямів розвитку його науково-технічної, виробничої та комерційної діяльності, патентної і технічної політики та обґрунтування заходів щодо їх реалізації;

– обґрунтування вимог щодо удосконалення існуючої та створення нової продукції і технологій, організації виконання послуг;

– аналізування конкурентоспроможності технологій та/або їх складових, технічних об'єктів, ефективності їх використання відповідно до тенденцій та прогнозу розвитку;

– виявлення та відбір об'єктів ліцензій;

– дослідження умов реалізації технічних об'єктів, обґрунтування заходів щодо їх оптимізації;

– доцільності та форм здійснення в державі і за кордоном заходів з визначення доречності набуття та/або передачі прав на технології та їх складові, реалізації технічних об'єктів, їх комерціалізації, закупівлі і продажу ліцензій, обладнання, сировини, комплектувальних виробів;

– проведення інших робіт, що відповідають інтересам суб'єктів господарської діяльності».

У Додатку Б проекту форми «Регламент пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень» у колонці 4 класифікаційні індекси/коди розписано більш конкретно на патентну інформацію (МПК<sup>1</sup>, МКПЗ<sup>2</sup>, НПК<sup>3</sup>), науково-технічну інформацію (УДК<sup>4</sup>), кон'юнктурно-економічну інформацію (ГС<sup>5</sup>, СМТК<sup>6</sup>, БМН<sup>7</sup>).

До проекту введено нові форми:

– «Кон'юнктурно-економічна інформація», де зазначається: предмет (об'єкт) дослідження та його складові частини; найменування джерела інформації з наведенням сторінки джерела; автор(и), фірма (власник) технічної документації; рік, місце, орган видання, затвердження, депонування джерела інформації;

– «Провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення», що включає: найменування організації (фірми), країни; зазначення кращих промислово впроваджених аналогів ОГД, а саме: найменування, умовне позначення, рік випуску, освоєння технології або поставки на виробництво продукції; науково-технічний доробок, а саме: номер охоронного документа, що стосується удосконалення аналога ОГД, найменування дослідного зразка, проекту; зазначення технічної суті нових рішень та очікувані покращення показників аналогів ОГД;

– «Тенденції розвитку ОГД та об'єктів аналогічного призначення», якою визначаються: виявлені тенденції розвитку ОГД та аналогів; джерела інформації; технічні рішення, що реалізують тенденції в об'єктах-аналогах організацій (фірм); технічні рішення, що реалізують тенденції в досліджуваному об'єкті.

Щодо Методики проведення патентно-кон'юнктурних досліджень, то запропонована методика надає рекомендації щодо проведення патентно-кон'юнктурних досліджень та може використовуватися як окремий нормативний або рекомендаційний акт без затвердження Державного стандарту з проведення патентно-кон'юнктурних досліджень (додаток І).

Проект включає розділи:

<sup>1</sup> МПК – міжнародна патентна класифікація.

<sup>2</sup> МКПЗ – міжнародна класифікація промислових зразків.

<sup>3</sup> НПК – національна патентна класифікація.

<sup>4</sup> УДК – універсальна десяткова класифікація.

<sup>5</sup> ГС – гармонізована система (гармонізована товарна номенклатура).

<sup>6</sup> СМТК – стандартна міжнародна торгова класифікація ООН.

<sup>7</sup> БМН – Брюссельська митна номенклатура.

1. Загальні положення, що містять: загальні засади проведення патентно-кон'юнктурних досліджень; види робіт під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

Слід звернути увагу, що зазначені види робіт орієнтовані на дослідження стану ринку щодо можливих покупців та продукції; порядок проведення патентно-кон'юнктурних досліджень; порядок оформлення, викладання та зберігання звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження.

2. Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

3. Регламент пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень з положеннями: регламент пошуку; визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів; пошук держав дослідження; визначення ретроспективності досліджень; вибір джерел інформації. При цьому слід зазначити, що інформація включає патентну інформацію, кон'юнктурно-економічну інформацію, науково-технічну інформацію.

4. Довідка про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

5. Кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація, техніко-економічні показники, тенденції розвитку ОГД, що включає підрозділи кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація щодо ОГД і об'єктів аналогічного призначення; техніко-економічні показники ОГД та об'єктів-аналогів; провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення; тенденції розвитку ОГД та об'єктів-аналогів.

6. Визначення зовнішньоторговельних потоків ОГД та об'єктів-аналогів.

7. Визначення обсягу ринку, що включає такі розділи: обсяги виробництва ОГД та об'єктів-аналогів; аналіз обсягу ринку.

8. Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

Як додаток до методики наведено перелік баз даних патентної, науково-технічної та кон'юнктурно-економічної інформації (Додаток А. Перелік баз даних та довідкових систем для проведення патентно-кон'юнктурних досліджень), підготовлений старшим науковим співробітником Відділення гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України, к.т.н. О.В. Васильєвим на основі джерел провайдерів науково-технічної інформації.

Цей перелік включає інформацію про 88 універсальних, спеціалізованих (біотехнологія, хімія, енергетика тощо) баз даних, а також про бази даних щодо промисловості та експортно-імпортних операцій. Критерієм відбору баз даних було обрано фактор практики використання даних інформаційних джерел протягом кількох років у реальних дослідженнях. До огляду не включено бази даних про ОІВ, які не є винаходами та корисними моделями. Також до переліку не було включено інформаційні масиви спрощеної структури (зокрема, Doublin Core) або такі, що не призначені для виконання структурованих інформаційних запитів (повнотекстові архіви періодичних видань, інституційні репозитарії тощо).

**Висновки.** Аналіз регулювання проведення маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень в Україні свідчить про актуальність вирішення питань щодо:

– прийняття Національного стандарту України «Патентно-кон'юнктурні дослідження» або введення змін до Національного стандарту ДСТУ 35-75-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» щодо проведення патентно-кон'юнктурних досліджень;

- затвердження уповноваженими органами Методики проведення патентно-кон'юнктурних досліджень;
- вирішення питань щодо забезпечення установ та організацій в Україні сучасною кон'юнктурною інформацією.

ЦДІВТТ НАН України, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року» від 17.12.12 № 1077, із залученням фахівців міністерств, установ та організацій було підготовлено проекти Національного стандарту патентно-кон'юнктурних досліджень та Методики проведення патентно-кон'юнктурних досліджень, які направлено до Міністерства освіти і науки України (лист НАН України від 25.02.2015 № 58/362-5). Прийняття проекту було включено до Плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015–2019 рр., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 575-р, проте до цього часу не прийнято.

## 2.2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТЕХНІКИ

### 2.2.1. Регламентация визначення рівня техніки

Рівень техніки (РТ) – це характеристика об'єкта промислової власності, що визначається у результаті проведення пошуку, підтверджується державною експертизою, яка визначає новизну, є складовою частиною патентоздатності та дозволяє оцінити придатність об'єкта промислової власності до отримання правової охорони. РТ включає усі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Такий обов'язковий критерій патентоздатності, як новизна, визначається як невідомість винаходу з РТ<sup>1</sup>.

**Період до 1991 р.** Поняття «рівень техніки» у нормативно-технічній документації СРСР характеризувало юридичну властивість об'єкта промислової власності. За наявності певного РТ та відповідності іншим вимогам для зазначеного об'єкта могло бути видане авторське свідоцтво (свідоцтво) на винахід, патент на винахід, свідоцтво на промисловий зразок.

У Вказівках «О мерах по обеспечению технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов» (ЗП-1-77)<sup>2</sup> (п. 2.1) зазначалося, що РТ передбачає пошук усіх друкованих у даній країні (країнах) джерел, що стосуються об'єкта техніки, вивчення досягнутого у світі рівня техніки та систематичного стеження за його динамікою протягом життєвого циклу об'єкта господарської діяльності, тобто РТ визначається шляхом проведення патентно-інформаційних досліджень та аналізу їх результатів.

Результати цих досліджень відображалися у розділі опису до заявки на винахід «Известные технические решения»<sup>3,4</sup>.

<sup>1</sup> Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

<sup>2</sup> «О мерах по обеспечению технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-77). Изобретательство в нормативных актах. Том 1. Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР. М., 1978.

<sup>3</sup> Указания по составлению заявок на изобретения (ЭЗ-1-70). Введ. с 15.12.1970 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1970. 34 с.

<sup>4</sup> Указания по составлению заявок на изобретения (ЭЗ-1-74). Введ. с 21.11.1973 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1974. 34 с.

Зокрема, в АН УРСР наукові установи були зобов'язані здійснювати створення та використання технічних рішень, що не підпадають під дію свідоцтв (патентів) на винаходи або промислові зразки, які видані уповноваженими відомствами країни (патентними відомствами) та мають силу на території даної країни<sup>1, 2</sup>. Крім того, маркування цих об'єктів техніки не повинно було порушувати виключні права на зареєстровані найменування в цій країні та найменування місць походження товарів. Для підтвердження рівня техніки установа повинна була скласти звіт про патентний пошук згідно з Методичними вказівками<sup>3</sup>.

В Україні Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), прийнятим 15.12.1993, рівень техніки визначався як частина змісту будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передусє дати подання заявки до патентного відомства і що вона була опублікована на цю дату чи після неї згідно з частиною 3 статті 7<sup>4</sup>. РТ включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на патент на винахід (промисловий зразок) або до дати її пріоритету. Згідно із частинами 4 та 5 статті 7 винахід, корисна модель визнаються новими, якщо вони не є частиною РТ.

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель 2001 р. у п. 6.2.1 Структури опису винаходу (корисної моделі) надають як розділ «Опис РТ». Далі в розділі 13.2.2 вказано порядок наведення відомостей щодо відомих структурних аналогів для різних видів об'єктів техніки, визначених законодавством, що заявляються<sup>5</sup>.

РТ визначають із результатів патентних досліджень. Прийнятий у 1997 р. ДСТУ 3575-97 визначає вимоги використання матеріалів Звіту про патентні дослідження під час розробки документів, які пов'язані з діяльністю суб'єктів господарської діяльності (СГД)<sup>6</sup>. Вимоги стандарту є обов'язковими для СГД, що діють на території України та діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для інших СГД вимоги стандарту мають рекомендаційний характер.

У НАН України у 2008 р. було прийнято розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», яким затверджене Типове положення про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Функцією підрозділів є, у тому числі, проведення патентних дослі-

<sup>1</sup> Типовое положение об отделе (бюро) изобретательства и рационализаторства предприятия, организации. Приказ Комитета по делам изобретений и открытий при Совмин СССР от 15.02.1968 № 22.

<sup>2</sup> Типовое положение № 2 о патентном подразделении научно-исследовательского института, проектно-конструкторской или проектно-технологической организации. Приказ Комитета по делам изобретений и открытий при Совмин СССР от 17.08.1967 № 89.

<sup>3</sup> Методические указания о проведении патентных исследований при создании и освоении в производстве машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-2-84). Введ. с 01.05.1978 г. М.: ГК при Совмине СССР. 35 с.

<sup>4</sup> Закон Верховной Рады Украины від 15.12.1993 № 3687-XII «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

<sup>5</sup> Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстровані в Міністерстві України 27.07.2001 за № 173/5364 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами МОН України від 26.02.2004 № 154 та від 14.05.2005 № 223).

<sup>6</sup> ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». Введ. в дію 01.01.1998 № 327.

джень та організація складання звітів про них, у яких відображається РТ (п. 3.1)<sup>1</sup>. Щорічно в установах складається 200–260 звітів про проведення патентних досліджень.

**Визначення рівня техніки в нових незалежних країнах.** Відповідно до статті 1350 ЦК РФ: «Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники»<sup>2</sup>. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він явно не випливає з РТ, який включає будь-які відомості, що є загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу. Згідно з Правилами складання, подання та розгляду заявки на винахід<sup>3</sup> (п. 3.2.2) у розділі «Рівень техніки» наводяться дані про відомі заявнику аналоги винаходів з виділенням із них аналога, найбільш близького до винаходу за сукупністю суттєвих ознак (прототипу). Як аналог винаходу вказується засіб того ж призначення, відомий з інформаційних джерел, що є загальнодоступними до дати пріоритету винаходу, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу.

При описі кожного з аналогів наводяться бібліографічні дані джерела інформації, в якому він розкритий, ознаки аналога із зазначенням тих з них, які збігаються з суттєвими ознаками винаходу, а також вказуються відомі заявникові причини, що перешкоджають отриманню необхідного технічного результату. Якщо винахід належить до способу отримання суміші невстановленого складу з конкретним призначенням або біологічно активними властивостями, як аналог вказується спосіб отримання суміші з таким же призначенням або такими ж біологічно активними властивостями.

Якщо винахід належить до способу отримання нової індивідуальної хімічної сполуки, в тому числі високомолекулярної, або об'єкта генної інженерії, наводяться відомості про спосіб отримання його відомого структурного аналога. При описі найбільш близького аналога винаходу щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин – продуцента речовини наводяться відомості про те, як продукуються речовини.

Якщо винахід належить до застосування відомого раніше пристрою, способу, речовини, штаму за новим призначенням, то до його аналогів належать відомі пристрої, способи, речовини, штами цього ж призначення. При описі групи винаходів відомості щодо аналогів наводяться для кожного винаходу окремо.

При проведенні патентного дослідження, одним із результатів якого є визначення РТ, у РФ використовують ГОСТ Р.15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования, содержание и порядок проведения»<sup>4</sup>. За зазначеним документом патентні дослідження визначаються як «исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации».

<sup>1</sup> Розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», зі змінами відповідно до розпорядження Президії НАН України від 30.10.2008 № 622. Додаток 1, 2008.

<sup>2</sup> Гражданский кодекс РФ. 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.

<sup>3</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение. URL: <https://www.rupatent.ru>

<sup>4</sup> ГОСТ Р.15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования, содержание и порядок проведения». Введ. с 30.01.1996 г. М., 1997. 27 с.

Прикладом недотримання вимоги до розділу «Рівень техніки» може бути анулювання Палатою з патентних спорів РФ патентів на корисну модель, отриманих у 2008 р., тому що рішення патентовласника не є новими, а давно відомі<sup>1</sup>. Будова амортизаторів була описана в американському патенті, а математична формула, за якою діють амортизатори, складена за довідником про пружність матеріалів (СРСР).

У Республіці Білорусь згідно із Законом Республіки Білорусь від 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»: «изобретение является новым, если оно не является частью уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники изобретения. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета». При встановленні новизни винаходу до РТ також зараховуються, за умови їх більш раннього пріоритету, всі подані в Республіці Білорусь іншими особами заявки, що не були відкликані, на видання патенту на винахід та корисну модель і запатентовані в Республіці Білорусь винаходи та корисні моделі<sup>2</sup>, тобто визначення РТ у Республіці Білорусь є аналогічним, як і в Україні та РФ.

У Республіці Казахстан згідно з «Правилами составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в государственный реестр изобретений Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа»<sup>3</sup> в розділі 14 зазначається, що в описі винаходу повинен бути розділ «Рівень техніки». Розділ включає дані щодо відомих заявнику аналогів винаходів із виділенням з них аналога, найбільш близького до винаходу за сукупністю суттєвих ознак (прототипу).

З аналізу цього документа можна зробити висновок, що його положення щодо визначення РТ принципово не відрізняються від аналогічних законодавчих актів України, Росії, Білорусі.

### **2.2.2. Проблемні питання діяльності з визначення рівня техніки та вдосконалення цієї діяльності**

Проблемами діяльності з визначення РТ є:

- неповнота державних патентних фондів;
- неможливість доступу до деяких сучасних баз даних, оскільки більшість із них є платними;
- відсутність каталогів промислової продукції (Україна).

У діяльності наукових установ НАН України проблемними питаннями здійснення досліджень щодо визначення РТ є:

- потреба у забезпеченні патентних підрозділів кваліфікованими кадрами;
- відсутність державної системи навчання та підвищення кваліфікації працівників патентних підрозділів за рахунок державного замовлення;
- недостатнє бюджетне фінансування наукових досліджень.

У цілому визначення РТ у законодавчих актах України відповідає встановленому на міжнародному рівні та у законодавстві провідних іноземних держав. Проте потребують доповнень та оновлення рекомендації щодо проведення патентних до-

<sup>1</sup> Некорисна модель. *Інтелектуальна власність*, 2009. № 12. С. 66.

<sup>2</sup> Закон Республіки Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-ЗО «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы».

<sup>3</sup> Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в государственный реестр изобретений Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа. В ред. приказа Министра юстиции РК от 30.06.2015 № 364.

сліджень, які були розроблені ще у 1999 р.<sup>1</sup>, що стосується розділів 6 «Пошук та відбір джерел інформації», 7, 8 «Порядок оформлення звіту про патентні дослідження» з урахуванням змін у законодавстві та практики проведення патентних досліджень.

### 2.3. ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПАТЕНТНУ ЧИСТОТУ

Наявність у більшості країн світу патентного законодавства, а також встановлена відповідальність за порушення прав ІВ обумовлює необхідність заходів, що запобігають порушенню патентів у країнах (як зарубіжних, так і в Україні) при продажу продукції, тобто заходів щодо забезпечення патентної чистоти.

Поняття «патентна чистота» було запроваджене у 70-х рр. у СРСР. Патентна чистота характеризує юридичну властивість певного об'єкта (продукції, промислової власності), яка полягає в тому, що він може бути вільно використаний у країні (країнах) реалізації без порушення чинних охоронних документів на об'єкти права промислової власності, які належать третім особам на території цієї країни (країн)<sup>2</sup>.

Існують й інші визначення поняття патентної чистоти. В українських нормативних актах воно існує поряд з терміном «порушення прав патентовласників». Використовуються також терміни «патентна невразливість» або «свобода від патентних прав, що захищаються» (США)<sup>3</sup>.

#### 2.3.1. Регламентация проведення досліджень на патентну чистоту

Питання перевірки об'єктів на патентну чистоту висвітлено в багатьох нормативних актах, а також науково-методичних працях.

**Період до 1990 р.** За часів СРСР виконання робіт з проведення досліджень на патентну чистоту та складання патентного формуляра здійснювали відділи з патентної та ліцензійної роботи, система яких була започаткована в 60-ті рр. ХХ ст. Організація-заявник складала завдання на проведення патентної експертизи. При проведенні експертизи виявлялися існуючі патенти і заявки, стосовно яких можна було стверджувати про порушення прав третіх осіб у разі практичної реалізації технології.

Перевірка на патентну чистоту в 70-х рр. виконувалася, зокрема, на підставі:

– «Указаний о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов», 1970 р.;

– «Типовых указаний об организации отраслевого контроля за обеспечением патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов», 1974 р.;

– «Порядка контрольной проверки патентоспособности и патентной чистоты новых изделий и технологических процессов, освоение которых предусматривается в проектах планов развития народного хозяйства СССР», 1974 р.;

<sup>1</sup> Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. 264 с.

<sup>2</sup> Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-70). Введ. с 15.12.1970 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1970. 34 с.

<sup>3</sup> Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. 264 с.



– Указаний о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов», 1978 р.<sup>1</sup>.

Також питанням визначення патентної чистоти було присвячено значну кількість науково-методичних праць<sup>2</sup>.

В «Указаніях о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов», затверджених у 1964 р. Комітетом у справах винаходів та відкриттів при Раді Міністрів СРСР<sup>3</sup>, було наведено умови патентування та реалізації винаходів за кордоном (розділ IX). Визначалися поняття патентної чистоти експортної продукції, умови забезпечення патентної чистоти об'єктів, комплексних поставок, надавалися пояснення щодо заповнення патентного формуляра, зазначалося, що патентна чистота експортної продукції відображає ступінь втілення у виробі технічних рішень, які не підпадають під дію патентів країни, на ринку якої запланований збут. Інакше, патентна чистота означає можливість використання в даній державі об'єктів техніки (машини, приладу тощо) без порушення прав за чинним патентом.

До порушення патенту могли призвести реалізація, експонування на виставках, пропозиція до продажу на території країни технічного об'єкта, а також передача технічної документації (проектної документації, стандартів, технологічної документації). Для оцінки патентної чистоти необхідно було проводити експертизу, що передбачає пошук усіх діючих у даній країні (країнах) патентів, які стосуються об'єкта, їх аналіз, а також вивчення обставин, які могли б сприяти безперешкодній реалізації даного об'єкта у відповідній країні (країнах). До об'єктів, які мали бути перевірені на патентну чистоту, належали не тільки промислові вироби (продукція), а й охоронні документи на торговельні марки і знаки обслуговування.

У 1970 р. було прийнято нову редакцію вказівок із забезпечення патентної чистоти<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-77). Введ. с 01.01.1978 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1978. 35 с.

Типовые указания об организации отраслевого контроля за обеспечением патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов. Утв. постановлением Госкомитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974 г.

Порядок контрольной проверки патентоспособности и патентной чистоты новых изделий и технологических процессов, освоение которых предусматривается в проектах планов развития народного хозяйства СССР. Утв. Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР 16.08.1974 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1974. 38 с.

Указания о мерах по обеспечению технического уровня, патентоспособности, патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-2-78). Введ. с 01.05.1978 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1978. 39 с.

<sup>2</sup> Киселева Т.С. Проведение исследований на патентную чистоту. К.: Общество «Знание» УССР, 1975. 19 с. Киселева Т.С. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту. М.: ВНИИПИ, 1990. 91 с.

Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Нора-прінт, 2000. 127 с.

Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объекта. Практическое пособие. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2011. 131 с.

<sup>3</sup> Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов. Утв. Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР 04.01.1964 г.

<sup>4</sup> Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-70). Введ. с 15.12.1970 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1970. 34 с.

На необхідність перевірки об'єктів на патентну чистоту вказувалося у «Порядке контрольной проверки патентоспособности и патентной чистоты новых изделий и технологических процессов, освоение которых предусматривается в проектах планов развития народного хозяйства СССР» 1977 р.<sup>1</sup> та інших документах.

Порядок стосувався патентоздатності та патентної чистоти нових виробів і технологічних процесів, перевірка здійснювалася підприємствами-розробниками, документація подавалася міністерствами, відомствами, організаціями Державному комітету Ради Міністрів СРСР по справах винаходів та відкриттів. У свою чергу, Комітет встановлював, чи є використання вітчизняних винаходів визначальним для створення або вдосконалення всього об'єкта, його основних частин, чи воно вносило неprincipiові зміни, а також з'ясовував, який рівень використання зарубіжних винаходів підвищує техніко-економічні показники об'єкта і забезпечує безперешкодне використання його в СРСР та інших країнах.

«Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту» 1975 р.<sup>2</sup> крім загальних положень включала методику експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту для різних об'єктів на різних етапах та вибір оптимального підходу до проведення експертизи. Методика давала можливість підготувати всі дані для обґрунтування висновків про патентну чистоту об'єктів. Також наводилася методика експертизи на патентну чистоту стосовно корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок.

Окремо було розроблено методику для експертизи різних об'єктів техніки на патентну чистоту, таких як науково-дослідні роботи, розробка або вдосконалення об'єкта, об'єкти експорту, об'єкти ліцензій, об'єкти комплексних поставок, підприємства або інші об'єкти капітального будівництва, що споруджувалися на території СРСР, виставкові експонати, державні та республіканські стандарти, об'єкти, що призначалися для використання тільки на території СРСР (крім об'єктів капітального будівництва, що споруджувалися на території СРСР). Проведення експертизи передбачало 16 етапів робіт.

Перші два розділи Інструкції (пп. 2.1–3.6) надають найбільш загальну методику експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту стосовно винаходів з поділом на дві стадії і тринадцять етапів (етапи 1–8 для першої стадії, 9–13 – для другої). У третьому розділі (пп. 4.1–4.3) викладалася методика експертизи щодо інших видів промислової власності – корисних моделей, промислових зразків і товарних знаків. Четвертий розділ (пп. 5.1–5.10) містив рекомендації, пов'язані з особливостями експертизи кожного з видів об'єктів.

Результатом експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту на 14-му етапі була всебічна оцінка проміжних результатів щодо кожного з попередніх етапів роботи. Рекомендації щодо можливості використання об'єкта встановлювали на 15-му етапі. 16-й етап передбачав документальне оформлення результатів експертизи та підготовку Патентного формуляра або Інформаційної картки (картка технічного рівня та якості промислової продукції).

<sup>1</sup> Порядок контрольной проверки патентоспособности и патентной чистоты новых изделий и технологических процессов, освоение которых предусматривается в проектах планов развития народного хозяйства СССР. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1977. 4 с.

<sup>2</sup> Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. Введ. с 15.12.1975 г. Комитетом по делам изобретений и открытий при Совмин СССР. Законодательство СССР по изобретательству. Том 2. М.: ВНИИПИ, 1982. 420 с. С. 104–249.

«Методические указания о проведении патентных исследований при создании и освоении в производстве машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-2-78)»<sup>1</sup> передбачали, що метою проведення патентних досліджень було забезпечення високого технічного рівня, патентоспроможності та патентної чистоти об'єкта техніки. Патентні дослідження виконуються за темами наукових досліджень та розробок, метою яких є створення і впровадження у виробництво об'єктів техніки в будь-якій галузі народного господарства, соціально-культурного будівництва та оборони країни, які входять до проектів державних планів розвитку науки і техніки, програм робіт з вирішення важливих науково-технічних проблем, а також за встановленою міністерствами та відомствами номенклатурою об'єктів, на які складаються карти технічного рівня і якості продукції, патентний формуляр, патентний та ліцензійний паспорти, проект ДСТУ на продукцію (п. 1.3).

Методичні вказівки містили розділ 2 «Патентні дослідження при розробці науково-технічних прогнозів» і розділ 3 «Патентні дослідження при плануванні НІР, ДКР та ПКР». У разі необхідності наводилися висновки щодо патентної чистоти об'єктів, що відображалося у довідці про пошук і додатках до розділів 10 та 11 Звіту про патентний пошук.

Прийнятий у 1984 р. ГОСТ 15.012-84 «Правила оформлення та заповнення патентного формуляра» містив вимоги щодо заповнення патентного формуляра. У розділі 2 п. 2.1 цього формуляра мали бути наведені результати перевірки на патентну чистоту, а в додатку 2 п. 2 – відображені результати перевірки на патентну чистоту<sup>2</sup>.

Цей документ у подальшому став основою для прийняття аналогічних документів ННД.

Державні установи зобов'язані були забезпечити проведення досліджень на патентну чистоту об'єктів техніки. При цьому мало з'ясуватися, чи були використані в об'єктах техніки технічні рішення, що не підпадають під дію патентів (свідоцтв) на винаходи, корисні моделі або промислові зразки, що видані патентними відомствами та мають силу на території певної країни. Також маркування цих об'єктів не повинно було порушувати виключні права на зареєстровані найменування в цих країнах, як і визначення місць походження товарів<sup>3</sup>.

Можна зробити висновок про цілеспрямовану діяльність державних органів із втілення практики проведення патентних досліджень та визначення патентної чистоти у діяльність підприємств, установ сфери науки й освіти та вдосконалення цієї діяльності. При цьому було розроблено відповідне методичне забезпечення, визначено термінологію<sup>4</sup>, систему звітності. Існувала система накопичення та використання патентної інформації. Патентно-ліцензійні відділи на державних підприємствах та в установах мали свої патентно-інформаційні фонди, що дозволяло виконувати патентні дослідження на високому рівні.

<sup>1</sup> Методические указания о проведении патентных исследований при создании и освоении в производстве машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-2-78)». Законодательство СССР по изобретательству. Том 2. М.: ВНИИПИ, 1982. 420 с. С. 249–273.

<sup>2</sup> ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр». Введ. с 01.01.1985 г. М., 1985. 7 с.

<sup>3</sup> Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-77). Введ. с 01.01.1978 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1978. 24 с. С. 6.

<sup>4</sup> В.М.Фейгельсон. Патентные исследования: термины, понятия, определения. М.: ВНИИПИ, 1989. 89 с.

**Проведення досліджень на патентну чистоту в Україні в 1991–2017 рр.** На початку 90-х рр. в Україні застосовувалися акти з проведення патентних досліджень та визначення патентної чистоти часів СРСР. У 1997 р. було розроблено ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення»<sup>1</sup>, введений у дію з 01.01.1998 (наказ Держстандарту України від 06.06.1997 № 327).

Стандарт визначав порядок складання та оформлення патентного формуляра – офіційного інформаційного документа, який засвідчує стан об'єкта господарської діяльності як товару щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Формуляр також мав застосовуватися при використанні об'єкта господарської діяльності у державі та за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів і заявників на об'єкти промислової власності.

Поняття «патентна чистота» було замінено терміном «порушення прав власників» (п. 3.14, додаток В, форма Б.2).

Визначалося, що вимоги стандарту є обов'язковими для СГД, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для інших СГД вимоги стандарту мають рекомендаційний характер.

Також у 2000 р. було розроблено посібник «Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації»<sup>2</sup>, в якому роз'яснюється, як правильно скласти кожний розділ патентного формуляра з урахуванням чинних законодавчих актів України, а також норм міжнародного права у сфері правової охорони промислової власності.

У 2006 р. було прийнято Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», у статті 1 якого було надано таке визначення поняття «патентна чистота»: «Патентна чистота – властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення чинних на її території охоронних документів (патентів) на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать третім особам, визначена згідно з чинними охоронними документами (патентами) на ці об'єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) на складові технологій на території такої держави (держав)»<sup>3</sup>.

По суті, патентна чистота є «виявленням порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності». Поняття «патентна чистота» не слід плутати з поняттям «патентоспроможність». Патентна чистота стосується безпосередньо об'єкта техніки, а патентоспроможність можуть мати технічні рішення, на які можуть подаватися заявки на патенти на винаходи.

Протягом 2008–2019 рр. на державному рівні спеціальні акти чи рекомендації стосовно визначення патентної чистоти не приймалися.

<sup>1</sup> ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення». Чинний з 01.01.1998. К.: Держстандарт України, 1997. 14 с.

<sup>2</sup> Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Нора-прінт, 2000. 127 с.

<sup>3</sup> Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V.

У НАН України проведення досліджень на патентну чистоту до 2008 р. здійснювалося патентно-ліцензійними відділами наукових установ та з 2008 р. – підрозділами з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ<sup>1</sup>.

Прикладом виконання досліджень на патентну чистоту може бути практична діяльність Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. За часів СРСР відділ з патентної та ліцензійної роботи виконував експертизу на патентну чистоту та складав до 20 патентних формулярів на рік. Вказана робота продовжувалася також протягом 90-х рр. У 1992–1998 рр. було проведено експертизу на патентну чистоту та складено 11 патентних формулярів на такі запатентовані об'єкти, як порошкові матеріали, устаткування для газонапилення порошків, алюмінієві сплави, протекторні сплави та вироби з них тощо. Ця діяльність проводилася при підготовці виставкових матеріалів для зарубіжних країн і для підписання ліцензійних угод або для підготовки впровадження розробок у виробництво.

У 2008 р. було прийнято розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», яким затверджено Типове положення про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Положення визначило порядок проведення патентних досліджень та організацію складання звітів про патентні дослідження і патентних формулярів як одну з функцій зазначених підрозділів (п. 3.1)<sup>2</sup>.

### **Проведення досліджень на патентну чистоту в нових незалежних державах**

У Російській Федерації за основу досліджень на патентну чистоту було взято нормативно-правову базу СРСР, яка зазнала подальшої розробки та була пристосована до нових ринкових умов ведення економіки.

Вимоги щодо проведення патентних досліджень встановлені ГОСТ Р.15.011-96<sup>3</sup> та ГОСТ 15.012-84<sup>4</sup> «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр». Метою проведення патентних досліджень є вибір оптимальних шляхів досягнення кінцевого результату роботи, забезпечення його високого технічного рівня та патентної чистоти одержаних об'єктів. Результати досліджень відображають у патентному формулярі.

Згідно з ГОСТ Р.15.011-96 патентні дослідження визначаються як «исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации». Дослідження об'єктів техніки на патентну чистоту (п. 5.1 ГОСТ) складаються з:

- експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту;
- обґрунтування заходів щодо дій із забезпечення їх патентної чистоти та безпешконого виробництва і реалізації об'єктів техніки у країні та за кордоном.

Додаток Д містить форми, які призначені для відображення результатів досліджень на патентну чистоту. Згідно з додатком Д.3 «Исследование патентной чи-

<sup>1</sup> Коско Т.Г., Павлиго Т.М. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку. *Наука та інновації*. 2014. № 1. С. 32–36.

<sup>2</sup> Розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (зі змінами). Додаток 1 «Типове положення про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності».

<sup>3</sup> ГОСТ Р.15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования, содержание и порядок проведения». Введ. с 30.01.1996 г. М., 1997. 27 с.

<sup>4</sup> ГОСТ 15.012-84 «Патентный формуляр». Введ. с 01.01.1985 г. М., 1985. 7 с.

стоты объекта техники» здійснюється експертиза об'єкта техніки (його складових частин, у тому числі технічних або художньо-конструкторських рішень) на патентну чистоту, виконується порівняльний аналіз об'єкта техніки з об'єктами техніки, що охороняються як об'єкти промислової власності. Результатом робіт є висновок про патентну чистоту об'єкта техніки. У додатку Д.3 мають вказуватися заходи із забезпечення патентної чистоти.

Ряд наукових організацій та навчальних закладів розробили власні методичні рекомендації з проведення досліджень на патентну чистоту (Федеральний приволзький університет, м. Казань; Центр інтелектуальної власності «Сколково»; Російська академія наук тощо).

Так, методичні рекомендації з проведення патентних досліджень були підготовлені Центром інтелектуальної власності «Сколково» для компанії-резидентів Фонду «Сколково»<sup>1</sup>. Рекомендації роз'яснюють принципи проведення та зміст патентних досліджень за ГОСТ Р.15.011-96 і спрямовані на дослідження рівня техніки нових розробок та проведення експертизи на патентну чистоту. Зазначається, що рекомендації можуть застосовуватися для оцінки ризиків позовів до розробника про порушення прав третіх осіб при виході розробки на російський і закордонні ринки. Також рекомендації можуть бути використані для непрямой оцінки зацікавленості споживачів у пропонованій розробці. Таким чином, патентні дослідження та експертиза на патентну чистоту дозволяють вирішити значне коло питань для підвищення комерційної привабливості розробки.

Прикладом забезпечення проведення патентних досліджень на патентну чистоту в академічних установах Російської академії наук (РАН) є прийняття «Положення о патентной экспертизе проектов Центра трансфера технологий РАН и РОСНАНО». Положення встановлює вимоги з проведення патентної експертизи у патентних відділах наукових установ РАН. Згідно з Положенням перевірка патентної чистоти проводиться для всіх типів проектів. При цьому із заявником проекту складається завдання на проведення патентної експертизи. При проведенні експертизи виявляються існуючі патенти і заявки, стосовно яких можна стверджувати про порушення прав третіх осіб у разі практичної реалізації технології.

Завдання співробітників патентного відділу наукової установи при проведенні експертизи містить:

- перевірку статусу документа;
- перевірку патентної чистоти;
- подання в Центр трансферу технологій (ЦТТ) висновку (звіту про виконану роботу) відповідно до вимог ГОСТ Р.15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Співробітники ЦТТ спільно із заявником заповнюють бланк на проведення експертизи. У бланку обов'язково надається опис технології або її розширений опис<sup>2</sup>.

Іншим прикладом є прийняття Федеральним приволзьким університетом (м. Казань) «Методических рекомендаций по проведению исследований на патент-

<sup>1</sup> Методические рекомендации по проведению патентных исследований на уровень техники новых разработок и проведению экспертизы на патентную чистоту созданных и выпускаемых объектов интеллектуальной собственности в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». URL: <https://academy.sk.ru>

<sup>2</sup> Положение о патентной экспертизе проектов НП «ЦТТ РАН и РОСНАНО». <http://ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=a6b1b389-4907>.

ную чистоту результатів інтелектуальної діяльності в процесі їх комерціалізації» (розроблені відповідно до ГОСТ Р.15.011-96)<sup>1</sup>.

Заслужують на увагу методичні матеріали, розроблені В.В. Шведовою<sup>2</sup>. У них надано практичні рекомендації та приклади перевірки патентної чистоти залежно від виду, обсягу, умов реалізації об'єкта на різних стадіях його життєвого циклу. Наведено основні положення теорії еквівалентів і поняття «еквівалентна ознака» при встановленні факторів порушення патенту.

Відповідно до доктрини еквівалентів: два засоби еквівалентні, якщо, незважаючи на різні методи реалізації, вони виконують одну й ту ж функцію, спрямовану на отримання однакового результату. Обидва засоби мають однакову функцію, якщо в їх основі лежить одна і та ж фундаментальна ідея, тобто в них однаковим чином використовується один і той же принцип. Результат, який забезпечувався б будь-яким із них, повинен бути одного і того ж типу та якості. Засіб не є еквівалентом, якщо використовується відмінним способом, навіть якщо досягається результат того ж типу, але який має іншу якість або ступінь ефективності.

Теорія еквівалентів представляє юридичну доктрину, яка була розроблена в США у 1850–1860 рр. з метою не дати можливості недобросовісному користувачу, що змінює малі або незначні деталі запатентованого винаходу при збереженні в іншому суттєвої ідентичності, уникнути відповідальності за порушення патенту. У США рішення вважаються еквівалентними, якщо вони характеризуються ідентичністю виконуваної функції, шляхів досягнення результату і самого результату. Тріада для визначення еквівалентності: функція – шлях – результат.

У **Республіці Білорусь** проведення патентних досліджень регламентується Державним стандартом Республіки Білорусь СТБ 1180-99 «Патентні дослідження. Зміст та порядок проведення»<sup>3</sup>, згідно з яким проводиться дослідження патентної чистоти об'єктів техніки (експертиза об'єктів техніки на патентну чистоту, обґрунтування заходів зі здійснення дій щодо забезпечення їх патентної чистоти та безпешконого виробництва і реалізації об'єктів техніки у країні та за кордоном).

Дані щодо патентної чистоти наводять у формах ДЗ.2, Д4.4 «Патентна чистота зовнішнього виду об'єкта техніки»; Д4.5 «Висновки щодо патентної чистоти об'єкта техніки»; Д4.6 «Обґрунтування заходів щодо забезпечення патентної чистоти об'єктів техніки».

Поняття «патентна чистота об'єкта» визначається як нерозривно пов'язане з існуванням патенту, який надає його власнику виключне право на використання винаходу. Об'єкти – машини, прилади, обладнання, інструменти, матеріали, технологічні процеси та інше, які не підпадають під дію патентів у даній країні, мають на території цієї країни патентну чистоту. Якщо хоча б на один елемент продукції порушуються права на патент, то вся продукція в цілому не задовольняє вимоги патентної чистоти.

У стандарті зазначається, що патентна чистота – це юридична властивість технічних об'єктів (машин, устаткування і т.п. виробів) і технологічних процесів, яка

<sup>1</sup> Методические рекомендации по проведению исследований на патентную чистоту результатов интеллектуальной деятельности в процессе их коммерциализации (разработаны в соответствии с ГОСТ Р.15.011-96). Казань, 2015. 139 с. URL: <https://www.twirpx.com/file/2438985>

<sup>2</sup> Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объекта. Практическое пособие. М.: ОАО ИНИЦ Патент, 2011. 131 с. С. 91–92.

<sup>3</sup> Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

визначається сукупністю ознак, що забезпечують можливість використання цих об'єктів, не порушуючи чинних патентів на винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем та промислові зразки. Виріб має патентну чистоту і в тому випадку, якщо підпадає під дію патентів, термін дії яких закінчився. Також оскільки патент має територіальну дію, то за наявності, наприклад, чинного патенту у певній країні на об'єкт техніки цей об'єкт не має патентної чистоти щодо зазначеної країни. Проте за відсутності аналогічних патентів в інших країнах виріб має патентну чистоту на території таких країн. Стандарт зазначає, що патентна чистота є поняттям відносним, вона визначається тільки щодо конкретних країн і лише на певну дату.

Перевірка патентної чистоти виробів, що випускаються підприємствами, є обов'язковою на стадії постановки продукції на виробництво як мінімум щодо патентів, які діють на території Республіки Білорусь. Також відповідна перевірка має здійснюватися при експортних поставках та продажу ліцензій на території країн передбачуваного експорту товарів і ліцензій, при наданні технічної допомоги в будівництві підприємств та інших технічних об'єктів за кордоном, а також при експонуванні об'єктів на міжнародних виставках і ярмарках.

Для забезпечення патентної чистоти об'єктів техніки має здійснюватися цілеспрямована робота на всіх стадіях розробки і постановки продукції на виробництво, що включає: виявлення усіх діючих патентів, що стосуються об'єкта, який розробляється; вивчення патентної ситуації; вжиття заходів стосовно обходу діючих патентів або закупівлі ліцензій на право виробництва продукції, захищеної патентами, а також вироблення інших рекомендацій щодо подальшої розробки та постановки продукції на серійне виробництво.

Результати досліджень на патентну чистоту відображаються у патентному формулярі відповідно до «Государственного стандарта СССР ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр»<sup>1</sup>, який діє в Білорусі до сьогодні.

Прикладом організації проведення експертизи на патентну чистоту є робота науково-дослідних установ Національної академії наук Білорусі. В наукових установах технічного профілю діють відділи з інформаційно-організаційної діяльності або групи із зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу, які здійснюють патентно-кон'юнктурні дослідження, виконують проведення патентних досліджень, організацію складання звітів про патентні дослідження і патентних формулярів (як одну з функцій зазначених підрозділів)<sup>2</sup>.

Питання із забезпечення патентної чистоти об'єктів техніки знайшли відображення та подальшу розробку в деяких роботах білоруських науковців, наприклад у практичному посібнику В.І. Кудашова<sup>3</sup>.

У **Республіці Казахстан** вимоги з проведення досліджень на патентну чистоту визначені Правилами проведення експертизи на патенту чистоту, що затверджені наказом Міністерства юстиції від 09.04.2004 № 97 «Об утверждении правил проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании ин-

<sup>1</sup> Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр». Межгосударственный стандарт. Введен в действие на территории Республики Беларусь с 17 декабря 1992 г. постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3.  
<sup>2</sup> <http://mpri.org.by/struktura/podrazdeleniya.html>

<sup>3</sup> Кудашов В.И. Исследование патентной чистоты объектов техники: практ. пособие / В.И. Кудашов, Р.А. Решто. Минск: НЦИС, 2007. 100 с.



новационных (венчурных) производств»<sup>1</sup>. Відповідно до Правил патентна чистота – це юридична властивість об'єкта техніки та об'єкта промислової власності, що полягає в тому, що він може бути вільно використаний у даній країні без небезпеки порушення діючих на її території охоронних документів, що належать третім особам.

Згодом у Казахстані був прийнятий стандарт СГ РК ГОСТ Р.15.011-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»<sup>2</sup>. Також було розроблено Методичні рекомендації з проведення патентних досліджень, у розділі яких «Експертиза об'єктів техніки на патентну чистоту» надаються роз'яснення щодо цього питання<sup>3</sup>. Рекомендації підготовлені з урахуванням вимог ГОСТ Р.15.011-96.

### **2.3.2. Проблемні питання здійснення досліджень на патентну чистоту. Вдосконалення нормативного забезпечення**

Забезпечення сучасного рівня проведення досліджень на патентну чистоту передбачає низку умов, деякі з яких слід забезпечити на рівні наукових установ. Певні умови мають бути забезпечені уповноваженими державними органами.

1. Порівняння стандартів проведення патентних досліджень в Україні та інших нових незалежних державах, таких як Білорусь, Казахстан, РФ, свідчить про недосконалість стандартів України ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» і ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» з відсутністю визначення понять «патентна чистота» і «патентно-кон'юнктурні дослідження», а також вимог щодо їх проведення. Безумовно, вказане не сприяє якісному використанню користувачами вимог стандарту при здійсненні досліджень. Напроти, у ГОСТ 15.012-84 РФ сама назва «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр» вказує на різницю з ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення».

У Білорусі проводяться дослідження на патентну чистоту згідно з СТБ 1180-99 «Патентні дослідження. Зміст та порядок проведення».

У Республіці Казахстан патентні дослідження проводять згідно з наказом Міністерства юстиції від 09.04.2004 № 97 «Об утверждении правил проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств», тобто у зв'язку з промисловою діяльністю в сучасних умовах.

Недоліком може вважатися те, що у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» існує лише визначення поняття «патентна чистота» без прийняття підзаконних актів, а також методичних рекомендацій аналогічно до існуючих у нових незалежних державах щодо проведення досліджень на патентну чистоту. Положення Закону потребують відображення у ДСТУ 3575-97.

<sup>1</sup> Приказ Министерства юстиции Республики Казахстан от 09.04.2004 № 97, совместно с Мининдустрии и торговли от 06.04.2004 № 80 «Об утверждении правил проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств».

<sup>2</sup> СГ РК ГОСТ Р.15.011-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

<sup>3</sup> Методические рекомендации по проведению патентных исследований. Методическое пособие. Алматы: АО «НЦ НТИ», 2011. 64 с. С. 35–39.

Також в Україні практично відсутні рекомендації, що розробляються уповноваженим органом у сфері ІВ, ДП «Укрпатент» щодо проведення патентних досліджень у цілому та досліджень на патентну чистоту зокрема.

Вказане істотно відрізняє нормативно-правове забезпечення проведення патентних досліджень в Україні від інших нових незалежних країн.

Слід зауважити також, що до використання терміна «патентна чистота» існує два підходи. Зокрема, замість терміна «патентна чистота» можна використовувати поняття «порушення прав промислової власності» або ввести термін «патентна чистота» в стандарт ДСТУ 3574-97 та інші нормативні документи.

2. Можна відзначити недосконалість в Україні інформаційних інструментів, що дозволяють здійснювати патентні дослідження на сучасному рівні. Вказане пов'язано з обмеженістю пошукових можливостей ресурсу ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту; неповнотою відображення інформаційних масивів українських патентних документів у міжнародних пошукових системах, таких як Espacenet, де наявні більш зручні інструменти пошуку, а також недоліками представлення у базах даних ДП «Укрпатент» інформації про винаходи. Вказане, зокрема, зазначалося у проекті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності (2019 р.)<sup>1</sup>.

3. Актуальним питанням є навчання та підвищення кваліфікації працівників патентних підрозділів бюджетних установ науки й освіти, малих та середніх підприємств стосовно проведення патентних досліджень і роботи з базами даних патентної інформації. У порівнянні зі сталою практикою проведення відповідного навчання в патентних відомствах нових незалежних держав (Молдова, Білорусь тощо) в Україні така діяльність має несистемний характер з проведенням одиничних окремих семінарів та відсутністю системи підвищення кваліфікації, спрямованої на патентознавців вищих навчальних закладів і бюджетних наукових установ.

4. Особливістю в Україні є відсутність електронних національних ресурсів щодо промислово-галузевих видань, промислових каталогів та документації.

5. На рівні установ, організацій та підприємств актуальним є прийняття локальних актів, що визначають порядок проведення досліджень на патентну чистоту перед експортом продукції, укладання зовнішньоторговельних договорів трансферу технологій, проведення досліджень та розробок.

6. У системі НАН України доцільним є:

– акцентування уваги наукових установ на проведенні досліджень на патентну чистоту, особливо при здійсненні зовнішньоторговельної та міжнародної науково-технічної діяльності, підготовці виставкових матеріалів для зарубіжних країн, укладання договорів про трансфер технологій;

– через вдосконалення звітності запровадження моніторингу на рівні НАН України діяльності установ з проведення досліджень на патентну чистоту, відображення проведення досліджень на патентну чистоту у річній звітності установ.

<sup>1</sup> Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності. Проект. м. Київ, 13.09.2019. С. 35–38.

Матеріали до проекту щодо забезпеченості користувачів в Україні патентною та патентно-кон'юнктурною інформацією підготовлені к.т.н., с.н.с. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, директором ТОВ «ІНФОРМАТІО» О.В. Васильєвим.

## 2.4. СКЛАДАННЯ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

### 2.4.1. Нормативно-правове забезпечення складання заявок на винаходи і корисні моделі

Складання заявок на винаходи і корисні моделі у 1989–1990 рр. Питання, пов'язані з охороною винаходів у СРСР, визначалися Положенням про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 24.04.1959 № 435 (зі змінами). У Положенні було сформульовано визначення винаходу і раціоналізаторської пропозиції, визначено права винахідників. Встановлювалося, що охороні підлягають лише два види технічних рішень, які стосуються винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Було виключено з охорони раніше існуючі технічні удосконалення. Визначався порядок подання та розгляду заявок на відкриття.

У 1973 р. було прийнято «Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» від 21 серпня 1973 р., яким визначалися організаційні питання, майнові, особисті немайнові права, що виникали у зв'язку зі створенням відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій, а також набуттям, здійсненням та захистом прав на них. Також 21 листопада 1973 р. постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР зі справ винаходів та відкриттів були затверджені «Указания по составлению заявки на изобретение» (далі – Вказівки), зі змінами від 1 січня 1981 р.

Вказівки включали:

- загальні відомості та приклади складання формули винаходу, об'єктом якого є комплексний пристрій у цілому;
- вимоги до заяви про видачу патенту на винахід (корисну модель);
- вимоги до опису винаходу та формули винаходу і прикладів складання формул;
- вимоги до графічних матеріалів, що пояснюють опис;
- вимоги до прийняття рішення про новизну суттєвих відмінностей та про позитивний ефект технічного рішення;
- вимоги до довідки щодо творчої участі кожного зі співавторів у створенні винаходу;
- вимоги до інших матеріалів, що ілюструють передбачуваний винахід (за необхідності для підтвердження ефективності винаходу до матеріалів заявки повинен був прикладатися акт використання винаходу, що заявляється). Надано приклади складання анотації (реферату).

Опис винаходу повинен був мати таку обов'язкову структуру:

- назва винаходу та клас міжнародної класифікації винаходів, до якого, на думку заявника, він належить;
- галузь техніки, до якої належить винахід, та галузь найбільш вигідного його використання;
- характеристика аналогів винаходу;
- характеристика прототипу, вибраного заявником;
- критика прототипу;
- мета винаходу;
- сутність винаходу та його відмінні від прототипу ознаки;
- перелік фігур графічних зображень (якщо вони необхідні);
- приклади конкретного виконання;

- техніко-економічна або інша ефективність;
- формула винаходу.

Слід зазначити, що Верховна Рада СРСР 31 травня 1991 р. прийняла Закон СРСР «Про винаходи в СРСР». За Законом єдиним охоронним документом на винахід визначався патент, а сам винахід – товаром з усіма наслідками, що з цього випливають. Закон набрав чинності 1 липня 1991 р. Проте він не застосувався на території України у зв'язку з прийняттям національних актів з питань винахідницької діяльності<sup>1</sup>.

### **Складання заявок на винаходи і корисні моделі у 1991–2019 рр.**

У 1993 р. Постановою Верховної Ради України про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.1993 № 3769-ХІІ було запроваджено видачу деклараційних патентів строком дії 5 років. Постановою обумовлювалося, що «до створення необхідної патентно-інформаційної бази патенти України на винаходи можуть видаватися без проведення експертизи заявок по суті на строк до 5 років від дати подання заявки під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту». Вказана видача патентів запроваджувалася як об'єктивна необхідність для створення патентно-інформаційної бази, яка б надавала можливість проведення експертизи заявок на винаходи по суті, тобто на відповідність заявлених рішень критеріям патентоздатності.

Порядок видачі патентів було визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.1994 № 593 «Про тимчасовий порядок видачі патентів України на винаходи без проведення експертизи заявок по суті».

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», прийнятим Верховною Радою України 21 грудня 2000 р., було введено нові види патентів:

- деклараційний патент на винахід строком дії 6 років від дати подання заявки, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи заявки на винахід на локальну новизну;

- деклараційний патент на корисну модель – різновид патенту, що видається на нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою, строком дії 10 років від дати подання заявки, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Різниця між цими двома патентами полягала в тому, що деклараційний патент на винахід охоплює всі об'єкти, зокрема продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо), спосіб та застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. У той же час деклараційний патент на корисну модель видається тільки на конструктивне виконання пристрою, тобто по суті деклараційний патент на винахід строком дії 6 років поглинав ті об'єкти, на які може бути видано деклараційний патент на корисну модель.

Запровадження видачі деклараційних патентів призвело до значних негативних наслідків, зокрема відсутності зацікавленості інвесторів у інвестуванні проєктів, пов'язаних з комерціалізацією винаходів, на які видано деклараційні патенти, у зв'язку з відсутністю проведення кваліфікаційної експертизи. Також видача таких патентів суперечила вимогам Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, якою передбачено строк дії патенту на винахід не менше 20 років.

<sup>1</sup> Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92; Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-ХІІ.

Деклараційний патент на винахід як форма правової охорони винаходів було відмінено з прийняттям нового Цивільного кодексу України, що вступив у силу 1 січня 2004 р.

На цей час вимоги до складу, оформлення матеріалів заявки та її подання визначаються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом МОН України від 22.01.2001 № 22 (далі – Правила), Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом МОН України від 15.03.2002 № 197.

Закон визначив: умови надання правової охорони (ст. 6), умови патентоздатності винаходу, корисної моделі (ст. 7). Розділом III Закону визначено право на одержання патенту, а саме, визначено право винахідника (ст. 8), право роботодавця (ст. 9), право правонаступника (ст. 10), право першого заявника (ст. 11). Розділом IV Закону визначався порядок одержання патенту, положення стосовно умов подання заявки до уповноваженої установи (ст. 12), дати подання заявки (ст. 13), міжнародної заявки (ст. 14), пріоритету (ст. 15), експертизи заявки (ст. 16), відкликання заявки (ст. 17), перетворення заявок (ст. 18), конфіденційності заявки (ст. 19), тимчасової правової охорони (ст. 21), реєстрації (ст. 22), публікації (ст. 23), оскарження рішення за заявою (ст. 24), видачі патенту (ст. 25), розсекречування секретного винаходу (корисної моделі (ст. 27)).

Зміст Правил складався з:

а) загальних положень, у яких надано перелік визначень та скорочень;

б) розділів:

– «Винахід та корисна модель як об'єкти правової охорони», в якому було надано визначення винаходу (корисної моделі); визначено, якому винаходу (корисній моделі) надається правова охорона, умови їх патентоздатності; визначено об'єкти винаходу (корисної моделі) та на які об'єкти права ІВ не поширюється правова охорона, які об'єкти не визнаються винаходами; визначено вимоги єдності винаходу (корисної моделі);

– «Оформлення документів», у якому визначено вимоги до складу заявки, оформлення документів заявки, графічних зображень, хімічних формул, математичних формул і символів;

– «Загальні вимоги до змісту документів заявки»;

– «Вимоги до Заяви про видачу патенту»;

– «Вимоги до опису винаходу (корисної моделі)»;

– «Вимоги до формули винаходу (корисної моделі)»;

– «Вимоги до креслень»;

– «Вимоги до реферату»;

– «Особливості змісту заявки на винахід щодо пристрою»;

– «Особливості змісту заявки на винахід щодо речовини»;

– «Особливості змісту заявки на винахід щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин»;

– «Особливості змісту заявки на винахід щодо процесу (способу)»;

– «Особливості змісту заявки на винахід щодо нового застосування відомого продукту чи процесу»;

– «Особливості змісту заявки на корисну модель»;

– «Вимоги до подання заявки»;

– «Особливості подання заявки на секретний винахід (корисну модель)»;

– «Подання міжнародної заявки»;

в) додатків:

– Заява про видачу патенту України на винахід (корисну модель);

– Перелік депозитаріїв, які проводять депонування штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури;

– Заява про подання міжнародної заявки.

Відповідно до Правил структура опису складалася з:

– зазначення індексу рубрики діючої редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу;

– галузі техніки, до якої належить винахід (корисна модель);

– рівня техніки;

– суті винаходу (корисної моделі);

– переліку фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);

– відомостей, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

У порівнянні з Вказівками розділи «Характеристика аналогів винаходу», «Характеристика прототипу, вибраного заявником», «Критика прототипу», «Мета винаходу» об'єднані в розділі «Рівень техніки». Крім того, у Правилах відсутній розділ «Техніко-економічна або інша ефективність».

Також важливим документом, що має бути взятий до уваги при складанні заявок на винаходи, є Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом МОН України від 15.03.2002 № 197. Вказаним наказом було відмінено Правила проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель, затверджені наказом Держпатенту України від 09.03.1995 № 44.

Важливо звернути увагу на пункти цих Правил щодо внесення виправлень і уточнень до матеріалів заявки (п. 1.5), кваліфікаційної експертизи за клопотанням заявника (п. 6), перевірки додаткових матеріалів (п. 7), експертизи на відповідність умовам патентоздатності (п. 9).

#### **2.4.2. Практичні аспекти подання заявок на винаходи і корисні моделі наукових установ НАН України**

19 березня 2014 р. на зустрічі представників НАН України та Державної служби інтелектуальної власності України з питань співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності було обговорено питання розвитку винахідницької діяльності в наукових установах НАН України, методичного забезпечення діяльності з охорони прав ІВ; актуальні питання подання заявок на винаходи тощо.

Розглядалося питання щодо підвищення кваліфікації працівників вищезазначених підрозділів, їх перепідготовки, було запропоновано запровадити низку тематичних семінарів щодо подання заявок на винаходи та проведення експертизи для різних галузей промисловості, а також запровадження семінарів для фахівців наукових установ у регіонах, зокрема проведення веб-семінарів.

Враховуючи, що більшість керівництв та посібників із винахідницької роботи була опублікована ДП «Укрпатент» у минулому десятиріччі, зазначалася актуальність видання посібників Укрпатентом з актуальних питань винахідництва із ширшим викладенням матеріалів, а також надання доступу до таких матеріалів на сайті

Укрпатенту. Вказане, зокрема, стосується посібників щодо здійснення патентних досліджень відповідно до ДСТУ 3575-97, складання заявки на винахід, подання міжнародної заявки, іноземного патентування, доступу до іноземної патентної документації тощо.

Також обговорювалися питання:

– втрати бюджетними науковими установами та внаслідок цього державою охоронних документів на винаходи, корисні моделі, інші об'єкти промислової власності у зв'язку зі значною затримкою у 2013–2014 рр. сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, органами Державної казначейської служби України.

При несплаті зборів у строк розмір зборів збільшується та у зв'язку з відсутністю у наукових установах коштів затримка сплати зборів призводить до припинення науковими установами підтримки охоронних документів. У зв'язку із зазначеним важливим є вирішення питання визначення дати надходження документа про сплату збору за датою прийняття цього документа до сплати органами Державної казначейської служби України. Вказане, зокрема, можливо було б здійснити через внесення змін до Роз'яснення з питань застосування Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 03.02.2005 № 9 (зі змінами), щодо застосування положень абзацу четвертого пункту 6 Порядку, за необхідності – шляхом уточнення положень інших актів;

– патентування у сфері інформаційних технологій, підвищення рівня знань працівників щодо патентування за системою РСТ та надання консультацій у випадках здійснення іноземного патентування за системою РСТ, а також при здійсненні пошуку через мережу Інтернет у зареєстрованих патентних базах даних зарубіжних країн.

У наукових установах НАН України охорону та використання винаходів забезпечують підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ.

Аналіз діяльності зі складання заявок у наукових установах свідчив, що у наукових працівників є певні складнощі у складанні опису до винаходу. Особливо це стосується розділів опису рівня техніки, формули винаходу, прикладів конкретного виконання винаходу. Важливою також є належна організація ведення діловодства щодо заявки на винахід у ДП «Укрпатент».

Зазначимо дослідження Innolytics Group 2018 р., в якому відзначалася актуальність збереження в установах «портфелю патентів», що відіграє значну роль у захисті національного ринку, а також актуальність розробки патентних карт для ідентифікації статистичних зв'язків, тенденцій та взаємодій у патентному середовищі. За допомогою патентної карти можливо виявити конкурентів, які володіють найбільшою кількістю патентів у даній галузі; оцінити інтелектуальний потенціал компанії, у тому числі в ході підготовки до її придбання; визначити коло компаній, зацікавлених у купівлі ліцензії на захищені патентом розробки; визначити необхідність патентування в тих або інших країнах; скласти прогноз, які продукти або технології збираються виводити на ринок конкуренти<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Патентування як ознака інноваційності країни – перше дослідження від Innolytics Group. 2018. URL: <https://www.imena.ua/blog/patent-innovations-ua/>

### **2.4.3. Проблемні питання діяльності зі складання заявок на винаходи та корисні моделі. Вдосконалення нормативного забезпечення**

Для складання опису винаходу та ведення діловодства за заявкою необхідні відповідні знання і постійне підвищення кваліфікації у сфері промислової власності. У зв'язку з цим актуальним питанням є навчання та підвищення кваліфікації працівників-патентознавців. На цей час не здійснюється підготовка та перепідготовка таких фахівців за державним замовленням. У той же час висока вартість навчання не дозволяє науковим установам сплачувати вартість перепідготовки працівників у вищих навчальних закладах.

Проблемою є недостатнє фінансування діяльності підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ, що пов'язано в цілому з низьким рівнем фінансування наукових досліджень в Україні у порівнянні з державами-членами ЄС та такими новими незалежними країнами, як Білорусь, Казахстан, РФ. Здебільшого, труднощі у винахідників виникають у складанні опису до винаходу у розділах опису рівня техніки, формули винаходу, прикладів конкретного виконання винаходу.

На цей час прийнято нормативні акти, що визначають вимоги зі складання заявок на винаходи та корисні моделі. Проте актуальною є підготовка рекомендацій та методичних посібників зі складання опису і формули для винаходів різних галузей техніки (див. розд. 1.2.6).



## Глава 3

# УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ З ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ВІНАХОДІВ ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

---

### 3.1. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ З ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІНАХОДІВ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ В УКРАЇНІ У 1980–1991 рр.

Суттєвим кроком у посиленні винахідницької діяльності в наукових установах та запровадженні організаційної підтримки впровадження винаходів у наукових установах за часів СРСР стала постанова Ради Міністрів СРСР від 14.06.1962 № 607 «Об улучшении охраны государственных интересов в области изобретений и о дальнейшем улучшении организации изобретательства в СССР»<sup>1</sup>. Відповідно до постанови у 1962–1963 рр. у складі конструкторських (технологічних) відділів провідних підприємств, у науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, що здійснюють розробку нових і вдосконалення існуючих машин, приладів, устаткування і технологічних процесів, мали бути створені патентні бюро (групи) та укомплектовані кваліфікованими інженерно-технічними працівниками. На патентні бюро покладалася організація роботи із забезпечення патентної чистоти експортної продукції, використання патентної інформації, підготовки пропозицій щодо патентного захисту нових машин, приладів, устаткування і технологічних процесів, що розробляються зазначеними підприємствами та організаціями, а також продажу ліцензій. Типове положення про патентно-ліцензійні підрозділи підприємств було прийняте у 1966 р.<sup>2</sup>

У 1985 р. Держкомвинаходів СРСР було прийняте «Типовое положение о подразделении патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы предприятия, организации и учреждения» від 25 липня 1985 р. Президія Академії наук Української РСР постановою від 12.02.1986 № 65 затвердила Типове положення про підрозділи патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи установи, організації і підприємств Академії наук УРСР, відповідно до якого завдання, що ставилися перед підрозділами патентно-ліцензійної і раціоналізаторської роботи наукових установ, полягали, перш за все, у науково-методичному керівництві проведенням патентних досліджень, виявленні винаходів, підготовці та поданні заявки, веденні діловодства за заявкою та отриманні охоронного документа. Їх робота ґрунтувалася на безперервному визначенні рівня техніки створюваних в

<sup>1</sup> Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам. М.: Политиздат, 1968. Т. 5. С. 121.

<sup>2</sup> Типовое положение о патентном подразделении предприятия, утвержденное Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР 2 мая 1966 г.

установах об'єктів промислової власності, їх відповідності умовам патентної чистоти і можливості патентування винаходів як у СРСР, так і за кордоном.

Президія Академії наук Української РСР постановою від 22.07.1986 № 314 встановила посадові оклади керівників/начальників підрозділів патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи в науково-дослідницьких установах АН УРСР на рівні посадових окладів завідувачів/начальників науково-дослідних відділів, що істотно посилило можливість залучення до роботи у патентних підрозділах висококваліфікованих фахівців.

31 травня 1991 р. було прийнято Закон СРСР «Об изобретениях в СССР». Закон мав на меті відмінити отримання авторських свідоцтв та залишити лише патентну охорону винаходів, а також містив актуальний досвід економічного стимулювання винахідницької діяльності, що враховувало існуючу на той час практику розвитку винахідницької діяльності у провідних іноземних країнах.

Так, стаття 28 Закону визначала заходи державного стимулювання створення та використання винаходів:

– прибуток, валютна виручка, що одержані підприємством-патентовласником від використання винаходу у власному виробництві, а також від продажу на нього ліцензії, не мали оподатковуватися протягом п'яти років з дати початку використання винаходу або продажу ліцензії у межах терміну дії патенту;

– прибуток, валютна виручка, одержані підприємством від використання винаходу в результаті покупки ліцензії, не підлягали оподаткуванню протягом п'яти років з дати початку використання винаходу;

– економія асигнувань за кошторисом, отримана держбюджетною організацією від використання винаходів, а також доходи за ліцензійними договорами протягом п'яти років з дати початку використання винаходу або продажу ліцензії цілком залишалися в розпорядженні держбюджетної організації.

Стаття 32 Закону регламентувала виплату винагороди автору винаходу, який не був патентовласником. Стаття 33 визначала відповідальність за несвоєчасну виплату винагороди. Розділом III цього Закону було регламентовано трудові та інші права і пільги.

Положення Закону у зв'язку з розпадом СРСР та прийняттям актів України у сфері інтелектуальної власності (ІВ) не застосовувалися в Україні. Проте зазначені норми вплинули на прийняття законодавства з охорони винаходів та податкове законодавство в Україні у 1991–1992 рр. Відзначимо, що податкові пільги, які стосувалися підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності, було відмінено в Україні у 1992 і 1994 рр. (див. розд. 1.2.1.2). Окремі норми Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності, затверджені Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92, спрямовані на стимулювання винахідництва, проіснували в Україні менше двох років та також були відмінені з прийняттям Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисну модель» у 1993 р. (див. далі).

### **3.2. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ З ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ В УКРАЇНІ У 1991–2019 рр.**

У 1992 р. було прийнято Указ Президента України від 18.09.1992 № 479/92 «Про тимчасове положення про правову охорону об'єктів інтелектуальної власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні». Положення містило норми щодо сти-

мулів до винахідницької роботи, а також організаційної підтримки такої діяльності. Так, згідно з пп. 50–54, 60–62, 68 і 70:

- встановлювалося право на винагороду авторів винаходів, промислових зразків, патенти на які видані роботодавцю чи його правонаступнику, раціоналізаторських пропозицій;
- регламентувалася виплата винагороди за використання винаходів, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій;
- визначалися розмір та умови виплати винагороди;
- регламентувалася виплата винагороди автору в іноземній валюті;
- визначалося користування автора пільгами відповідно до чинного законодавства;
- визначалася пеня за несвоєчасну виплату винагороди автору власником патенту;
- підприємства незалежно від форм власності мали забезпечити необхідні умови для створення об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) та їх використання, створювати підрозділи з питань охорони промислової власності, сприяти діяльності громадських організацій, що надають авторам ОІВ та раціоналізаторських пропозицій організаційну, матеріальну, технічну та іншу допомогу;
- встановлювалася можливість міністерствами та іншими органами державної влади, підприємствами створювати інноваційні фонди для підтримки діяльності щодо створення та використання ОІВ і раціоналізаторських пропозицій;
- регламентувалася виплата винагороди особам, що сприяли створенню, одержанню правової охорони та використанню винаходів, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій.

Вказані та інші положення щодо стимулювання винахідницької діяльності й організаційної підтримки винахідництва переважно не знайшли відображення у Законі України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» й інших законах, підзаконних актах України.

Указом Президента України від 22.07.1994 № 324/94 Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій було визнане нечинним. Чинними залишилися лише пп. 54, 59–62, 68 і 70, що стосувалися виплати винагороди автору в іноземній валюті; визначали пеню за несвоєчасну виплату винагороди, зобов'язань підприємств із забезпечення умов для створення ОІВ та їх використання, створення підрозділів з питань охорони промислової власності, розвитку громадських організацій у сфері винахідництва, створення органами державної влади, підприємствами інноваційних фондів для підтримки діяльності щодо створення і використання ОІВ та раціоналізаторських пропозицій; виплати винагороди особам, що сприяли створенню, одержанню правової охорони та використанню винаходів, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій.

Проте були виключені принципові норми Тимчасового положення, що встановлювали розмір та порядок виплати винагороди винахідникам. Відзначимо, що вказаний невдалий підхід органів державної влади до винахідників та їх стимулювання проіснував 14 років та певним чином був відновлений, проте лише стосовно технологій (способів), з прийняттям у 2006 р. Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» і постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2008 № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер».

Основні проблеми, що стримували розвиток винахідницької діяльності в наукових установах у 90-х та на початку 2000-х рр., включали:

- відсутність прийняття оновленого положення про підрозділи з винахідницької і патентно-ліцензійної роботи, що спрямовували б діяльність підрозділів на створення та охорону не тільки винаходів, а й усіх ОІВ, визначали б умови виплати заробітної плати працівникам підрозділів (див. далі);

- відсутність сучасного врегулювання питань створення та використання ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів (див. розд. 1.2.3);

- відсутність рекомендацій з боку органів державної влади стосовно політики вищих навчальних закладів, наукових установ у сфері ІВ (див. розд. 1.2.2);

- видачу уповноваженими органами патентів на деклараційні патенти, що не становили надійних охоронних документів, видавалися без проведення кваліфікаційної експертизи та стримували залучення інвестицій у технологічні галузі промисловості в умовах повільності (4–5 років) видання патентів на винаходи (постанова Президії НАН України та Колегії Міністерства освіти і науки від 13.06.2001 № 171 «Про стан та проблеми правової охорони винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні», див. розд. 1.1.3);

- припинення в Україні отримання патентно-інформаційних видань «Изобретения стран мира» та відсутність національних патентно-інформаційних реферативних видань тощо.

Одним із суттєвих питань було відновлення ліквідованих у багатьох закладах вищої освіти, наукових установах у 90-х рр. (внаслідок зменшення фінансування досліджень та розробок) патентно-ліцензійних підрозділів та прийняття актів, які б визначали засади діяльності підрозділу з урахуванням нового законодавства у сфері ІВ, прийнятого у 1993 р. та наступних роках, а також вирішення питань оплати праці працівників підрозділів.

«Типовое положение о подразделении патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы предприятия, организации и учреждения», прийняте Держкомвинаходів СРСР ще у 1985 р., застаріло та не передбачало діяльності підрозділів з охорони всіх ОІВ, а також сучасних форм підтримки трансферу технологій.

Вказане призвело до пропозицій з боку НАН України з прийняття сучасного положення про відділи з питань охорони прав ІВ у бюджетних установах. Проте незважаючи на те, що з 1996 р. два рази проект відповідного акта було погоджено міністерствами та подано до Кабінету Міністрів України, його не було прийнято, що свідчить про «пріоритети» Уряду того часу.

З урахуванням цього ЦДІВТТ НАН України були розроблені та за пропозицією НАН України внесені до проекту Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» норми стосовно діяльності вказаних підрозділів (Закон було прийнято 14 вересня 2006 р.). Так, стаття 7 Закону передбачала, що «для забезпечення виконання функцій, пов'язаних із створенням, використанням, патентуванням та ліцензуванням прав на технології та їх об'єкти, уповноважений орган, інші центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук створюють структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також у межах повноважень підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в установах науки, освіти, охорони здоров'я та інших державних установах, що належать до сфери їх управління. У разі потреби підрозділи з питань трансферу

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності можуть створюватися на підприємствах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади та академій наук».

На виконання Закону Кабінет Міністрів України постановою від 01.08.2007 № 995 затвердив Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та Національної галузевої академії наук.

Слід зазначити, що завдання підрозділів і зміст їх роботи належали до діяльності органів державного управління, проте не до діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств, для яких аналогічне положення чи рекомендації Уряду не були прийнятні.

### **3.3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ З ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ НАН УКРАЇНИ**

#### **3.3.1. Організація діяльності зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України**

У 90-х рр. патентно-ліцензійні відділи НАН України працювали на підставі Типового положення про підрозділи патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи установи, організації і підприємств Академії наук УРСР, затвердженого постановою Президії АН України від 12.02.1986 № 65, що було прийняте відповідно до наведеного вище Типового положення про підрозділи, затвердженого Держкомвинаходів СРСР у 1985 р.

У 2006 р. набрав чинності Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». На виконання Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», з метою підвищення рівня охорони ОІВ в установах НАН України, а також забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення їх впровадження Президія НАН України прийняла розпорядження від 16.01.2008 № 15, яким затвердила:

– Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України (далі – Структурний підрозділ);

– 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 та примірний договір між творцями об'єктів права інтелектуальної власності.

Проекти вказаних документів були підготовлені ЦДІВТТ НАН України.

Пунктом 2 «Організація діяльності зі створення, охорони та використання права інтелектуальної власності в НАН України» Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України визначалося, що організація діяльності зі створення, охорони та використання ОІВ у НАН України здійснюється:

– науковими установами, організаціями, підприємствами дослідно-виробничої бази НАН України;

– Комісією Президії НАН України з питань охорони та використання інтелектуальної власності при Президії НАН України;

– організаціями інфраструктури НАН України з охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності.

Установи організують діяльність із забезпечення охорони ОІВ, створених в Установі, проведення патентних, маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень, використання результатів НДДКР; створюють підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ, які діють відповідно до Положення про підрозділ, що затверджується Президією НАН України.

Комісія з питань охорони та використання інтелектуальної власності при Президії НАН України:

– аналізує досвід діяльності зі створення, охорони та використання ОІВ у НАН України;

– надає Президії НАН України пропозиції з прийняття актів НАН України стосовно питань ІВ;

– розглядає результати конкурсу НАН України на кращі показники винахідницької роботи.

Комісія складається з представників установ, підрозділів апарату Президії НАН України. Склад Комісії затверджується Президією НАН України.

Організації інфраструктури НАН України включають наукові установи НАН України, на які покладено завдання сприяння діяльності з охорони ІВ, трансферу технологій, інноваційної діяльності; організації та підприємства, що уклали угоди з НАН України щодо надання послуг у зазначених галузях; організації та підприємства, утворені науковими установами НАН України або які діють за договорами з установами та здійснюють діяльність з упровадження результатів наукових досліджень установ.

Відповідно до Типового положення Структурний підрозділ міг бути створений:

– як науково-дослідний підрозділ (відділ, лабораторія тощо) з відкриттям наукової тематики відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України (підрозділ з досліджень питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ у галузі спеціалізації установи);

– як підрозділ, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу (п. 1.3).

До складу працівників вводилися посади наукових співробітників, що займаються питаннями патентних досліджень, маркетингових, кон'юнктурних досліджень та трансфером технологій (зокрема, можуть вводитися посади головного, провідного, наукового, старшого наукового співробітника, молодшого наукового співробітника), а також посади інших працівників.

Основні завдання Структурного підрозділу:

– проведення та організація досліджень з метою виявлення ОІВ, що створюються в результаті наукової та науково-технічної діяльності Установи, здійснення патентних досліджень, досліджень на патентну чистоту, забезпечення охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торговельні марки, наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, комп'ютерні програми, бази даних, сорти рослин та інші ОІВ, що створюються в Установі;

– проведення та організація маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень;

– здійснення заходів з використання результатів НДДКР, ОІВ наукоємної продукції Установи, підтримка ліцензійної діяльності Установи, трансферу технологій.

Зокрема, було визначено нові завдання підрозділів з проведення маркетингових досліджень. Так, підрозділ разом з іншими підрозділами Установи здійснює заходи з використання результатів НДДКР, ОІВ Установи, організує та безпосередньо здійснює проведення маркетингових, у тому числі патентно-кон'юнктурних досліджень, та надає методичну допомогу щодо їх проведення. У рамках маркетингових досліджень:

– на підставі аналізу ринку продукції, тенденцій науково-технічного розвитку визначає потребу в результатах НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції, що можуть бути розроблені Установою, та надає керівництву Установи пропозиції щодо подальших досліджень;

– досліджує можливість реалізації на ринку існуючих результатів НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції Установи (далі – продукція);

– визначає потенційних партнерів Установи з реалізації продукції, пропонує керівництву Установи партнерів для проведення подальших переговорів.

У рамках патентно-кон'юнктурних досліджень додатково разом з виконавцями НДДКР вивчає патентно-ліцензійну ситуацію стосовно продукції Установи та аналогів, у тому числі динаміку патентування, взаємне патентування, патенти-аналоги, географію патентування продукції-аналогів.

Прийняття нового Положення привело структуру організації патентно-ліцензійної діяльності у системі НАН України до вимог сьогодення та запровадило нові напрями діяльності підрозділів, спрямованих значною мірою на комерціалізацію (своєчасну, якісну охорону ІВ, використання ІВ) розробок наукової установи.

Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 на 2012 р. в 65-ти наукових установах було утворено структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ або здійснено реорганізацію діючих підрозділів з винахідницької та патентно-ліцензійної діяльності. У зв'язку з невиконанням рядом установ зазначеного розпорядження Президія НАН України розпорядженням від 23.04.2012 № 285 доручила керівникам 24-х наукових установ забезпечити утворення структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ і здійснити заходи щодо реалізації Положення про використання ОІВ у НАН України.

Внаслідок вжитих заходів на 1 грудня 2012 р. вказані вище підрозділи було утворено ще в 24-х установах із загальною їх кількістю 89 підрозділів, окрім Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України. Постановою Президії НАН України від 15.05.2013 № 66 інституту було доручено забезпечити виконання розпоряджень Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 та 23.04.2012 № 285 щодо утворення зазначеного вище підрозділу, що було здійснено.

У цілому на 1 вересня 2015 р. в НАН України утворено 92 підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ. Останній підрозділ створено Інститутом магнетизму НАН України та МОН молоді і спорту України.

Питання врегулювання створення, охорони та використання ОІВ у наукових установах НАН України висвітлюються у розділі 1.2.2.

### 3.3.2. Розвиток нормативного забезпечення діяльності підрозділів інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності наукових установ НАН України

Практика діяльності підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ у наукових установах НАН України, прийняття нових актів законодавства привело до підготовки ЦДІВТТ НАН України пропозицій щодо прийняття ряду проектів відомчих нормативних актів щодо діяльності установ з охорони і використання ОІВ, рекомендацій, роз'яснень, а також проектів відповідних актів.

Так, у 2005 р. було прийняте розпорядження Президії НАН України від 30.11.2005 № 683 «Про проведення інвентаризації», яким визначалися загальні методичні вимоги з проведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів та оцінки майнових прав на ОІВ з метою бухгалтерського обліку.

У 2008 р. було підготовлено та прийнято пакет документів щодо врегулювання діяльності підрозділів наукових установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ (розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ, яким було затверджене типове положення про підрозділи та положення про використання ОІВ у НАН України, а також примірні договори про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання). У 2007 р. проектом постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2007 № 1148 було передбачено збільшення ставок зборів за послуги із забезпечення охорони ІВ у 27 разів, що мало призвести до втрати всіма бюджетними установами в Україні – науковими установами, вищими навчальними закладами, установами сфери оборони, медицини тощо – усіх винаходів у зв'язку з відсутністю та непередбаченням відповідного фінансування на збільшення витрат з підтримки охоронних документів у чинності.

Внаслідок звернень НАН України, інших установ та організацій до Кабінету Міністрів України, РНБО України було вирішено питання щодо введення для наукових установ – неприбуткових організацій – з моменту вступу до СОТ пільгових ставок зборів у розмірі 10% від встановлених ставок за охорону прав на винаходи та корисні моделі та у розмірі 5–10% за охорону прав на сорти рослин. Листом Президії НАН України від 12.05.2008 № 58/949-8 щодо реєстрації установ НАН України як неприбуткових та сплати патентних зборів було запропоновано здійснювати контроль за своєчасним продовженням дії свідоцтва Міністерства освіти і наук України про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, що дає право на включення до Реєстру неприбуткових організацій.

Складність у застосуванні положень законодавства при укладанні договорів про трансфер технологій призвела до підготовки рекомендацій із застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 2 жовтня 2012 р., що стосуються договорів про трансфер технологій (листа Президії НАН України від 17.11.2014 № 58/2079-8). Також були підготовлені роз'яснення щодо бухгалтерського обліку результатів наукової тематики, монографій (лист Президії НАН України від 23.06.2014 № 58/1186-8); з урахуванням вимог статті 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» прийнято Методичні рекомендації щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій (розпорядження Президії НАН України від 09.02.2015 № 61).



Зокрема, розпорядження передбачало зобов'язання наукових установ з визначення порядку збереження охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин та інші ОІВ; визначення відповідальної особи за збереження цих документів та порядок збереження договорів про службові ОІВ; виплату винагороди за їх використання та додатків до цих договорів, договорів між творцями ОІВ.

Враховуючи прийняття нової редакції статті 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», з метою забезпечення реалізації її положень розпорядженням Президії НАН України від 17.05.2016 № 293 було внесено зміни до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, примірних договорів про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання (розпорядження від 16.01.2008 № 15). Положення було доповнено підрозділом «Особливості використання об'єктів права інтелектуальної власності при формуванні статутного капіталу господарського товариства», а також було затверджено Рекомендації щодо участі наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності; внесено зміни до примірних договорів про службові ОІВ.

Для здійснення конкурсних науково-технічних проектів у НАН України, що передбачали спільну реалізацію проектів разом з підприємствами, було розроблено ряд відомчих актів та рекомендацій. Зауважимо, що практика виконання проектів та запити установ обумовили поглиблення відповідного регулювання. Так, у Положенні про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затвердженому постановою бюро Президії НАН України від 14.12.2012 № 258, було передбачено вимоги щодо використання під час конкурсних проектів ОІВ, які створені установами за рахунок бюджетного фінансування, а також у випадку, якщо ОІВ створюються за рахунок коштів підприємства. Також встановлювалися вимоги щодо надання Довідки про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проекту, та проведені патентні дослідження.

Вказані норми в цілому повторювали норми, наведені у Положенні про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15, зі змінами). Проте, як свідчила практика, при поданні матеріалів на конкурс було недостатньо обмежуватися лише листом з боку підприємства, де зазначалися форма участі партнера (фінансова, матеріальна послуги тощо), а також час та місце можливого впровадження розробки.

Розпорядженням Президії НАН України від 12.01.2017 № 20 «Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2017 р.» встановлювалося, що при поданні матеріалів на конкурс має також подаватися попередній договір, форму якого було затверджено зазначеним розпорядженням. Попередній договір, зокрема, включав зобов'язання у місячний термін після затвердження Президією НАН України переліку відібраних проектів укласти з організацією-партнером договір з виконання Проекту та надати його до Президії НАН України. У такому договорі могли бути зазначені положення щодо використання ОІВ, створених установою, лише на ліцензійних засадах. Також мали зазначатися умови щодо охорони та використання ОІВ, що створюються, якщо партнер здійснює фінансування проведення конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт.

ЦДІВТТ НАН України були розроблені рекомендації щодо підготовки договорів з партнерами, зокрема ліцензійних, та проведення досліджень і розробок, а також підготовлено форму ліцензійного договору (лист НАН України від 25.04.2017 № 58/744-8). Постановою Президії НАН України від 13.12.2017 № 340 «Про Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України» було прийнято оновлене положення щодо здійснення конкурсних проектів, яке включало: вимоги стосовно використання ОІВ, створених науковими установами; форму попереднього договору; рекомендації з питань охорони ІВ; форму ліцензійного договору; форму довідки про ОІВ, створені під час виконання проекту, та проведені патентні дослідження.

Актуальним, на наш погляд, є продовження вдосконалення договірної забезпечення виконання проектів з розробкою примірних договорів із партнером для різних варіантів взаємовідносин установи та організації-партнера щодо створення і використання ОІВ.

Також у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» і відміною раніше діючої аналогічної постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 520 було прийнято розпорядження Президії НАН України від 30.01.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» (див. розд. 1.2.8). Основним при цьому стало введення мінімальних ставок виплати винагороди не тільки авторам технологій, а й особам, які здійснюють їх трансфер.

На цей час нормативне забезпечення винахідницької діяльності в НАН України включає такі групи актів:

- акти, що визначають загальні вимоги щодо створення, охорони та використання ОІВ<sup>1</sup>;
- акти, що врегульовують питання охорони прав ІВ при виконанні конкурсних науково-технічних проектів<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (зі змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 01.03.2013 № 142, від 30.10.2008 № 622, від 15.06.2015 № 430, від 17.05.2016 № 293, від 30.01.2020 № 69):

– Типове положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України» (додаток 1);

– Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (додаток 2);

– 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.

Розпорядження Президії НАН України від 30.01.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер».

Розпорядження Президії НАН України від 17.05.2016 № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності».

Розпорядження Президії НАН України від 15.06.2015 № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів».

Розпорядження Президії НАН України від 09.02.2015 № 61 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій».

<sup>2</sup> Постанова Президії НАН України «Про Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України» від 13.12.2017 № 340.

Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України (додаток до постанови Президії НАН України від 07.10.2015 № 236).

– акти, що стосуються проведення Конкурсу установ НАН України на досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні ОІВ і на звання «Винахідник року Національної академії наук України»<sup>1</sup>;

– документи щодо охорони прав ІВ при здійсненні міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва<sup>2</sup>;

– документи щодо порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень і питання охорони прав ІВ<sup>3</sup>;

– листи Президії НАН України з питань бухгалтерського обліку нематеріальних активів, трансферу технологій тощо<sup>4</sup>.

З метою забезпечення наукових установ інформацією щодо прийнятих нормативних актів та рекомендацій готувалися та видавалися збірники актів та методичних матеріалів, зокрема:

– збірник нормативних актів НАН України з питань створення, охорони і використання ОІВ та акти органів державної влади щодо трансферу технологій, інвентаризації нематеріальних активів, обліку ОІВ<sup>5</sup>;

<sup>1</sup> Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об'єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» і щорічні постанови щодо результатів проведення конкурсу.

<sup>2</sup> Лист Президії НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8 стосовно Рекомендацій щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР з додатками:

– Рекомендації щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР;

– Положення, щодо охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності для застосування у договорах про проведення НДДКР та трансферу технологій і договорах про утворення спільних організацій, що укладаються між науковими установами НАН України та установами, організаціями і підприємствами КНР;

– Рекомендації із застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 2 жовтня 2012 р., що стосуються договорів про трансфер технологій;

– Примірні форми ліцензійного договору;

– Інформаційні ресурси щодо проведення НДДКР, комерціалізації результатів досліджень та охорони інтелектуальної власності між організаціями КНР, США, ЄС.

<sup>3</sup> Постанова Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 «Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в НАН України» з додатками:

– Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України;

– Договір на виконання наукової (науково-технічної) роботи (завдання, заходу, проекту);

– Довідка про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи, та проведені патентні дослідження.

<sup>4</sup> Лист Президії НАН України від 17.11.2014 № 58/2079-8 щодо Рекомендацій із застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 2 жовтня 2012 р., що стосуються договорів про трансфер технологій.

Лист Президії НАН України від 23.06.2014 № 58/1186-8 щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

Лист Президії НАН України від 12.05.2008 № 58/949-8 щодо реєстрації установ НАН України як неприбуткових та сплати патентних зборів.

Лист Президії НАН України від 22.04.2008 № 58/841-8 щодо збільшення зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та пільгових ставок зборів для наукових установ – неприбуткових організацій.

Лист Президії НАН України від 06.03.2008 № 58/512-8 щодо бухгалтерського обліку витрат на виконання науково-дослідних робіт, примірників звітів та дисертацій.

<sup>5</sup> Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій / Ю.М. Капіца, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко (упоряд.). 5-е вид., допов. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2016. 158 с.

– збірник методичних рекомендацій стосовно укладання договорів про трансфер технологій, визначення ставок роялті, основних етапів трансферу технологій<sup>1</sup>.

Разом з ДП «Академперіодика» підготовлено збірник методичних рекомендацій щодо охорони авторського права у видавничій діяльності та укладання договорів<sup>2</sup> тощо.

Також нормативна база НАН України у сфері ІВ, рекомендації та методичні матеріали наведені на сайті «Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах»: <http://ipr.nas.gov.ua/>

### 3.3.3. Автоматизація управління винахідницькою діяльністю

У 2017–2019 рр. у НАН України було організовано роботу з розробки автоматизованого робочого місця (АРМ) співробітника підрозділу наукової установи НАН України з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності та ведення Реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності в установах НАН України і на рівні Академії наук.

Необхідність вказаної роботи була пов'язана з відсутністю сучасних інформаційних систем підтримки винахідницької діяльності для наукових установ та закладів вищої освіти.

Бази даних ДП «Укрпатент» дозволяють здійснювати аналіз лише щодо поданих заявок та виданих охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки. Для сортів рослин аналогічні бази даних відсутні, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подає інформацію щодо сортів рослин у реєстрах у форматі Excel. Невирішеним питанням є інформаційна підтримка створення та використання баз даних, комп'ютерних програм, комерційних таємниць, ноу-хау та одночасне представлення за єдиним форматом усіх ОІВ, що створюються в установі.

Крім того, форми ведення журналів з обліку об'єктів промислової власності, затверджені Держкомстатом України у 2004 р.<sup>3</sup>, істотно застаріли та не охоплюють сорти рослин, комп'ютерні програми, бази даних, комерційну таємницю і ноу-хау.

Також істотними питаннями є інформаційна підтримка моніторингу використання ОІВ у наукових установах, формування електронної звітності.

Основним завданням при розробці АРМ та ведення реєстру було забезпечити наукові установи НАН України можливістю інформаційної підтримки діяльності зі створення, охорони та використання ОІВ.

Кінцевою метою було надати можливість на рівні наукових установ мати базу даних, що стосується всіх ОІВ та містить детальну інформацію стосовно: подання повідомлення про створення ОІВ; творців ОІВ; подання заявок до уповноваженої організації та отримання охоронних документів; договорів про трансфер техноло-

<sup>1</sup> Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

<sup>2</sup> Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. К.: Академперіодика, 2017. 110 с.

<sup>3</sup> Наказ Державного комітету статистики України від 10.08.2004 № 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компоновань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».

гій; інформації про використання ОІВ; ведення оновлених відповідно до вимог законодавства в електронній формі журналів обліку для всіх видів ОІВ; формування річної звітності щодо створення та використання ОІВ.

Розробка системи здійснювалася фахівцями Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України за підтримки ЦДІВТТ НАН України.

У 2018 р. в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України та Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України було впроваджено дослідну експлуатацію підсистеми ведення реєстру ОІВ. Під час дослідної експлуатації було здійснено навчання співробітників установ НАН України, апробовано функціонування АРМ співробітника відділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ установи НАН України, а також проводилося первинне наповнення бази реєстру щодо основних показників установ НАН України з розробки, охорони та використання ІВ за 2018 р. Було підготовлено Технологічну інструкцію ведення реєстру та АРМ<sup>1</sup>.

У 2019 р. прийнято розпорядження Президії НАН України від 23.04.2020 № 272 «Про першу чергу впровадження в НАН України підсистеми ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності, розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України». У розпорядженні зазначалося, що підсистема дозволяє в науковій установі НАН України: ведення бази даних створених в установі винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, сортів рослин, баз даних, комп'ютерних програм та інших ОІВ, ноу-хау; ведення в електронному вигляді визначеної нормативної документації з обліку ОІВ; супроводжувати: процес створення ОІВ, подання заявок та отримання охоронних документів, діяльність з укладання договорів з винахідниками та авторами і договорів щодо використання ОІВ, обліку нематеріальних активів.

Розпорядженням було затверджено програму та умови першої черги впровадження підсистеми РОПІВ РІТ НОД НАН України; визначено, що установи НАН України, починаючи з 2019 р., здійснюють введення повної інформації про ОІВ.

Особливістю системи є те, що заповнюючи вихідну інформацію на рівні наукових установ, зазначена інформація автоматично узагальнюється на загальноакадемічному рівні з представленням показників діяльності наукових установ у сфері ІВ: подання заявок, отримання охоронних документів, використання ОІВ тощо.

У той же час практика застосування системи свідчить про необхідність її вдосконалення, що стосується врахування змін законодавства; особливостей введення інформації та представлення даних стосовно об'єктів, для яких не видаються охоронні документи (об'єкти авторського права, комерційна таємниця, ноу-хау); вдосконалення форм представлення інформації.

Також потребує уніфікації звітність у сфері ІВ з приведення у відповідність показників звітних форм МОН України та Держстату України, а також оновлення форм обліку ОІВ Держстату України (див. главу 7).

<sup>1</sup> Підсистема ведення реєстру об'єктів права інтелектуальної власності НАН України. АРМ співробітника підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукової установи НАН України. Технологічна інструкція. К., 2019. 43 с.

### **3.3.4. Проведення конкурсу на кращі показники винахідницької роботи в НАН України та на отримання звання «Винахідник року НАН України»**

Суттєве значення для оцінки діяльності установ з винахідницької діяльності та її стимулювання має проведення в НАН України щорічного конкурсу установ на кращі показники винахідницької роботи в НАН України та на отримання звання «Винахідник року НАН України».

Конкурс було започатковано Академією наук УРСР у 1976 р. з метою активного залучення наукових, інженерно-технічних робітників, винахідників та раціоналізаторів до винахідницької діяльності (постанова Президії Академії наук УРСР від 29.04.1976 № 160/6/6).

У 1993–2020 рр. до умов конкурсу вносилися доповнення у зв'язку з введенням патентної форми охорони винаходів і корисних моделей та інших показників винахідницької діяльності.

Постановою Президії НАН України від 29.09.1993 № 267 було встановлено нові показники умов вищезазначеного конкурсу, що включали:

- кількість отримання винаходів;
- кількість використаних винаходів;
- кількість ліцензійних угод та інших контрактів на використання винаходів;
- кількість винаходів, запатентованих за кордоном;
- кількість патентів на промислові зразки тощо.

У 2000 р. постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 умови конкурсу було затверджено у новій редакції. Також введено такі показники, як: складання звітів про патентні дослідження, отримані свідоцтва на знаки для товарів та послуг, кількість чинних патентів тощо.

Відповідно до умов конкурсу щорічно в НАН України визначаються установи з кращими результатами винахідницької діяльності за кожним із відділень НАН України, а також три установи, які мають найкращі показники в НАН України в цілому та займають відповідно перше, друге та третє місця. При цьому сумарні показники винахідницької діяльності нормуються відносно кількості наукових та інженерних працівників установ, що дозволяє порівнювати відносні показники. Установи – переможці конкурсу отримують за результатами конкурсу премії.

Десятьом винахідникам НАН України щорічно присвоюється звання «Винахідник року НАН України» з врученням диплома та грошової премії.

Проведення конкурсу дозволяє здійснювати моніторинг винахідницької діяльності наукових установ, безпосередньо установам порівнювати свої показники з іншими та є одним із заходів, що відзначає важливість винахідницької роботи, звертає увагу на цінність діяльності працівників НАН України, які створюють ОІВ.

## **3.4. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ЗНАТЬ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ**

Університетом м. Тарту (Естонія) та ЦДІВТТ НАН України за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії у 2015–2016 рр. здійснювався проект «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та роз-

робка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях».

Підготовці проекту сприяли контакти співробітників Центру з колегами з Університету м. Тарту (відділ з досліджень та розробок), Школи економіки та бізнес-адміністрування (Університет Тарту), де було проведено семінар «Науково-дослідна та інноваційна системи України», Центру трансферу технологій «МЕКТОРІ» Таллінського технологічного університету, а також Школи права Університету Тарту.

У рамках проекту здійснювалися:

- підготовка рекомендацій для наукових установ та вищих навчальних закладів для прискорення передачі знань з наукової сфери до промисловості;

- підготовка пропозицій щодо політичних заходів з регулювання та інституційної діяльності для прискорення передачі знань науковими установами та закладами вищої освіти (ЗВО) до промисловості;

- заходи з підвищення рівня інформованості й компетентності в галузі передачі знань.

Для виявлення основних проблем, що стримують комерціалізацію ОІВ та передачу знань, було підготовлено та направлено анкети до провідних:

- наукових установ НАН України;

- вищих навчальних закладів;

- експертів у сфері інноваційної діяльності та впровадження нововведень;

- деяких підприємств, що працюють у високотехнологічній сфері.

Анкети для наукових установ та ЗВО містили, зокрема, питання щодо:

- наявності у статутних документах установ, внутрішніх актах положень, спрямованих на розвиток діяльності установи з управління правами ІВ та трансферу знань;

- наявності підтримки ЗВО та наукових установ з розробки та реалізації політики і заходів з використання ОІВ та передачі технологій (знань) з боку органів державної влади, наявності достатніх джерел фінансування з державних і приватних фондів;

- наявності підвищення кваліфікації, навчання спеціалістів наукових установ, ЗВО з питань охорони та використання ОІВ, передачі технологій (знань) тощо.

В анкеті також входили питання щодо діяльності організації з підтримки передачі технології, комерціалізації результатів наукових досліджень. Четвертий розділ анкети включав питання щодо співпраці з дослідниками. П'ятий розділ анкети включав питання щодо співпраці з промисловістю.

Анкети для експертів містили питання щодо відповідності політики державних органів у сфері охорони та комерціалізації ОІВ потребам ЗВО, наукових установ, співпраці з промисловістю.

За результатами аналізу анкетування 85% респондентів висловилися, що консультативна та фінансова підтримка трансферу знань у ЗВО, наукових установах здійснюється у малому обсязі та в основному окремими організаціями, такими як НАН України; 15% експертів висловилися, що ефективна підтримка відсутня.

Також у відповідях зазначалося, що:

- у країні не існує офіційного керівництва (рекомендацій) з питань управління ІВ. Існують окремі посібники, методичні рекомендації та нормативні акти відомчого характеру. Було б доцільно розробити рекомендації (керівництва) з управління використанням ОІВ та передачі знань у ЗВО та державних науково-дослідних організаціях;

– відсутні ресурси та механізми підтримки як з боку держави, так і приватні для ефективної діяльності з трансферу технологій;

– в Україні є наукові галузі з міжнародним визнанням, такі як медицина, біо-технології, ракетобудування, літакобудування, енергетика тощо. Однією з галузей з потенційним комерційним впровадженням є галузь фармацевтики;

– рівень кваліфікації кадрів, що працюють у відділах з трансферу технологій та охорони ІВ державних установ, є різним. 80% респондентів висловилися, що в цілому характерним є наявність старих кадрів, підготовлених ще за часів СРСР, які мають досвід подання заявок на винаходи, та відсутність достатньої кількості нових фахівців з досвідом трансферу технологій. Системна робота з підвищення кваліфікації фахівців у галузі трансферу технологій органами державної влади не здійснюється;

– актуальною є розробка на державному рівні заходів із забезпечення підвищення кваліфікації, навчання спеціалістів наукових установ, ЗВО з питань охорони та використання ОІВ, передачі технологій (знань).

У рамках проекту було підготовлено рекомендації щодо заходів із вдосконалення передачі знань в Україні між науковими установами, університетами та підприємствами з урахуванням досвіду ЄС. Рекомендації було обговорено на Міжнародному семінарі «Передача знань та комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності науковими установами та університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з урахуванням досвіду ЄС», який відбувся 12 квітня 2016 р. Рекомендації були направлені до Мінекономрозвитку України, МОН України, Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, провідних ЗВО і наукових установ.

У рекомендаціях розглядаються кілька факторів, пов'язаних зі створенням та використанням ОІВ, що впливають на взаємодію наукових установ, університетів та промисловості, а також наводяться пропозиції щодо вдосконалення передачі знань. Автори застосували концепцію передачі знань, а також визначають напрями усунення перешкод і механізми реалізації такого процесу<sup>1</sup>.

Рекомендації включали питання щодо:

1. Створення знань

1.1. Визначення пріоритетних напрямів досліджень і їх фінансування.

1.2. Створення і захист комерційно-орієнтованих знань у співпраці з промисловістю.

1.3. Розширення сфери передачі знань у галузі соціальних і гуманітарних наук.

2. Менеджменту у сфері передачі знань

2.1. Створення активно діючих офісів з трансферу технологій.

2.2. Політика в галузі управління інтелектуальною власністю.

2.3. Розробка системи індикаторів оцінювання передачі знань.

3. Використання знань

3.1. Стратегія з передачі знань на рівні науково-дослідних організацій.

3.2. Підвищення рівня обізнаності і нарощування потенціалу на міжнародному, державному та інституційному рівнях.

3.3. Розвиток політики відкритого доступу.

3.4. Забезпечення прав інтелектуальної власності як передумова бізнесу, заснованого на знаннях.

<sup>1</sup> Режим доступу: [http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc4\\_2016.pdf](http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc4_2016.pdf)



3.5. Розробка політики з використання знань (ліцензування, діяльність спін-офів).

3.6. Передача знань через публічно-приватне партнерство.

3.7. Розробка модельних контрактів.

Висновки поділялися на дві групи і включали: 1) політичні рекомендації, які доцільно реалізувати на державному рівні (Політичні рекомендації); 2) рекомендації для наукових установ та університетів, що доцільно реалізувати на рівні установ (Рекомендації для наукової спільноти).

Основні рекомендації стосуються:

*У сфері менеджменту передачі знань і розвитку підрозділів з трансферу технологій та охорони ІВ.* Уряд має підтримувати діяльність наукових установ та ЗВО зі створення ОІВ та передачі знань (зокрема, шляхом надання консультацій, забезпечення експертами з управління ІВ), а також виділяти кошти на формування кваліфікованого персоналу підрозділів з охорони ІВ та трансферу технологій, забезпечення патентування ОІВ. Слід створити систему перепідготовки фахівців у галузі трансферу технологій та охорони ІВ і підвищення їх кваліфікації для забезпечення наукових установ та ЗВО кваліфікованими кадрами. Актуальним є розширення курсів з охорони ІВ та трансферу технологій для студентів вищих навчальних закладів. Міністерствам, академіям наук бажано розробити рекомендації стосовно завдань і функцій підрозділів з передачі технологій, інновацій та ІВ ЗВО і наукових установ, а також підготовки політики (положень) установ щодо створення, охорони та використання ОІВ і трансферу технологій, беручи до уваги, що регламентація діяльності таких підрозділів (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 995) спрямована перш за все на центральні органи виконавчої влади та не відображає особливості здійснення діяльності з охорони ІВ і передачі технологій наукових установ та університетів. Має бути організована система розповсюдження досвіду у сфері передачі знань та його обговорення через проведення круглих столів, семінарів тощо.

Підрозділ з охорони ІВ та передачі технологій має бути інтегрований у діяльність наукової установи, ЗВО та бути доступним для дослідників і підприємців. Ефективність діяльності ЗВО і наукових установ має забезпечуватися та бути посиленою на всіх рівнях (міністерства, академії наук, наукові установи, ЗВО) у таких сферах: 1) комунікацій (наявність персоналу підрозділу, зручний доступ до інформації і прозорість процедур повідомлення про створені ОІВ, їх охорону та комерціалізацію); 2) науковій (оцінка життєздатності та потенційного вдосконалення винаходу); 3) інформації (можливість отримання інформації та послуг, пов'язаних з патентною інформацією, визначенням рівня техніки, оцінкою можливого ринку використання); 4) законодавства (допомога у забезпеченні охорони ОІВ, захисті прав ІВ, укладанні ліцензійних та інших договорів про передачу технологій тощо); 5) фінансування (наявність достатніх коштів для залучення кваліфікованого персоналу підрозділів з трансферу технологій та охорони ІВ і забезпечення патентування; 6) комерційного застосування (оцінка комерційного потенціалу винаходу, здійснення маркетингу, доступ до бізнес-мереж, пошук відповідних партнерів, розвиток бізнесу, ведення переговорів та адміністрування договорів про трансфер технологій тощо). Мають існувати фінансові та кар'єрні стимули для фахівців з передачі знань і тих дослідників, що беруть участь у процесі передачі знань.

*Стосовно політики з управління ІВ.* Важливою є розробка науковими установами та ЗВО (самостійно або спільно з міністерствами, академіями наук, яким вони

підпорядковані) детальних положень щодо створення, охорони та використання ОІВ з комерційним потенціалом, охорони прав ІВ, виплати винагороди (зокрема, виплата винагороди у розмірі 30% надходжень за використання ОІВ) винахідникам та авторам. Для реалізації вказаних цілей як стимули мають бути використані фінансові заохочення і розвиток кар'єри.

Доречно, щоб практика передачі знань між установами і промисловістю та запровадження державної підтримки цієї діяльності стали політичним і оперативним пріоритетом для міністерств та регіональних органів управління. Кожне міністерство і регіональний орган управління, що здійснює діяльність з передачі знань (технологій), має призначити посадову особу, відповідальну за підтримку та моніторинг цієї діяльності. Доцільно запровадити регулярні зустрічі таких осіб з метою обміну інформацією та обговорення шляхів удосконалення передачі знань.

Доцільно в наукових установах та ЗВО прийняти Керівництва з охорони інтелектуальної власності та передачі знань (передачі технологій) з урахуванням Рекомендацій ЄС у цій галузі, доведення значимості передачі знань до дослідників та керівників середнього рівня, визначення стимулів для працівників, що створюють ОІВ.

Важливо знайти баланс між комерційною експлуатацією результатів досліджень і їх вільним поширенням. Вкрай важливо, щоб дослідження, здійснені українськими науковими установами та університетами, були помічені національними і міжнародними партнерами. Слід використовувати всі канали можливого поширення.

*У сфері розробки системи індикаторів оцінювання передачі знань.* На державному рівні рекомендується розвивати стандартизовані опитування, пов'язані з передачею знань, залученням методології оцінки передачі знань у ЄС. Рекомендується створити робочу групу за участю міністерств, наукових установ, вищих навчальних закладів, Державної служби статистики України під егідою Міністерства освіти і науки України для обміну досвідом з передачі знань і узгодити методики вимірювання та показники в галузі передачі знань. Вказане має враховувати досвід ЄС з вимірювання передачі знань.

Доцільно визначити показники для оцінки створення ОІВ та передачі знань на рівні організації. Доцільно дослідити зв'язок показників передачі знань з ефективністю діяльності організації.

*У сфері підвищення рівня обізнаності та нарощування потенціалу на міжнародному, державному й інституційному рівнях.* На урядовому рівні доцільно вирішити стратегічно важливі питання – утворення середовища, що сприяє передачі знань, зокрема з урахуванням рекомендацій проектів ЄС. У 2009–2015 рр. у рамках проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні, інших проектів ЄС з інноваційної діяльності» європейські експерти запропонували рекомендації у вказаній сфері, проте до цього часу вони не отримали практичного вирішення. Важливим є зняття бар'єрів щодо участі українських науковців у Рамкових програмах ЄС наукових досліджень та розробок, що включає, зокрема, можливість українським установам бути керівниками консорціумів та розпоряджатися валютними коштами, зняття обмежень щодо отримання працівниками коштів за виконання міжнародних проектів, зняття бар'єрів щодо їх використання через органи державного казначейства.

Актуальним питанням є підвищення інформованості серед дослідників з охорони прав ІВ стосовно результатів міжнародних наукових досліджень, включаючи права на раніше створені ОІВ, а також права на ОІВ, що створюються під час спільних досліджень.

Доцільною є організація у ЗВО освітніх програм, спрямованих на вдосконалення навичок з передачі знань, підприємництва та охорони ІВ, а також залучення студентів до проведення маркетингових досліджень, розробки бізнес-планів у сфері нових технологій. Актуальною є підтримка приєднання передачі знань до традиційних науково-дослідних та освітянських напрямів діяльності. Створення підрозділів з передачі технологій залишається недостатнім заходом, якщо цілі та заходи з передачі знань не інтегровані до інших елементів управління (наприклад, якщо вони не інтегровані в критерії для відбору академічного персоналу або якщо факультети і науково-дослідні підрозділи не націлені на втілення цих заходів на практиці тощо). Більш широка інтеграція необхідна для досягнення більшого впливу на суспільство.

*Стосовно політики відкритого доступу* доцільно взяти за приклад політику щодо відкритого доступу держав-членів ЄС, яка враховує потреби в додаткових ресурсах, гарантує якість і забезпечує дотримання балансу інтересів між відкритим доступом до публікацій і комерційною експлуатацією результатів досліджень. Мають бути запроваджені правові умови застосування стандартних ліцензій, таких як Creative Commons, GPL. Потенційні користувачі цих ліцензій повинні бути інформовані про терміни, умови і потенційний вплив (наприклад, положення щодо копілефту) цих ліцензій. Рекомендується розробити на урядовому рівні керівні принципи та рекомендації щодо відкритого доступу до наукових публікацій з урахуванням законодавства та досвіду ЄС у цій сфері, а також розробити політику підтримки публікацій результатів наукових досліджень у відкритому доступі, які мають гарантувати якість цих публікацій та узгодженість з інтересами щодо комерційного використання результатів досліджень.

*Стосовно політики з використання знань* (ліцензування, передання майнових прав, діяльність спін-офф) доцільною є розробка державних механізмів підтримки передачі знань, включаючи пряму фінансову підтримку спільних проектів з передачі знань наукових установ та вищих навчальних закладів і партнерів з промисловості, пільгову кредитну підтримку спін-офф компаній та податкові стимули для комерціалізації результатів досліджень та розробок (ДР). Доцільною є розробка рекомендації щодо ліцензування, утворення спін-офф.

У наукових установах та ЗВО рекомендується розробити політику щодо ліцензування, створення спін-офф. Вказане може передбачати визначення цілей ліцензування, умов надання прав використання ОІВ, політики стосовно отримання доходів від діяльності стартапів, принципів взаємовідносин установ і стартапів стосовно працівників установ, які працюють у стартапах, тощо.

*Стосовно передачі знань через публічне-приватне партнерство* актуальним є внесення змін до національного законодавства щодо можливості науковими установами та ЗВО здійснювати спільні наукові дослідження і реалізацію проектів з трансферу технологій з підприємствами на підставі договорів про спільну діяльність та угод консорціумів. Актуальним є запровадження фінансових програм, кредитних, податкових механізмів залучення підприємств до реалізації спільних з науковими установами та ЗВО проектів трансферу технологій і проведення прикладних досліджень та розробок.

*Щодо розробки модельних контрактів* на державному рівні доцільно розробити рекомендації та примірні умови контрактів з проведення досліджень і розробок для різних варіантів взаємовідносин наукових установ, ЗВО та підприємствам стосовно створення і використання ОІВ. Також мають бути доступними керівництва з вибору оптимального виду контракту для певних умов виконання ДР.

**Висновки.** Ефективна діяльність державних наукових установ і ЗВО з управління правами ІВ та трансферу технологій є викликом сьогодення і досягається, як свідчить досвід держав-членів ЄС та США, поєднанням організаційних, фінансових, податкових механізмів держави, спрямованих на генерацію і використання ОІВ, що створюються у бюджетній сфері, а також запровадження на рівні установ політики у сфері ІВ, здійснення розвитку підрозділів з охорони ІВ та трансферу технологій.

Вказане включає підготовку модельних положень, кодексів практики, рекомендацій щодо управління правами ІВ, політики у сфері ІВ у ЗВО, наукових установах; вироблення модельних договорів з проведення досліджень для різних варіантів створення та використання ОІВ; запровадження урядами системи організаційних заходів, фінансових механізмів з розвитку інфраструктури трансферу технологій, запровадження програм проведення наукових досліджень в інтересах підприємств, трансферу технологій, утворення стартапів; широке використання податкових стимулів комерціалізації ОІВ, організацію підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців для підрозділів з охорони ОІВ та трансферу технологій установ; забезпечення підтримки іноземного патентування.

Характерними для України до 1991 р. були широке застосування та досвід діяльності підрозділів з винахідницької, патентно-ліцензійної діяльності установ науки, освіти і підприємств. Мала місце централізована підготовка кадрів для таких підрозділів.

Органи державної влади проявили неготовність розвивати зазначену сферу з вирішенням принципових питань щодо винахідницької діяльності в бюджетних установах лише в 2006 та пізніші роки (визначення статусу підрозділів трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ у бюджетних установах – 2006 р.; врегулювання питань правового режиму ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів, – у 2012, 2016 рр.; прийняття законодавства щодо створення стартапів установами науки та освіти – у 2015 р.). Зауважимо, що всі зазначені питання вирішувалися за ініціативи не органів державного управління, а наукової спільноти.

На цей час залишаються невирішеними принципові питання, що стосуються перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері ІВ та трансферу технологій для бюджетних установ; відсутні державні програми, фінансові, податкові інструменти сприяння трансферу технологій, утворення стартапів, проведення ДР в інтересах підприємств, які широко розвинуті в ЄС, США, інших країнах.

У той же час ряд заходів з посилення ефективності управління ІВ та трансферу технологій може бути здійснено на рівні наукових установ та ЗВО. Вказане передбачає прийняття політики установ з охорони ІВ та трансферу технологій; приділення уваги розвитку діяльності підрозділів трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ, їх комплектацію фахівцями; вироблення політики відносно створення та використання ОІВ під час договорів із ДР з національними та іноземними контрагентами; організацію маркетингових досліджень стосовно перспективних розробок і підготовку бізнес-планів.

## Глава 4

# ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ПІДПРИЄМСТВ З ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

---

Партнерство між державними науковими установами, університетами та підприємствами з проведення прикладних досліджень і спільної комерціалізації розробок в інтересах підприємств, реалізації проектів трансферу технологій та інноваційних проектів є одним з провідних механізмів сучасної інноваційної системи ЄС, США та інших країн і дозволяє, наприклад, у ЄС залучати на 1 євро бюджетних витрат на дослідження та інновації від 2 до 3 євро коштів приватних підприємств.

Однією з форм партнерства між державними науковими установами, університетами та підприємствами є здійснення спільної діяльності з проведення прикладних досліджень та спільної комерціалізації розробок, виконання інноваційних проектів, трансферу технологій, що фінансуються на національному або міждержавному рівні з подальшим комерційним використанням отриманого результату, яка оформлюється шляхом укладання договору про спільну діяльність.

У розділі розглядаються питання застосування форм взаємодії наукових установ і підприємств при спільній комерціалізації винаходів та інших об'єктів промислової власності; проблеми здійснення спільної діяльності; проблематика укладання договорів між науковими установами НАН України та організаціями-партнерами з реалізації науково-технічних проектів. Також розглядається врегулювання в Україні укладання договорів про трансфер технологій.

### 4.1. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ І ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ

#### 4.1.1. Організація впровадження результатів досліджень науковими установами та підприємствами до 1991 р.

До 1991 р. застосовувалися такі механізми комерціалізації (впровадження) наукових результатів та винаходів:

- плановий механізм впровадження винаходів;

– укладання договорів на проведення НДДКР у рамках виконання цільових програм, що передбачали спільну взаємодію між науковою установою та виробничим підприємством на підставі договорів;

– передача підприємством, на підставі відплатного договору, освоєних винаходів і технічної документації та надання допомоги при освоєнні виробництва іншому підприємству;

– створення промислових та науково-виробничих об'єднань.

Плановий механізм впровадження винаходів було передбачено рядом документів, зокрема Положенням про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції (постанова Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 № 584, зі змінами). Детально цей механізм було викладено у постанові Держкомвинаходів «Указания по планированию изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятиях, в организациях, учреждениях, объединениях, министерствах и ведомствах»<sup>1</sup>.

Використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій передбачалося залежно від їх важливості та значення у перспективних і поточних планах розвитку народного господарства СРСР та союзних республік, планах міністерств, відомств, підприємств, організацій і установ або у планах організаційно-технічних заходів підприємств, організацій та установ.

Пропозиції з використання винаходів галузевого і міжгалузевого характеру, які мали важливе народногосподарське значення, готувалися міністерствами, відомствами і Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів та представлялися до Держплану СРСР і Держкомітету РМ СРСР по науці і техніці або до Ради Міністрів союзних республік для вирішення питання про включення таких винаходів до проектів планів розвитку народного господарства СРСР або союзних республік.

З метою своєчасного і широкого використання винаходів Держкомітет у справах винаходів і відкриттів направляв міністерствам, відомствам, підприємствам, організаціям і установам пропозиції про використання винаходів, що належали до профілю їх діяльності, з додатком опису винаходів і наявних у Комітеті матеріалів, що характеризують їх техніко-економічні дані.

Міністерства, відомства, підприємства, організації та установи за матеріалами Держкомвинаходів, загальносоюзних і галузевих органів науково-технічної інформації і за іншими інформаційними матеріалами (в тому числі патентними) проводили відбір винаходів і раціоналізаторських пропозицій та приймали рішення про їх використання. Міністерства і відомства повідомляли Держкомвинаходів про винаходи, які прийняті до використання в їх системі. У перспективних і річних планах розвитку народного господарства СРСР і союзних республік, у планах міністерств, відомств, підприємств, організацій та установ, у яких передбачалися завдання з використання винаходів, а також у технічній документації і проспектах на нові вироби та способи виробництва, розроблені на основі винаходів, повинні були вказуватися номери авторських свідоцтв<sup>2</sup>.

Механізм впровадження виходів під час виконання цільових науково-технічних програм передбачав проведення науковою установою НДДКР для підприємств

<sup>1</sup> Вопросы изобретательства. 1979. № 5. С. 51.

<sup>2</sup> Пункти 90–96 Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затвердженого Постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 № 584, зі змінами.

промисловості та сільського господарства на підставі договорів (заказ-нарядів). Фахівці науково-дослідних та інших організацій, що виконували заказ-наряди, брали участь у впровадженні результатів досліджень на підприємствах замовників.

У програмах, що мали галузевий і республіканський, міжгалузевий рівень, вказувалися техніко-економічні результати, терміни та етапи виконання робіт від наукового дослідження до серійного виробництва нової продукції, впровадження прогресивної технології, заснованих на винаходах та інших науково-технічних досягненнях.

В окремих випадках для безпосереднього здійснення програм створювалися творчі бригади, які були зобов'язані забезпечити своєчасне виконання всього комплексу робіт за програмою і використання у встановлені терміни науково-технічних розробок.

До механізмів впровадження винаходів належала передача одним підприємством іншому, на підставі відплатного договору, винаходу або науково-технічного досягнення, які вже використовуються підприємством.

Зазначений договір передбачав, що підприємство-розробник зобов'язувалося передати свої науково-технічні досягнення і надати допомогу у використанні досвіду в певні терміни; підприємство-одержувач мало оплатити документацію, витрати з надання допомоги у використанні науково-технічних розробок (документації), включаючи вартість переданих зразків, і виділити кошти на преміювання працівників розробника відповідно до чинних нормативів.

Договір передбачав складання акта впровадження винаходу, науково-технічних розробок за умови, що створені на основі їх об'єкти нової техніки – машини, способи, матеріали – успішно пройшли необхідні випробування і прийняті для промислового (виробничого) застосування. Акт підтверджував, що з такої-то дати розпочалося промислове використання винаходу або раціоналізаторської пропозиції, а саме виготовлення машини або матеріалів чи застосування нової технології.

З метою оптимізації планового механізму впровадження винаходів у СРСР відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 02.03.1773 № 140 «Об утверждении общего положения о всесоюзном и республиканском промышленных объединениях» створювалися промислові об'єднання.

На промислове об'єднання покладалися:

– забезпечення розвитку роботи з винахідництва та раціоналізації, розробки перспективних і поточних тематичних планів, здійснення контролю за дотриманням термінів впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій;

– організація роботи з виявлення технічних рішень, виконаних на рівні винаходів, і забезпечення відповідно до чинного законодавства подання підприємствами та організаціями, що входять до складу об'єднання, заявок на видачу авторських свідоцтв у СРСР (пп. 57, 58)<sup>1</sup>.

Встановлювалося, що у промисловому об'єднанні можуть бути централізовані повністю або частково наукові дослідження, проектно-конструкторські та технологічні розробки, роботи з технічної інформації, узагальнення передового досвіду, патентно-ліцензійні роботи та інші види діяльності, що забезпечують науково-технічний прогрес (пп. 59, 60).

<sup>1</sup> «Положение о всесоюзном и республиканском промышленных объединениях», затвержене Постановою Ради Міністрів СРСР від 02.03.1773 № 140.

Всесоюзне промислове об'єднання:

– здійснювало роботу, пов'язану з патентуванням винаходів і промислових зразків та реєстрацією товарних знаків за кордоном, а також контролювало проведення цієї роботи підприємствами та організаціями, що входять до складу об'єднання;

– подавало пропозиції про продаж за кордон ліцензій та технічної документації, несло перед зовнішньоторговельними організаціями майнову відповідальність за неналежну якість і відсутність патентної чистоти предмета проданої ліцензії, а також за невиконання умов, що належать до об'єднання зобов'язань за ліцензійним угодами;

– готувало для відповідних міністерств (відомств) пропозиції про придбання ліцензій в іноземних організацій (п. 112).

Метою запровадження таких змін було намагання прискорити випуск нової продукції шляхом здійснення створення винаходу, його впровадження та випуску серійної продукції із застосуванням винаходу під управлінням та в межах однієї організації – промислового об'єднання. Проте ефект від реалізації цього рішення був меншим, ніж очікувалося, тому що основним завданням промислового об'єднання був, у першу чергу, плановий випуск серійної продукції, а не проведення НДДКР і впровадження нових розробок у серійне виробництво. Тому з метою виправлення ситуації Рада Міністрів СРСР прийняла постанову від 30.12.1975 № 1062 «Об утверждении положения о научно-производственном объединении», де вказувалося:

– вважати за необхідне, щоб науково-виробниче об'єднання зосередило свою діяльність на створенні і впровадженні в найкоротші терміни в народне господарство новітніх зразків машин, устаткування, приладів, матеріалів та інших промислових виробів, прогресивних технологічних процесів, що відповідають за своїм науковим, техніко-економічним й іншими показниками вищим досягненням вітчизняної та зарубіжної науки і техніки;

– визначити показники плану, які затверджуються вищим органом науково-виробничого об'єднання і включають, зокрема, завдання щодо всього комплексу робіт – від досліджень до виробництва нової техніки, а також здійснення технічних розробок, створення головних зразків і технологічних процесів, промисловий випуск нової техніки<sup>1</sup>.

Слід зазначити, що наведені вище механізми не підпадали під здійснення спільної діяльності господарюючими суб'єктами у розумінні глави 430 Цивільного кодексу УРСР.

ЦК УРСР 1964 р., який діяв до набрання чинності Цивільним кодексом України (1 січня 2004 р.), передбачав сумісну діяльність у чітко визначеній сфері – капітальне будівництво та спільне використання збудованих об'єктів (глава 38 «Сумісна діяльність»). Відповідно до статті 430 ЦК УРСР за договором про сумісну діяльність сторони зобов'язуються сумісно діяти для досягнення спільної господарської мети у сфері капітального будівництва та подальшого спільного використання збудованих об'єктів. Громадяни укладали договір про сумісну діяльність лише для задоволення своїх особистих побутових потреб. Договори про сумісну діяльність між громадянами і соціалістичними організаціями не допускалися.

<sup>1</sup> Пункти 2–5 Постанови Ради Міністрів СРСР «Об утверждении положения о научно-производственном объединении» від 30.12.1975 № 1062 (СП СРСР, 1976 р., № 2, ст. 13).



#### 4.1.2. Проблеми здійснення спільних досліджень та розробок і комерціалізації результатів досліджень науковими установами та підприємствами

З прийняттям Законів України «Про підприємництво» від 26.02.1991, «Про власність» від 26.03.1991, «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991, «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 було знято передбачені у статті 430 ЦК УРСР 1964 р. обмеження щодо суб'єктного складу і передбачено можливість укладення договору про спільну діяльність як фізичними, так і юридичними особами, у тому числі й іноземними.

У прийнятому 16 січня 2003 р. ЦК України (набув чинності 01.01.2004) відповідно до статті 1130 за договором про спільну діяльність сторони (учасники<sup>1</sup>) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законів. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без їх об'єднання.

Зазначені вище зміни у законодавстві України дозволяли науковим установам та господарюючим суб'єктам здійснювати спільну діяльність, метою якої є комерціалізація винаходів та інших об'єктів промислової власності шляхом укладення договорів про спільну діяльність без об'єднання вкладів, а також створення спільних підприємств у формі простих товариств, на підставі договорів про спільну діяльність з об'єднанням вкладів.

Проте затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 Порядок укладення договорів про спільну діяльність державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків (далі – Порядок), фактично унеможливив використання договорів про спільну діяльність для здійснення спільної комерціалізації винаходів науковими установами та господарюючими суб'єктами. Так, Порядком передбачено, що наукова установа, яка має намір укласти договір про спільну діяльність (незалежно від того, укладається договір про спільну діяльність без об'єднання вкладів чи договір про спільну діяльність з об'єднанням вкладів), подає Національній або галузевій академії наук України звернення щодо погодження укладення договору. Звернення повинно містити попередньо погоджений сторонами проект договору, копії установчих документів сторін, інформацію щодо сторін та бізнес-план, звіт про оцінку майна. Національна або галузева академія наук України готує протягом місяця з дня надходження від наукової установи звернення та проект рішення Кабінету Міністрів України стосовно укладення такого договору і погоджує з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України.

Проект рішення повинен містити істотні умови договору, укладення якого пропонується погодити, унеможливлення відчуження державного майна тощо, а також залежно від виду договору визначати розмір часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про погодження укладення договору Національна або галузева академія наук України здійснює заходи щодо забезпечення його укладення суб'єктом господарювання відповідно до вимог законодавства.

<sup>1</sup> Аналіз змісту статті 1144 ЦК України вказує на те, що учасниками договору про спільну діяльність можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи.

Наведений Порядок унеможливив швидке та ефективне укладання договорів про спільну діяльність як з об'єднанням вкладів, так і без їх об'єднання, що призвело до незастосування такої форми взаємовідносин між науковими установами і підприємствами при спільній комерціалізації винаходів та інших об'єктів промислової власності і *фактично загальмувало застосування в Україні розвинутих у ЄС, США механізмів державно-приватного партнерства з комерціалізації результатів досліджень, проведення спільних наукових досліджень, трансферу технологій.*

ЦДІВТТ НАН України неодноразово звертав на увагу на невідповідність законодавства України з цього питання законодавству ЄС та втрати, яких зазнають наукові установи, ЗВО і держава в цілому внаслідок невикористання зазначеної форми співробітництва наукового та підприємницького секторів через подання відповідних пропозицій НАН України до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

Основним було те, що в ЄС та США при здійсненні публічно-приватного партнерства при проведенні ДР в інтересах підприємств чи трансфері технологій не передбачається об'єднання вкладів сторін. Кожна зі сторін спільної діяльності здійснює роботи власними силами або за рахунок коштів бюджету. Додатково компанії можуть фінансувати ДР університетів та наукових установ за договорами ДР. Основна мета спільної діяльності при цьому у координації дії сторін та виконанні зобов'язань щодо проведення ДР або реалізації інших проектів.

У той же час в Україні навіть при організації конференції, де залучено кілька сторін, договір щодо зобов'язань сторін (конференц-залу) з надання приміщення, наукової установи із забезпечення організації проведення конференції та зацікавлених підприємств з фінансування кава-брейків має проходити етап узгодження з Мінекономрозвитку, Мін'юстом та Мінфіном і для укладання такого договору має прийматися окреме рішення Кабінету Міністрів України. Доведене до абсурду регулювання, на жаль, є одним із чинників, що обмежують здійснення інноваційної діяльності та комерціалізації ОІВ в Україні.

Вказана проблематика розглядалася під час парламентських слухань на тему «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», що відбулися 2 липня 2014 р. У Рекомендаціях до слухань<sup>1</sup> зазначалося: «Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти: ... Внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо змін до законів України у сфері наукової та науково-технічної діяльності, в яких передбачити: ... створення умов для розширення співробітництва між науковими установами, вищими навчальними закладами та суб'єктами підприємництва... Кабінету Міністрів України... запровадити за пріоритетними напрямками інноваційної діяльності програми проведення прикладних досліджень, конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, трансферу технологій за участю наукових установ та вищих навчальних закладів, представників промисловості на засадах спільного фінансування робіт за рахунок коштів Державного бюджету України і коштів підприємств...».

У пропозиціях з виконання Рекомендацій, направлених до МОН України у квітні 2015 р., ЦДІВТТ НАН України було запропоновано: «підготувати зміни до законів України «Про інноваційну діяльність», «Про науку і науково-технічну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про дер-

<sup>1</sup> Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» від 11.02.2015 № 182-VIII.

жавно-приватне партнерство» з визначення публічно-приватних засад партнерства у науково-технічній сфері та запровадження з урахуванням досвіду держав-членів ЄС договорів щодо здійснення такого партнерства (проведення прикладних досліджень, конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, трансферу технологій), що не потребують ускладненої процедури погодження та надання згоди на їх укладання»<sup>1</sup>.

Беручи до уваги Рекомендації парламентських слухань МОН України 15 квітня 2015 р., було створено робочу групу з розробки нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність», до якої ввійшли фахівці НАН України, МОН України, Мінекономрозвитку України, НАПрН України, Держслужби інтелектуальної власності України.

Для врегулювання питань спільної інноваційної діяльності було підготовлено окремий розділ Закону – VII «Публічно-приватне партнерство у сфері інноваційної діяльності» (за пропозицією робочої групи назву Закону було змінено на «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»). Відповідний проект Закону було розміщено МОН України для громадського обговорення 7 липня 2015 р.

У проекті надавалися визначення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційної діяльності; засади, форми, фінансові відносини при публічно-приватному партнерстві, а також порядок укладення рамкового договору на реалізацію інноваційного проекту та істотні умови рамкового договору на реалізацію інноваційного проекту. Проект передбачав дві основні форми реалізації публічно-приватного партнерства у сфері інноваційної діяльності – інституціональна та договірна.

Реалізацію публічно-приватного партнерства в договірній формі пропонувалося здійснювати через укладення рамкового договору на виконання інноваційного проекту (п. 4 ст. 28). При цьому пропонувалося визначити істотні умови рамкового договору та порядок погодження його укладання зі зниженням рівня погодження – погодження мало здійснюватися органом, до сфери управління якого належить публічний партнер.

Так, істотними умовами рамкового договору на реалізацію інноваційного проекту були умови про: предмет і строк договору; строк здійснення публічно-приватного партнерства та його основні етапи; обсяг і форми фінансової участі державного партнера; прогнозована сума інвестицій, яку планує інвестувати сторона (сторони); фінансові результати реалізації публічно-приватного партнерства; сума та вид державної підтримки, які необхідні приватному партнеру для реалізації публічно-приватного партнерства; порядок та умови передачі майна, інформації і прав; порядок розподілу прав на ОІВ, створені під час виконання інноваційного проекту, тощо (п. 1. ст. 31).

Строк дії рамкового договору на реалізацію інноваційного проекту не повинен був бути меншим 2-х років і не повинен був перевищувати 5 років. Також окремо зазначалося, що предметом рамкового договору на реалізацію інноваційного проекту є співробітництво сторін щодо реалізації інноваційного проекту шляхом укладення у майбутньому основних договорів для досягнення мети партнерства (п. 2 ст. 31).

Порядок укладання рамкового договору, визначений у статті 30 проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», передбачав:

<sup>1</sup> Додаток до листа НАН України до Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 58/662-5.

– погодження рамкового договору органом, до сфери управління якого належить публічний партнер, протягом 30 днів з дня звернення партнерів з документами, що розкривають зміст проекту, та їх співпраці щодо його виконання;

– у разі відсутності письмової відмови органу, до сфери управління якого належить публічний партнер, протягом 30 днів з дня звернення партнерів для погодження проекту рамкового договору на реалізацію інноваційного проекту, такий договір вважається погодженим;

– зміни до укладеного рамкового договору на реалізацію інноваційного проекту у частині істотних умов вносяться в порядку, передбаченому цим Законом для їх укладення.

При цьому рамковий договір на реалізацію інноваційного проекту припиняється, якщо протягом року не буде укладено основні договори, що спрямовані на реалізацію інноваційного проекту (ст. 30).

Виходячи з наведеного пропонувалося здійснювати публічно-приватне партнерство у сфері інноваційної діяльності у договірній формі шляхом укладання двох договорів: рамкового та основного договору на реалізацію інноваційного проекту з жорстким дотриманням порядку погодження цих договорів з органом, до сфери управління якого належить публічний партнер; також рамковий договір передбачав об'єднання вкладів партнерів без створення юридичної особи, що звужувало та ускладнювало здійснення публічно-приватного партнерства. Тому на стадії погодження проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» НАН України запропонувала доопрацювати проект Закону з метою приведення положень щодо договорів про спільну діяльність у відповідність до законодавства та практики ЄС і забезпечення ефективності їх укладання<sup>1</sup>. Зазначалася актуальність урахування практики ЄС з укладання договорів щодо проведення спільних досліджень і реалізації інноваційних проектів між науковими установами, вищими навчальними закладами та підприємствами. Такі договори, зокрема: не передбачають об'єднання вкладів сторін договору; визначають, що кожна зі сторін фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів або коштів, отриманих від державних установ, фондів, коштів партнера; здійснення робіт за договором визначається відповідним планом робіт; сторона договору несе відповідальність, як правило, в межах прийнятих зобов'язань щодо його виконання<sup>2</sup>.

При проведенні слухань з питання «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» 15 червня 2016 р. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти та МОН України представили проект зазначеного вище Закону з внесеними змінами:

– визначено, що державно-приватне партнерство у договірній формі здійснюється шляхом укладання договору про спільну діяльність без об'єднання вкладів або укладання договору про спільну діяльність з об'єднанням вкладів;

– визначено окремі порядки укладання договору без об'єднання вкладів та договору з об'єднанням вкладів. Так, укладення договору про спільну діяльність без об'єднання вкладів здійснюється публічними партнерами без застосування конкурсних засад визначення приватного партнера, а також без застосування процедури погодження з органами державної влади та місцевого самоврядування, якщо такий

<sup>1</sup> Лист НАН України до Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 № 58/475-5.

<sup>2</sup> Додаток до листа НАН України до Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 № 58/475-5.

договір не вимагає передачі, відчуження, надання у заставу або оренду майнових комплексів, що належать до основних фондів публічних партнерів;

– умови спільного фінансування, визначені у статті 35 проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», було доповнено умовами, які повинні узгодити сторони договору про спільну діяльність з об'єднанням вкладів (п. 6 ст. 35).

У Рекомендаціях слухань зазначалося:

«6) внести до 1 вересня 2016 року на розгляд Верховної Ради України проекти законів України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»..., розроблених Міністерством освіти і науки України, передбачивши зокрема: ... спрощення ведення спільної діяльності державних вищих навчальних закладів та наукових установ і суб'єктів господарювання приватної форми власності, приведення положень щодо договорів про спільну діяльність у відповідність до законодавства та практики Європейського Союзу»<sup>1</sup>.

Також 26 вересня 2016 р. відбулася нарада у Прем'єр-міністра України В.Б. Гройсмана з питання «Про реформування наукової сфери, розвиток академічної науки» (далі – нарада). У протоколі наради вказувалося:

«8. МОН, Фонду державного майна за участю Національної академії наук, національних галузевих академій наук опрацювати питання щодо спрощення процедури провадження спільної діяльності державними вищими навчальними закладами та науковими установами і суб'єктами господарювання приватної форми власності, приведення положень щодо договорів про спільну діяльність у відповідність із законодавством та практикою ЄС, а також стосовно створення вищими навчальними закладами та науковими установами підприємств, що провадять інноваційну діяльність, та внести відповідні пропозиції».

ЦДІВТТ НАН України були підготовлені пропозиції до зазначеного протоколу, де пропонувалося внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект змін до Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, виклавши пункт 1 Порядку у такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків (далі – суб'єкт господарювання), договорів про спільну діяльність з об'єднанням вкладів учасників, договорів комісії, доручення та управління майном (далі – договір)».

У зв'язку з наведеним доцільно взяти до уваги досвід ЄС із залучення компаній для реалізації спільних з науковими установами та університетами досліджень і розробок, а також використання для цього договорів про спільну діяльність.

Так, інноваційні проекти в Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт – 2020»<sup>2</sup> складаються переважно із заходів, безпосередньо спрямованих на створення, проектування нового, зміненого або поліпшеного продукту, процесу чи

<sup>1</sup> Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти: «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» (15 червня 2016 р.).

<sup>2</sup> Regulation (EU) No. 1291/2013 of the European Parliament and the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020) and repealing Decision No. 1982/2006/EC.

послуги. Обов'язкова умова – участь у проекті мінімум трьох учасників з країн ЄС або країн, асоційованих з програмою «Горизонт – 2020», що повинні сформувати консорціум виконавців проекту, до якого можуть долучатися додаткові учасники з інших країн.

Європейська комісія затвердила модельні контракти щодо фінансування проектів, зокрема для кількох виконавців (General multi-beneficiary model grant agreement for the Horizon 2020 programme), що передбачають такі обов'язкові умови: предмет договору, умови, пов'язані з наданням гранту, обов'язки сторін щодо виконання проекту, субпідряд, правила надання доступу до отриманих результатів, права та обов'язки щодо ІВ, права на отримані результати, їх ліцензування тощо.

Практикою виконання дослідницьких та інноваційних проектів у програмі «Горизонт – 2020» та раніших Рамкових програм досліджень було укладання поряд з грантовою угодою також договору консорціуму виконавців проекту.

Угода про створення консорціуму виконавців проекту «Горизонт – 2020» укладається з метою дозволити членам консорціуму врегулювати дії та деталі, які не повністю регулюються в Угоді про надання гранту, таких як організація роботи, управління ІВ, відповідальність учасників, майбутнє використання та поширення результатів тощо. Зміст типового договору консорціуму включає, зазвичай: визначення, технічні положення, положення, щодо управління консорціумом, фінансові положення, положення, що стосуються експлуатації та поширення результатів, відповідальність і гарантії, терміни, розгляд спорів, форс-мажор тощо<sup>1</sup>.

Умови договору консорціуму передбачають спільну діяльність в розумінні глави 77 ЦК України, тому такий договір за законодавством України визначається як договір про спільну діяльність без об'єднання вкладів.

Виходячи з вищенаведеного можливо зробити висновок, що законодавча та виконавча влада України на рівні Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України усвідомлює наявність проблем щодо здійснення спільної діяльності науковими установами і вищими навчальними закладами при комерціалізації винаходів та інших об'єктів промислової власності шляхом укладення договорів про спільну діяльність без об'єднання вкладів, а також створення спільних підприємств у формі простих товариств на підставі договорів про спільну діяльність з об'єднанням вкладів.

За активної участі НАН України визначено механізм вирішення зазначених проблем із закріпленням відповідних положень у проекті Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», а також необхідність внесення Кабінетом Міністрів України змін до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296. Проте станом на 2021 р. Кабінет Міністрів України не вніс зміни до зазначеного Порядку. Так само не подано до Верховної Ради України проект Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності». Таким чином, питання про зняття бар'єрів для організації спільної діяльності підприємств та установ науки, освіти для проведення спільних ДР і комерціалізації ОІВ з моменту констатації цієї проблеми на парламентських слуханнях 2 липня 2014 р. вирішується вже близько 6-ти років та досить яскраво свідчить про нерозуміння органів управління викликів інноваційного розвитку, а також про від-

<sup>1</sup> Пункти 3.1, 3.2 Guidance Establishing a consortium agreement. Research & Innovation Portal European Commission.

сутність реальної роботи з наближення системи фінансування інноваційної діяльності до стандартів ЄС.

#### **4.1.3. Проблематика організації науково-технічних проектів з підприємствами в НАН України**

У 2005 р. з метою розширення впровадження результатів НДДКР, комерціалізації високотехнологічних і наукоємних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок НАН України було прийнято ряд документів із запровадження виконання науково-технічних проектів науковими установами разом з підприємствами<sup>1</sup>, затверджено Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних та інноваційних проектів установ НАН України та контролю їх виконання (розпорядження Президії НАН України від 11.01.2006 № 7).

Положення містило вимоги з організації конкурсу науково-технічних та інноваційних проектів установ НАН України. Основними вимогами до проектів були: наявність завершеної розробки, або розробки що потребує незначного доопрацювання, яка може бути впроваджена в економічну чи соціальну сферу; партнерське фінансування проекту з боку замовників або зацікавлених промислово-фінансових, виробничих та інших (у тому числі іноземних) структур у розмірах, що визначаються умовами конкурсу; визначений строк виконання проекту – не більше 1 року; наявність гарантійного листа від організації-партнера, що підтверджує згоду на інвестування проекту у розмірі, визначеному умовами конкурсу.

Після перемоги у конкурсному відборі для виконання проекту установа НАН України мала укласти два договори на виконання проекту: один – з НАН України, другий – з організацією-партнером.

Було визначено, що при виконанні договору, укладеного з НАН України, набувачем майнових прав ІВ на ОІВ, створені під час виконання договору, є установа НАН України. Надання права використання ОІВ організації-партнеру мало здійснюватися на підставі ліцензійних договорів, укладених відповідно до статей 1107–1114 Цивільного кодексу України, договорів на передачу ноу-хау. Також на установу покладался обов'язок здійснювати виплату винагороди творцям ОІВ.

Щодо договорів між установою та організацією-партнером, то в них мали бути визначені:

- сторона(и), що набуває права на ОІВ, які створюються в рамках виконання договору;
- сторона(и), що забезпечує охорону прав на ОІВ, підтримку у силі охоронних документів;
- сторона, що сплачує винагороду творцям ОІВ.

Було звернено увагу, що при укладанні договору з організаціями-партнерами надання права використання ОІВ організації-партнеру здійснюється Установою на підставі ліцензійних договорів, укладених відповідно до статей 1107–1114 ЦК України, договорів на передачу ноу-хау.

При цьому зазначені договори мають передбачати виплату Установі роялті, що встановлюється за домовленістю сторін з урахуванням, що звичайна ставка роялті становить не менше 3–5 відсотків валового доходу від реалізації продукції за ліцен-

<sup>1</sup> Постанови Президії НАН України від 28.09.2005 № 195; Бюро Президії НАН України від 05.12.2005 № 26; розпорядження Президії НАН України від 11.01.2006 № 7.

зією, або не менше 20 відсотків чистого прибутку, що отримується від реалізації продукції за ліцензією.

У 2012 р. було затверджено нову редакцію Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (постанова бюро Президії НАН України від 14.12.2012 № 258). Стосовно питань ІВ було уточнено, що майнові права на ОІВ, ноу-хау, що створюються під час виконання науково-технічного проекту, Установа набуває в порядку, визначеному Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами). При отриманні доходу від використання ОІВ Установа зобов'язана виплачувати творцям ОІВ винагороду згідно з додатком 2 до зазначеного розпорядження.

Аналогічно попереднім редакціям Положення надання Установою права використання ОІВ, що належать Установі та створені до виконання науково-технічного проекту, а також під час його виконання, має здійснюватися на підставі ліцензійних договорів, укладених відповідно до статей 1107–1114 ЦК України, договорів на передачу ноу-хау. Встановлювалися мінімальні ставки роялті. Окремо визначалися зобов'язання з регулювання відносин ІВ у випадку часткового фінансування науково-технічного проекту організацією-партнером залежно від обсягів фінансування та у випадку його спрямованості на проведення конструкторсько-технологічних і дослідно-конструкторських робіт, що виконуються організацією-партнером, або Установою, або спільно, аналогічно зазначеним вище.

Практика виконання науково-технічних проектів свідчила про доцільність вдосконалення врегулювання укладання договорів між установами НАН України та організаціями-партнерами. Згадане зазначалося у розпорядженні Президії НАН України від 15.06.2016 № 338. З урахуванням наведеного ЦДІВТТ НАН України було досліджено договори, що уклали установи НАН України з організаціями-партнерами у 2012–2014 рр.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Аналіз договорів з організаціями-партнерами свідчив, що такі договори є договорами про проведення ДР або ліцензійними чи змішаними договорами, що містили елементи різних договорів. Було досліджено 22 партнерські угоди за 2012 р. та 20 партнерських угод за 2014 р. Дослідження проводилися за такими критеріями:

- вид договору;
- відповідність положень договору вимогам законодавства;
- відповідність положень договору вимогам п. 6.3 Положення про використання ОІВ в НАН України (розпорядження Президії НАН України № 15) та пп. 23, 25, 26 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (постанова Президії НАН України від 30.12.2015 № 323);
- наявність у договорі положень щодо охорони конфіденційної інформації.

Результати аналізу свідчили, що:

- а) більша частина договорів відповідає наявності у тексті договору обов'язкових умов: предмет договору, обов'язки сторін договору, строк дії договору, відповідальність сторін та вирішення спорів;
- б) значна частина договорів не враховувала вимоги щодо врегулювання відносин ІВ Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України та пп. 23, 25, 26 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України;
- в) у більшості договорів були відсутні положення щодо обміну конфіденційною інформацією;
- г) у більшості досліджених договорів передбачалося здійснення дій сторін з метою використання існуючих ОІВ, що належать установі НАН України, їх вдосконалення та використання результатів проекту організацією-партнером, проте у певній частині договорів були відсутні положення:
  - в яких ОІВ ідентифікуються нові та раніше створені результати, що належать установі;
  - умови використання партнером ОІВ раніше створених результатів;
  - умови виплати роялті за використання раніше створених результатів та нових результатів, отриманих за проектом;



Проблемним питанням було те, що заявка на участь у конкурсі передбачала подання разом з іншими документами лише гарантійного листа від організації-партнера, що підтверджує згоду на інвестування проекту в розмірі, визначеному умовами конкурсу (п. 8 Положення від 30.12.2015). Проте такий лист не містив умов, на яких здійснюється інвестування проекту, а також обов'язків організації-партнера з охорони прав ІВ. Також Положення визначало, що копія договору з партнером подається вже після укладання договору установи з НАН України. У разі ненадходження копії договору секція НАН України має право звернутися до Президії НАН України з пропозицією про припинення реалізації відповідного проекту (п. 22 Положення).

Вказаний підхід, як свідчила практика, було доцільно вдосконалити із забезпеченням більшого контролю за змістом договору з організацією-партнером та його відповідності вимогам Положення стосовно охорони прав ІВ (пп. 25, 26).

У зв'язку з наведеним було запропоновано, щоб до пакету документів, що подає заявник – наукова установа, було включено крім гарантійного листа підписаний установою НАН України (заявником) та організацією-партнером попередній договір, примірну форму якого було підготовлено ЦДІВТТ НАН України, ВНПД НОВ Президії НАН України. Зміни до Положення були затверджені розпорядженням Президії НАН України від 12.01.2017 № 20 «Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2017 р.».

Примірна форма попереднього договору включала такі умови:

- перелік дій сторін у випадку відбору проекту за конкурсом;
- обов'язок сторін укласти партнерський договір у термін, визначений попереднім договором;
- зобов'язання сторін врахувати вимоги пунктів 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України стосовно охорони прав ІВ у партнерському договорі;
- умови надання ліцензій на використання ОІВ організації-партнеру.

За результатами аналізу було запропоновано зміни щодо умов конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України та примірну форму Попереднього договору, що подається установою НАН України в пакеті документів заявки на участь у конкурсі науково-технічних проектів наукових установ НАН України.

Запропоновані зміни були затверджені розпорядженням Президії НАН України від 12.01.2017 № 20 «Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2017 р.».

Також було розроблено Рекомендації науковим установам НАН України з охорони ІВ у договорах, що укладаються між науковою установою НАН України та організацією-партнером при виконанні науково-технічних проектів наукових установ НАН України (лист НАН України від 25.04.2017 № 58/744-8).

---

д) щодо договорів, у яких передбачалося створення нових ОІВ (нові результати досліджень), лише частково було зазначено:

- перелік ОІВ, які створюються в рамках виконання проекту;
- сторона(и), що набуває права на такі ОІВ;
- сторона(и), що здійснює охорону прав на ОІВ, підтримку чинності охоронних документів;
- сторона(и), що сплачує винагороду творцям ОІВ;
- умови виплати винагороди за використання нових результатів досліджень.

Дослідження свідчить про доцільність розробки більш повних рекомендацій щодо укладання партнерських договорів, а також розробки модельних партнерських договорів.

У Рекомендаціях зазначалося, що з організацією-партнером може бути укладено:

– ліцензійний договір, якщо партнер здійснює впровадження завершеної розробки Установи або розробки, що потребує для впровадження незначного доопрацювання;

– договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Такий договір укладається у випадку, коли партнер при виконанні науково-технічного проекту здійснює фінансування НДДКР, що виконуються установою;

– інший вид договору з обов'язковим дотриманням сторонами вимог, що визначені пп. 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору.

Вказані договори мають містити календарний план з визначенням видів робіт, що здійснюються сторонами, строків їх виконання та результатів, які передбачається отримати. Надавалися рекомендації з укладання договорів та додавалася форма примірнього ліцензійного договору з партнером.

Рекомендації увійшли до оновленого Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (розпорядження Президії НАН України від 13.12.2017 № 340).

У цілому слід зазначити важливість роботи з моніторингу виконання науково-технічних проектів та вдосконалення нормативної бази їх здійснення. Актуальним, на нашу думку, є перехід до використання модельних договорів між науковою установою та організацією-партнером, що могли б бути розроблені для різних варіантів взаємовідносин сторін. Такі варіанти могли включати: форму договору при використанні результатів ДР установи для випуску продукції, надання послуг, здійснення робіт партнером (варіант 1); форму договору при використанні результатів ДР установи, а також додаткового фінансування партнером виконання робіт установою (варіант 2). При цьому результати ДР використовуються для випуску продукції, надання послуг, здійснення робіт партнером; форму договору при використанні результатів робіт установи партнером, а також фінансуванні партнером виконання ДР установою (варіант 3). При цьому результати ДР використовуються партнером у власній діяльності.

**Висновки.** Законодавство України унеможливило укладання науковими установами, ЗВО договорів про спільну діяльність з підприємствами та є бар'єром у залученні фінансових коштів підприємств для провадження досліджень і розробок та трансферу технологій. Вказане суперечить практиці ЄС, США, де згаданий механізм спільного фінансування є одним із провідних інструментів при здійсненні ДР та трансферу технологій в інтересах підприємств.

Зазначену проблему було висвітлено ще під час парламентських слухань у 2014 р. «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», необхідність її вирішення було підкреслено у ряді рішень державних органів. У 2015 р. було підготовлено проект Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», що містив положення з урегулювання зазначеного питання. Проте небажання Мінекономіки України та Мінфіну України вирішувати згадане питання призвело до шестирічної стагнації із запровадження в Україні сучасних форм партнерства між установами бюджетної та підприємницької сфер.

Актуальними є:

– внесення до Верховної Ради України проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» з урегулюванням питань партнерства між бюджетними установами та суб'єктами підприємства;

– внесення змін до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V, які би передбачали, що при здійсненні спільної діяльності без об'єднання вкладів для виконання науково-технічних та інноваційних проектів наукові установи і ЗВО не потребують узгоджень з органами державної влади; при укладанні договорів про спільну діяльність з об'єднанням вкладів наукова установа повинна отримати дозвіл від організації, у віданні якої вона перебуває;

– внесення змін до Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, передбачивши, що укладання договорів про спільну діяльність без об'єднання вкладів та які не передбачають використання майна бюджетних установ не потребує погодження з органами управління.

Актуальним є вдосконалення врегулювання виконання науково-технічних проектів наукових установ та підприємств, що може здійснюватися через підготовку відповідних рекомендацій і модельних договорів.

## **4.2. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ З ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ**

### **4.2.1. Регулювання використання винаходів до 1991 р.**

За часів СРСР існували розвинута інституційна база та нормативне регулювання використання винаходів, що створювалися у бюджетній сфері підприємствами, а також продажу ліцензій іноземним контрагентам. Нижче наведено окремі документи у згаданій сфері.

Особливості системи трансферу технологій, що існувала в СРСР, включали:

– трансфер технологій усередині країни, що передбачав інститут авторського свідоцтва, монополію держави на майнові права ІВ, адміністративний принцип використання винаходу (впровадження) на визначеному підприємстві на підставі наказів; обмежене використання патентів на винаходи патентовласниками (фізичними особами); законодавство дозволяло укладати договори з уступки майнових прав на патент або надання ліцензії лише з підприємствами СРСР, жорсткі терміни реалізації запатентованого винаходу і пов'язаний з ним інститут примусової ліцензії;

– трансфер технологій з країнами-членами РЕВ, що передбачав особливий порядок трансферу технологій уповноваженими господарюючими суб'єктами на підставі міждержавних угод або ліцензійних договорів, умови яких та порядок укладання визначалися відповідними державними органами;

– трансфер технологій з капіталістичними країнами, що передбачав передачу технологій шляхом укладання ліцензійного договору уповноваженими державними організаціями.

Постановою СНК СРСР від 09.04.1931 № 256 «Про введення в дію положення про винаходи й технічні вдосконалення» крім патенту вводився інститут автор-

ського свідоцтва, яким засвідчувалися немайнові права автора на винахід та факт передачі майнових прав на винахід державі. При цьому у випадках коли на винахід видавалося авторське свідоцтво:

- право використовувати винахід у межах СРСР належало державі;
- кооперація та інші організації усуспільненого сектора могли на рівних підставах з державними органами використовувати ті винаходи, які належали до кола їх діяльності;
- сам винахідник (або його спадкоємець), якщо він кустар або приватний підприємець, міг використовувати винахід на своєму підприємстві;
- інші приватні особи, а також кооперативи, що не входили в кооперативну систему, могли використовувати винахід з дозволу галузевого державного органу, до відання якого належав даний винахід, і на умовах, визначених цим органом;
- якщо винахід було визнано корисним для народного господарства СРСР, винахідник мав право на винагороду від держави або від відповідної організації, за належністю;
- якщо винахід, не визнаний корисним для народного господарства, застосовувався на якомусь підприємстві, винахідник або його спадкоємець мав право отримати винагороду від цього підприємства. Розмір винагороди у цьому випадку встановлювався за згодою, а в разі недосягнення угоди визначався судом;
- винахідник-трудоючий мав право на пільги, зазначені в цьому Положенні (ст. 93–104).

Винахідник, який отримував патент, мав право видати іншій особі (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу повністю або частково. Володілець патенту був зобов'язаний протягом трьох років з дня видачі патенту особисто або через ліцензіата здійснити свій винахід у межах СРСР у промисловому масштабі. Не вважалися здійсненням винаходи ввезення предмета з-за кордону, як у готовому вигляді, так і у вигляді окремих частин для складання в межах СРСР. Якщо винахід у зазначений термін не здійснено, Комітет з винахідництва при СТО за заявою зацікавленого органу, організації або особи мав право видати примусову ліцензію на здійснення винаходу і визначити розмір винагороди, яку мало бути виплачено власникові патенту.

У Положенні зазначалося, що договори про передачу патенту і видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в бюро новизни Комітету з винахідництва, інакше ці договори визнаються недійсними.

Слід зазначити, що внутрішнього ринку ліцензій у СРСР не існувало.

Створена система передбачала монополізацію державою трансферу технологій (як зовнішньоекономічного, так і внутрішнього), а подальші зміни мали на меті підвищення її ефективності. Відповідні акти включають:

– Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20.05.1960 № 531 «О мерах по улучшению внедрения в народное хозяйство изобретений и рационализаторских предложений»<sup>1</sup>;

– Постанову Ради Міністрів СРСР від 14.06.1962 № 607 «Об улучшении охраны государственных интересов в области изобретений и о дальнейшем улучшении организации изобретательства в СССР»;

<sup>1</sup> СП СССР, 1960, № 11, ст. 74.

– Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 03.09.1970 № 743 «О взаимном использовании научно-технических достижений министерствами и ведомствами СССР и подведомственными им предприятиями и организациями»;

– Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20.08.1973 № 575 «О дальнейшем развитии изобретательского дела в стране, улучшении использования в народном хозяйстве открытий, изобретений и рационализаторских предложений и повышении их роли в ускорении научно-технического прогресса».

*Країни РЕВ.* Обмін науково-технічними досягненнями в рамках двостороннього співробітництва між СРСР та іншими соціалістичними країнами здійснювався відповідно до документів, що регулювали порядок проведення науково-технічного співробітництва.

Основними з них були двосторонні Загальні умови науково-технічного співробітництва (ЗУ НТС), прийняті міжурядовими комісіями з економічного та науково-технічного співробітництва переважно у 1971–1975 рр. ЗУ НТС діяли у відносинах СРСР із НРБ, УНР, ГДР, КНДР, МНР, ПНР, СРР, ЧССР і СФРЮ та були основними документами, які регулюють порядок здійснення науково-технічного співробітництва в цілому й передачі науково-технічних результатів зокрема на двосторонній основі. Основною правовою формою обміну науково-технічними досягненнями, які містили запатентовані винаходи, ноу-хау, був ліцензійний договір, що укладався організаціями, наділеними правом на здійснення зовнішньоторговельних операцій. ЗУ НТС містили перелік обов'язкових умов ліцензійних договорів<sup>1</sup>.

*Капіталістичні країни.* Міжнародна торгівля ліцензіями здійснювалася через спеціалізовані зовнішньоторговельні об'єднання «Лицензинторг», інші об'єднання Мінзовнішторгу, зовнішньоторговельну організацію «Внештехника» у структурі ДКНТ.

Порядок укладання договорів з передачі технології з СРСР до капіталістичних країн і договорів з придбання технологій з капіталістичних країн, що укладався на комерційних засадах, визначався Інструкцією «Про порядок продажу ліцензій на радянські винаходи й науково-технічні досягнення закупівлі і використання іноземних ліцензій»<sup>2</sup> та іншими документами.

З прийняттям Закону СРСР «Об изобретениях в СССР» від 31 травня 1991 р. було докорінно змінено систему трансферу технологій у СРСР. Закон скасовував інститут авторського свідоцтва. Передбачалося введення єдиного механізму передачі технологій з укладанням ліцензійного договору патентовласником (фізичною або юридичною особою) з господарюючими суб'єктами усередині країни чи з іноземними контрагентами. Закон надавав визначення ліцензійного договору та видів ліцензій (ст. 23), було змінено підстави застосування примусової ліцензії (ст. 24).

#### 4.2.2. Укладання договорів про трансфер технологій в Україні

Правові засади укладання договорів з використання винаходів та інших ОІВ в Україні були визначені прийнятими у 1992 та наступних роках галузевими законами з охорони прав ІВ. Цей процес було завершено прийняттям у 2003 р. ЦК України, що містив главу 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власно-

<sup>1</sup> Сборник основных нормативных актов ГКНТ (1962–1987 гг.). Т. 4. М., 1988.

<sup>2</sup> Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг, утверждена приказом Госкомизобретений СССР от 26.01.1979 № 11.

сті», та у 2006 р. Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Так, Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», зокрема, було визначено право власника патенту передати право власності на винахід чи корисну модель на підставі договору або надати ліцензію шляхом укладання ліцензійного договору, умови дійсності вказаних договорів (ст. 28). Статті 1107–1114 ЦК України визначали вимоги з укладання договорів щодо розпорядження правами ІВ (ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав ІВ тощо), а також види ліцензій та істотні умови ліцензійного договору.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» було визначено порядок передачі майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти (ст. 11), та умови укладення договорів про трансфер технологій (ст. 19–21).

За Законом договір про трансфер технологій – це договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові (ст. 1). Разом із договором про трансфер технологій відповідно до статті 20 Закону можуть укладатися договори про:

- гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та складових;
- гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно конфіденційності та нерозголошення інформації третім особам;
- проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх складових;
- обслуговування обладнання.

Відповідно до статті 20 Закону укладання договору про трансфер технологій означає укладання одного з визначених главою 75 ЦК України договору щодо розпорядження майновими правами ІВ (перелік договорів наведено у ст. 1107 ЦК України), а саме: ліцензія на використання об'єкта права ІВ; ліцензійний договір тощо.

При цьому у випадку укладання ліцензійного договору обов'язковим є урахування істотних умов щодо ліцензійного договору, визначених статтею 1109 ЦК України. Також Закон вимагає, що додатково до умов, визначених для договорів про розпорядження майновими правами ІВ, договір про трансфер технологій має враховувати 7 істотних та 10 обов'язкових умов (ст. 19). Крім того, Закон містить норми, спрямовані на захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції. Стаття 21 визначає перелік умов договорів, які не допускаються при укладанні договорів.

Зауважимо, що по суті Законом встановлюються додаткові до визначених статтею 1109 ЦК України істотні та обов'язкові умови при укладанні ліцензійних договорів, предметом яких є технологія. При цьому Закон закріплює 17 істотних та обов'язкових умов, що не є характерними для законодавчої практики укладання такого виду договорів в іноземних країнах та ускладнює або робить ризикованим укладання таких договорів внаслідок того, що об'єктивно не всі вказані умови необхідні або доцільні для певного договору<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Див. розділ 3 Рекомендацій із застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, надісланих листом НАН України від 17.11.2014 № 58/2079-8.

Ініціатори зазначених положень мали за мету забезпечити більш високий рівень укладання таких договорів. Проте вказане також могло би бути досягнуто при залишенні у Законі лише основних істотних умов договору з розробкою та поширенням органами управління сучасних примірних модельних договорів про трансфер технологій для різних варіантів укладання таких договорів.

#### **4.2.3. Особливості регулювання діяльності з укладання договорів про трансфер технологій у НАН України**

З 2008 до 2019 р. НАН України прийняла ряд актів щодо посилення діяльності установ у трансфері технологій. Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (затверджено розпорядженням НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами)) були визначені загальні вимоги щодо укладання договорів про трансфер технологій, у тому числі ліцензійних договорів відповідно до діючого законодавства.

Додаткові вимоги стосувалися укладання договорів з організаціями-партнерами при виконанні конкурсних науково-технічних проектів та були підготовлені в результаті аналізу договорів, що укладаються установами НАН України з організаціями-партнерами (див. розд. 4.1.2)<sup>1</sup>.

Крім того, ЦДІВТТ НАН України підготовлено та направлено до наукових установ НАН України Рекомендації із застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій (лист Президії НАН України від 17.11.2014 № 58/2079-8). Рекомендації визначали: поняття договорів про трансфер технологій; істотні та обов'язкові умови укладання договорів про трансфер технологій; обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій; укладання договорів про трансфер технологій змішаного типу; особливості укладання зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій; порядок реєстрації технологій; порядок реєстрації договорів про передання виключених майнових прав ІВ; особливості передачі прав на технологію юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам – іноземцям, або особам без громадянства; основні етапи укладання договорів про трансфер технологій.

Також було підготовлено методичні рекомендації з укладання різних видів договорів про трансфер технологій: Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.<sup>2</sup>.

У 2019 р. було підготовлено та надіслано до наукових установ комплект методичних матеріалів щодо питань охорони прав ІВ та укладання договорів з установами КНР. Зокрема, Положення щодо охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності для застосування у договорах про проведення НДДКР та трансферу технологій і договорах про утворення спільних організацій, що укла-

<sup>1</sup> Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (розпорядження Президії НАН України від 13.12.2017 № 340); раніше прийняті акти НАН України щодо фінансування науково-технічних проектів: постанова бюро Президії НАН України від 14.12.2012 № 258; розпорядження Президії НАН України від 10.08.2004 № 571 тощо.

<sup>2</sup> Див. текст на сайті «Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій у наукових установах». URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=606](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606)

даються між науковими установами НАН України та установами, організаціями і підприємствами КНР; Примірні форми ліцензійного договору<sup>1</sup>.

Слід зазначити, що вказані Рекомендації можуть бути застосовані при укладанні договорів та здійсненні спільних наукових досліджень установами НАН України також з організаціями інших країн.

**Висновки.** Основними бар'єрами, що стримують комерціалізацію результатів ДР в Україні, є відсутність прийнятих у ЄС, США, таких нових незалежних державах, як Білорусь, Казахстан, фінансових, податкових та кредитних механізмів трансферу технологій. Нерозвинутою є інфраструктура інноваційної діяльності з відсутністю центрів трансферу технологій чи консультаційних служб, що могли б професійно надавати консультації та послуги з розробки договорів про трансфер технологій установам бюджетної сфери. Відсутня системна розробка органами управління модельних договорів та рекомендацій з укладання договорів про трансфер технологій. Вказане ускладнюється відсутністю традицій сплати роялті вітчизняними підприємствами.

Актуальним є утворення в системі Мінекономрозвитку України та МОН України професійних консультаційних служб, які б надавали безоплатні консультації з укладання договорів про трансфер технологій, а також надавали послуги з розробки та супроводження таких договорів. Вказані служби доцільно також створити при інших органах управління, у підпорядкуванні яких є ЗВО та наукові установи. Правовою підставою для цього є Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та національної галузевої академії наук, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Зазначимо, що, на жаль, вимоги вказаної постанови не виконуються як МОН України, так і Мінекономрозвитку України, що стосується, зокрема, забезпечення підрозділом «участі у підготовці проектів договорів про трансфер технологій»; надання консультаційно-методичної допомоги, зокрема, що стосується «визначення умов і порядку набуття майнових прав на технології.., а також умов і порядку передачі цих прав третім особам».

Також питанням є значна кількість істотних та обов'язкових умов укладання договорів про трансфер технологій. Не є практично застосовним використання такої кількості умов для всіх типів договорів. Вказаний підхід суперечить загальній тенденції у цивільному праві іноземних країн, України з визначення істотними умовами лише найбільш важливих умов договорів. У зв'язку із зазначеним актуальним є внесення змін до Закону України «Про державне регулювання трансферу технологій», які передбачають зменшення регуляторного впливу на здійснення трансферу технологій шляхом спрощення процедур здійснення трансферу технологій, а також розробки поряд із цим комплексу примірних договорів про трансфер технологій для різних умов укладання таких договорів.

<sup>1</sup> Лист Президії НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8 стосовно Рекомендацій щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР.



## Глава 5

# БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ВИНАХОДИ Й ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

---

### 5.1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Відображення майнових прав інтелектуальної власності (ІВ) у бухгалтерському обліку як нематеріальних активів спрямовано на:

– створення умов для отримання організацією, підприємством додаткового доходу; нематеріальні активи є одним з видів ресурсів організації, які представляють певні права і переваги та дозволяють здійснювати господарську діяльність з метою отримання економічних вигод<sup>1</sup>;

– забезпечення здійснення основних видів господарської діяльності організації та дозволяє:

– документально підтверджувати довгострокові майнові права за допомогою їх обліку у балансі організації і створювати відповідні фонди амортизаційних відрахувань;

– отримувати доходи від передання виключних прав ІВ або надання ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ), а також забезпечувати обґрунтоване визначення цін на вироби, послуги організації;

– виплачувати творцям винагороду при використанні ОІВ за цивільно-правовими договорами, минаючи обмеження виплати заробітної плати працівникам.

Таким чином, відображення майнових прав ІВ у бухгалтерському обліку сприяє введенню ОІВ у господарський обіг та створює умови отримання додаткових доходів.

Зазначимо, що відповідно до Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 «... інтелектуальна власність включає права, що належать до літературних, художніх та наукових творів, ... винаходам у всіх галузях людства, науковим відкриттям, промисловим зразкам, ... а також всі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній галузях»<sup>2</sup>.

Цивільний кодекс України визначає, що «майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної

<sup>1</sup> Бігдан І.А. Проблема оцінки нематеріальних активів. Регіональні перспективи. 2001. № 2. С. 78–80.

<sup>2</sup> Конвенцію ратифіковано 19.09.1968.

особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах» (ст. 424).

Права ІВ – це особливі об'єкти бухгалтерського обліку. Визначення майнових прав ІВ як нематеріальних активів та зобов'язання з їх бухгалтерського обліку встановлено актами бухгалтерського обліку підприємств та державних організацій, податковим законодавством.

Слід розрізняти немайнові права ІВ (право на визнання людини творцем ОІВ; право перешкоджати будь-якому посягання на право ІВ тощо (ст. 423 ЦК України)) та майнові права ІВ (право на використання ОІВ; виключне право дозволяти використання ОІВ; виключне право перешкоджати неправомірному використанню ОІВ, у тому числі забороняти таке використання; інші майнові права ІВ, встановлені законом (ст. 424 ЦК України)).

Основною нормативною базою для бухгалтерського обліку прав ІВ у державних організаціях є Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Облік нематеріальних активів» (затверджене наказом Мінфіну України від 12.10.2010 № 1202) (НПБО). Крім того, Мінфін України затвердило Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору (наказ від 23.01.2015 № 11).

Відповідно до НПБО 112 нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований (п. І, 4).

«Для цілей бухгалтерського обліку нематеріальні активи включають:

авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, копії даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо);

права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо);

права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)» (п. ІІ, 2).

Не визнаються нематеріальними активами, а підлягають відображенню у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені, витрати на дослідження (п. ІІ, 12).

Майнові права ІВ є чинними протягом строків, встановлених ЦК України, іншим законом чи договором (ст. 425 ЦК України).

Згідно з НПБО 122 ІВ визнається активом, тобто відображається в балансі, якщо:

– його можна ідентифікувати (може бути виділений чи відокремлений від інших активів);

– існує імовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та/або якщо він має потенціал корисності;

– його вартість може бути достовірно визначена (п. II, 1).

Перший критерій звичайно не викликає труднощів. Другий та третій мають принципове значення та виводять рівень бухгалтерського обліку нематеріальних активів бюджетних установ на рівень підприємств, для яких зазначені вимоги було визначено ще у 1999 р. із затвердженням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (наказ Мінфіну України від 18.10.1999 № 242, зі змінами). Зазначене Положення поширювалося на підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності (крім бюджетних установ та деяких інших видів підприємств).

Відповідно до Методичних рекомендацій зарахування на баланс і використання придбаних (створених) об'єктів нематеріальних активів здійснюється на підставі відповідного первинного документа. При цьому в первинному документі зазначаються назви документів, згідно з якими такий об'єкт нематеріальних активів вводиться в господарський обіг, зокрема патент, свідоцтво, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання ОІВ, договір про передання виключних майнових прав ІВ тощо. На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права після відчуження їх від колишніх власників та визначення вартості нематеріального активу (п. II, 4).

Об'єкт нематеріальних активів оцінюється за первісною вартістю, якою є:

- вартість придбання у разі придбання за плату;
- собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення);
- справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору);
- первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів у разі отримання без оплати від суб'єктів державного сектору;
- залишкова вартість переданого нематеріального активу у разі отримання у результаті обміну на інший актив.

У табл. 5.1 відображено розроблене на основі Методичних рекомендацій співвідношення між вартістю нематеріального активу та шляхом, яким організація його отримала.

З урахуванням, що зарахування на баланс і використання придбаних (створених) об'єктів нематеріальних активів здійснюються на підставі первинного документа, в табл. 5.2 узагальнено на основі ЦК України та спеціальних законів у сфері ІВ перелік документів, які необхідні для підтвердження існування активу, та терміни дії прав.

У випадку коли ОІВ виявлені в процесі інвентаризації та інформація про втрати на їх створення відсутня, застосовується оцінка із залученням незалежного оцінювача, що здійснюється за методологією, викладеною у розділі 5.2.

### **5.1.1. Особливості регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів в установах НАН України**

Одним з важливих результатів наукової діяльності установ НАН України є створення об'єктів права ІВ. У зв'язку із зазначеним питанням бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах є актуальним та вирішується комп-

**Вартість нематеріального активу залежно від шляху його отримання  
установою**

Створений власними силами	Отриманий іншим шляхом							
	з оплатою грошовими коштами	в обмін на подібний актив		в обмін на неподібний актив	безоплатно	як внесок до статутного капіталу	при об'єднанні підприємств	
Прямі витрати на оплату праці + прямі матеріальні витрати + витрати, пов'язані зі створенням цього активу	Ціна придбання – отримані знижки + непрямі податки та мита, що не відшкодуються, + інші витрати, пов'язані з придбанням активу та доведенням його до стану придатності для використання за призначенням	Залишкова вартість переданого активу (якщо вона дорівнює справедливій)		Справедлива вартість переданого активу (якщо вона менше його залишкової вартості)	Справедлива вартість переданого активу + (-) отримана (передана) сума грошових коштів	Справедлива вартість з урахуванням витрат, які безпосередньо пов'язані з приведенням нематеріального активу у стан, придатний до використання за призначенням, та витрат з колонки 2	Справедлива вартість, узгоджена із засновниками	Справедлива вартість

лексом заходів, що включає удосконалення нормативної бази НАН України у цій галузі; участь фахівців установ НАН України у розробці проектів законодавчих актів; діяльність бухгалтерських служб, підрозділів установ з трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ, інвентаризаційних комісій.

Моніторинг цієї діяльності здійснюється через аналіз звітності установ, що містять дані стосовно ОІВ, на які є чинними права ІВ та інформації стосовно нематеріальних активів, відображених у бухгалтерській звітності, у тому числі за звітний рік. Щорічно в установах НАН України підтримуються у чинності та відображаються у балансах установ майнові права на 3500–4200 винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, сортів рослин.

Основні складнощі запровадження бухгалтерського обліку нематеріальних активів для наукових установ були пов'язані з відсутністю бюджетної сфери сучасних нормативних актів з бухгалтерського обліку. Якщо для підприємств в Україні міжнародні стандарти бухгалтерського обліку були адаптовані для України ще у 1999 р. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», наказ Мінфіну України від 18.10.1999 № 242), то для бюджетних установ порядок обліку визначався окремими положеннями актів Держказначейства України (Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (наказ від 17.07.2000 № 64), Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу (наказ від 30.10.1998 № 90)).

## Документи, що засвідчують (підтверджують) наявність прав інтелектуальної власності

Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Підтверджуючі документи	Термін дії права
Об'єкти авторського права (твори у галузі науки, літератури та мистецтва, похідні твори тощо)	<p align="center"><b>Авторське право</b></p> <p>Договір між установою та творцем щодо передавання установі частки майнових прав (службовий твір) або всіх майнових прав. Інші договори щодо набуття прав на твори з юридичними та фізичними особами. Законодавством передбачено можливість реєстрації авторського права для авторів та, стосовно установ, реєстрацію договорів, що стосуються авторського права на твір з видаченою Свідоцтва. Проте вказане є добровільним та не має правовстановлюючого значення</p>	Протягом життя автора і 70 років після смерті автора <sup>1</sup>
Комп'ютерні програми, бази даних	Те ж саме	Те ж саме
Твори, що були вперше опубліковані після переходу до суспільного надбання		Строк дії прав особи, що опублікувала твір, – 25 років від часу, коли твір було опубліковано <sup>2</sup>
<b>Суміжні права</b>		
Об'єкти суміжних прав (зокрема, виконання)		Протягом 50 років від дати першого запису виконання <sup>3</sup>
<b>Права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки</b>		
Винахід	Патент	20 років від дати подання заявки, може бути подовжений на деякі винаходи на 5 років <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ст. 446 ЦК України.<sup>2</sup> Ст. 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права».<sup>3</sup> Ст. 44 Закону України «Про авторське право і суміжні права».<sup>4</sup> Ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Підтверджуючі документи	Термін дії права
Корисна модель	Патент	10 років від дати подання заявки <sup>1</sup>
Промисловий зразок	Свідоцтво	5 років від дати подання заявки, може бути подовжений на один або більше 5 р. строків із загальним строком чинності прав до 25 років <sup>2</sup>
<b>Право на селекційні досягнення</b>		
Сорт рослин	Патент, свідоцтво	30 років і 35 років щодо дерев і винограду, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації майнових прав <sup>3</sup>
<b>Право на топографію інтегральних мікросхем</b>		
Компонування напівпровідникового виробу	Свідоцтво	10 років <sup>4</sup>
<b>Право на комерційну таємницю</b>		
Комерційна таємниця (ноу-хау)	Наказ про віднесення певного виду інформації чи конкретної інформації до комерційної таємниці	Строк обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці за ст. 505 ЦК України (є невідомою; не є легкодоступною; була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності) <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

<sup>2</sup> Ст. 465 ЦК України.

<sup>3</sup> Ст. 488 ЦК України.

<sup>4</sup> Ст. 4 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

<sup>5</sup> Ст. 508 ЦК України.

Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Підтверджуючі документи	Термін дії права
<b>Права на засоби індивідуалізації</b>		
Комерційне (фірмове) найменування	Підлягає охороні без обов'язкового подання заявки на нього та його реєстрації та незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки	Чинність майнових прав припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом <sup>1</sup>
Торговельна марка	Свідоцтво	10 років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку, може бути подовжений щоразу на 10 років необмежену кількість разів <sup>2</sup>
Географічне зазначення	Внесення відомостей до реєстру, публікація в офіційному бюлетені	Охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням <sup>3</sup>
<b>Право на раціоналізаторські пропозиції</b>		
Раціоналізаторська пропозиція	Договір між установою та раціоналізатором щодо передавання установі частки майнових прав (службовий твір) або всіх майнових прав	Не обмежений
Ноу-хау	Договір між установою та творцем щодо передавання установі частки майнових прав (службовий твір) або всіх майнових прав. Інші договори щодо набуття установою майнових прав на ноу-хау	Строк обмежується строком існування сукупності ознак ноу-хау (ноу-хау, зокрема, не є загальновідомою чи легкодоступною інформацією <sup>4</sup> )

<sup>1</sup> Ст. 491 ЦК України.<sup>2</sup> Ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».<sup>3</sup> Ст. 504 ЦК України.<sup>4</sup> Ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Документи Держказначейства не було приведено у відповідність до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Були відсутні критерії, що існували у Положенні (стандарті) 8, в яких випадках майнові права мали підлягати бухгалтерському обліку, також були відсутні положення, які б надавали конкретні рекомендації, які витрати мають належати до створення нематеріального активу в результаті проведення досліджень та розробок власними силами.

Вказане спричинило у 1997–2015 рр. в Україні істотну різницю у вартості нематеріальних активів у балансах ЗВО, наукових установах – від 1 грн до десятків тисяч гривень, а в деяких випадках на вартість одного чи кількох винаходів припадала вся вартість 3–4-річної наукової теми, в рамках якої їх було створено. В інших випадках здійснювалася суб'єктивна вибірка терміну, протягом якого винахід можливо було створити під час виконання теми. Інколи, у тому числі для уникнення непорозумінь із визначенням вартості нематеріального активу, ЗВО застосовували Порядок визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік, затверджений Фондом державного майна України, та встановлювали вартість нематеріального активу 1 грн (наказ ФДМ України від 13.12.2005 № 3162, на цей час не чинний для бюджетних установ у зв'язку з прийняттям НПБО 122).

Так, відповідно до п. 14 Положення «об'єкти, які виявлені під час інвентаризації як такі, що не відображені в бухгалтерському обліку і щодо яких за рішенням комісії в майбутньому існує імовірність надходження (отримання) економічних вигод від їх використання, оцінюються в 1 гривню».

Така різниця у вартості нематеріальних активів не раз викликала непорозуміння з боку державних органів, що контролюють фінансову діяльність бюджетних установ, та призводила до листування НАН України з Мінфіном України, Кабінетом Міністрів України щодо прискорення державними органами реалізації Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, яка була затверджена Кабінетом Міністрів України ще у 1998 р. (постанова від 28.10.1998 № 1706).

Слід відзначити, що для вирішення зазначених питань Мінфін України і МОН України знадобилося 16 років (1999–2015 рр.), що було здійснено з введенням у чинність у 2015 р. НПБО 122.

Основні етапи бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах пов'язані з:

- проведенням у 2005 та 2006 рр. в Україні вартісної оцінки, постановки на бухгалтерський облік та інвентаризації ОІВ, що належать державі або були створені за державні кошти; прийняттям у НАН України активів і рекомендації щодо особливостей інвентаризації та оцінки нематеріальних активів;

- прийняттям у 2008 р. документів НАН України стосовно діяльності підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ наукових установ НАН України і Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами)), вдосконалення моніторингу обліку нематеріальних активів;

- вступом у силу у 2015 р. Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Облік нематеріальних активів» та вдосконаленням нормативних актів щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів (розпорядження Президії НАН України від 15.06.2015 № 430 «Щодо обліку нема-



теріальних активів» та затверджені розпорядженням Рекомендації щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених у результаті розробки).

Відповідно до доручень Президента України від 07.07.2005 № 1-1/635 та Прем'єр-міністра України від 20.07.2005 № 35073/1/1-05 щодо вдосконалення процесів управління державним майном органи виконавчої влади, Національна та галузевої академії наук України повинні були до 1 грудня 2005 р. забезпечити проведення вартісної оцінки, постановку на бухгалтерський облік та інвентаризацію ОІВ, що належать державі або були створені за державні кошти.

Цей процес розпочався в умовах відсутності належного нормативного забезпечення проведення інвентаризації. Зокрема, у листі НАН України до Міністерства фінансів, Фонду державного майна, МОН, Держказначейства від 27.07.2005 № 58/1233-6 вказувалося, що існуюча на цей час нормативна база з обліку та оцінки ОІВ у бюджетних установах не дозволяє ефективно провести вартісну оцінку, постановку на бухгалтерський облік та інвентаризацію ОІВ, що належать державі або були створені за державні кошти. Зазначалося, що НАН України неодноразово зверталася до відповідних органів виконавчої влади щодо внесення змін до нормативних документів, які регламентують облік, інвентаризацію необоротних активів у бюджетних установах та приведення їх у відповідність до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 № 1706). Проте незважаючи на підтримку пропозицій Міністерством фінансів України (лист від 01.03.2004 № 31-04200-10-10/3195) та Держказначейством України (лист від 09.03.2004 № 07-04/490-1907) відповідні зміни в інструкціях Держказначейства з обліку та інвентаризації необоротних активів зроблені не були.

Так, в Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ (затверджена наказом Держказначейства України від 21.02.2005 № 30) відсутні порядок та критерії обліку нематеріальних активів, створених працівниками бюджетної установи, а також положення щодо обліку нематеріальних активів, що не використовуються установою, проте утримуються з метою використання. Не відповідає законодавству у сфері ІВ та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку вимога щодо засвідчення нематеріальних активів відповідними документами. Це стосується об'єктів авторського права, ноу-хау, комерційних таємниць, створених працівниками установи, для яких законодавство не передбачає видачу охоронних документів. Зазначена Інструкція не визначає порядок нарахування зносу на нематеріальні активи. Попередня редакція Інструкції (затверджена наказом Держказначейства від 31.07.2000 № 459/4680) для нематеріальних активів встановлювала єдину норму зносу – 15 відсотків, що не відповідає законодавчо встановленому терміну охорони прав на ОІВ та/або строку їх корисного використання.

Вказувалося, що зазначені недоліки призведуть до постановки на бухгалтерський облік у бюджетних установах лише незначної кількості ОІВ, створених за державні кошти, положення актів суперечать принципам бухгалтерського обліку нематеріальних активів для госпрозрахункових організацій.

Зверталася увага на незатвердження у строк Національного стандарту оцінки нематеріальних активів (проект мав бути поданий до КМУ у III кварталі 2004 р., доручення КМУ від 20.11.2003 № 69691). Пропонувалося після затвердження зазначеного стандарту прийняти Методичні рекомендації з оцінки прав на ОІВ. Вказувалося, що необхідною є також підготовка Держказначейством, Міносвіти і науки

України із залученням НАН України, інших зацікавлених установ рекомендацій з визначення вартісної оцінки прав на об'єкти ІВ, що створюються працівниками бюджетних установ, з метою бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

На необхідність вирішення вказаних проблем НАН України звертала увагу у 2005–2006 рр. у багатьох листах до Кабінету Міністрів України, Мінфіну України, ФДМ України<sup>1</sup>.

У строк, що був відведений для інвентаризації, вказані відомства не прийняли або не розробили необхідні зміни до законодавства.

З урахуванням цього Президія НАН України прийняла розпорядження від 30.11.2005 № 683 «Про проведення інвентаризації», яким при проведенні щорічної інвентаризації доручалося здійснити інвентаризацію ОІВ. Розпорядженням були затверджені Рекомендації, що містили, зокрема, форму Акта оцінки нематеріальних активів, створених у результаті розробки. Перелік витрат в Акті щодо кожного нематеріального активу включав: витрати на оплату праці; нарахування до фондів; відрядження; матеріали, сировину; витрати на реєстрацію, підтримку; юридичні послуги, послуги сторонніх організацій; інші витрати; комунальні витрати. Вказувалося, що витрати на оплату праці винахідника (автора) підраховуються, виходячи з оцінки часу, коли винахідник(и) чи автор(и) створив ОІВ, та його заробітної плати, а також часу і заробітної плати осіб, витрачених на доведення ОІВ до стану придатності для використання за призначенням. Витрати на оплату праці управлінського та обслуговуючого персоналу, нарахування до фондів на таку оплату праці, а також комунальні витрати, що належать до створення ОІВ, розраховуються, виходячи із загальних місячних витрат наукової установи на зазначені цілі (А), загального місячного фонду оплати праці працівників (Б), а також витрат на оплату праці винахідника (автора) у відповідному місяці (В) за формулою:  $A / B \times V$ .

У розпорядженні, зокрема, зазначалося, що строки зносу нематеріальних активів в інвентаризаційних описах вказуються за умови їх затвердження та доведення до наукових установ Держказначейством України.

Зазначимо, що у 2005–2018 рр. за дорученнями Кабінету Міністрів України (у 2005 р. – від 20.07.2005 № 35073/1/1-05; у 2006 р. – від 07.11.2006 № 3917/23/1-06) та на лист Мінекономіки України від 06.07.2018 № 2321-01/29374 НАН України три рази направляла до МОН України та Мінекономіки України зведену інформацію про нематеріальні активи, які перебувають на балансі наукових установ (останній раз на лист Мінекономіки України від 06.07.2018 № 2321-01/29374 обсягом 323 арк.).

Проте всі рази було відсутнє опублікування органами державної влади результатів інвентаризації та, з урахуванням виявлених проблем, внесення вдосконалень у порядок оцінки й інвентаризації нематеріальних активів. Вказане є прикладом істотних витрат часу на проведення інвентаризації всім державним сектором в Україні в умовах недосконалого нормативного забезпечення та відсутності відповіді на питання: «А навіщо, власне, було ініціювати таку масштабну роботу, де її результати та наслідки?».

Про «зацікавленість» Мінфіну та МОН України у вирішенні вказаних питань свідчить також затвердження лише у 2010 р. (на 11 років пізніше, ніж для підприємств) Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» (наказ Мінфіну України від 12.10.2010 № 1202).

<sup>1</sup> Листи НАН України до: Кабінету Міністрів України від 30.08.2005 № 58/1401-1; МОН України від 29.11.2006 № 58/1935-5; Мінфіну України від 13.10.2005 № 58/1665-6 тощо.

Проте важко повірити, знадобилося 5 років, щоб його ввели у дію, незважаючи на неодноразові листи НАН України щодо прискорення введення (стандарт введено у дію 01.01.2015).

Розширено практиці бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах сприяло прийняття у 2008 р. документів НАН України щодо політики у сфері ІВ, утворення в установах підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ (розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами)). У Положенні про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України спеціальним розділом 11 «Бухгалтерський облік нематеріальних активів» було передбачено базові вимоги стосовно обліку та оцінки майнових прав.

У річній звітності установ було передбачено подання окремої інформації стосовно кількості та видів нематеріальних активів, що відображаються у бухгалтерському обліку в цілому та у звітному році. Порівняння охоронних документів, що підтримуються у чинності установами, та кількості нематеріальних активів за кожною з установ було корисним індикатором роботи установи зі здійснення бухгалтерського обліку.

Зазначені заходи, а також перевірки фінансової діяльності привели до поступової відповідності в цілому кількості ОІВ, на які установи мають виключні майнові права, та кількості нематеріальних активів, відображених в обліку.

У зв'язку з введенням у дію нового Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 122 ЦДІВТТ НАН України були підготовлені зміни до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України та Рекомендації щодо інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності, які належали державі або були створені за державні кошти, затверджені розпорядженням Президії НАН України від 15.06.2015 № 430.

У розпорядженні зазначалося, що бухгалтерський облік нематеріальних активів у наукових установах, організаціях та підприємствах НАН України здійснюється відповідно до НПБО 122 (наказ Мінфіну України від 12.10.2010 № 1202 (зі змінами)); Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору (наказ Мінфіну від 23.01.2015 № 11); Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань (наказ Мінфіну України від 02.09.2014 № 879 (зі змінами)); наказу Мінфіну України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами)).

Необхідність розробки Рекомендацій була обумовлена тим, що НПБО 122 передбачалося, що на бухгалтерський облік ставляться активи, які використовуються або можуть бути використані, проте не було зазначено, що саме мається на увазі під терміном «використання». Також НПБО не визначає конкретно, які саме витрати повинні враховуватися при визначенні вартості нематеріального активу з метою бухгалтерського обліку. Згідно з НПБО при визначенні вартості мають враховуватися тільки достовірні витрати.

Слід зазначити неможливість згідно з НПБО відносити фінансування НДДКР на витрати зі створення винаходу, корисної моделі, інших ОІВ, підготовки звіту про НДДКР як об'єкта авторського права. Відповідно до п. 12 частини II НПБО витрати на дослідження не визнаються нематеріальним активом, а підлягають ві-

дображенню у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені. Крім того, об'єктивно неможливо достовірно визначити обсяг коштів, які було витрачено на створення ОІВ з конкретної НДДКР, з урахуванням творчого характеру створення, зокрема, винаходів, можливістю розробки окремих елементів винаходу і в рамках інших НДДКР та раніше проведених досліджень, неможливістю визначення, що саме стільки днів винахідник створював певний винахід.

У Рекомендаціях зазначалося, що введенням нематеріальних активів у господарський обіг є дії, визначені для винаходів та корисних моделей статтею 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», для промислових зразків – статтею 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», для об'єктів авторського права – статтями 15, 31–33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», для торговельних марок – статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для сортів рослин – статтями 39, 39-1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», що, зокрема, включає використання ІВ за договорами про розпорядження майновими правами, укладеними з третіми особами, використання при випуску партій дослідної продукції та надання послуг науковою установою, а також використання об'єктів нематеріальних активів при проведенні установою науково-дослідних робіт.

Первісна вартість об'єкта нематеріальних активів, створеного суб'єктом державного сектору, визначається відповідно до п. 9 частини II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну України від 12.10.2010 № 1202, та складається з витрат, які прямо пов'язані з його створенням (витрати на оплату праці, матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу) та підготовкою його до використання (оплата реєстрації права, амортизація патентів, ліцензій тощо) у визначений спосіб.

До критеріїв визнання нематеріального активу належить наявність інформації щодо достовірного визначення витрат, пов'язаних зі створенням об'єкта нематеріального активу.

Вказувалося, що до витрат на створення нематеріального активу зазвичай відносять:

- для об'єктів права ІВ, набуття прав на які засвідчується охоронним документом, – витрати на отримання охоронного документа та підтримання його чинності;
- витрати на оплату праці фахівця(ів) підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ (або фахівця-патентознавця, патентного повіреного, що залучається до виконання робіт), нарахування на заробітну плату такого фахівця, накладні витрати на його заробітну плату за кількість днів, що використовувалися для підготовки заявки на отримання охоронного документа;
- оплату вартості послуг сторонніх організацій зі здійснення патентного пошуку (за наявності);
- інші витрати, щодо яких є достовірні дані та які належать до собівартості виробництва нематеріального активу.

До Рекомендацій також додавався Акт оцінки первісної вартості об'єкта нематеріальних активів, створеного в результаті розробки.

У цілому слід зазначити, що на цей час сформовано сучасну нормативну базу щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів у бюджетних установах, у тому числі в наукових. З 2005 р. бухгалтерські підрозділи установ, підрозділи з питань ІВ набули досвіду обліку нематеріальних активів. Запровадження сталої прак-

тики обліку, проте, розтягнулося майже на 20 років внаслідок відсутності своєчасної розробки державними органами і введення у дію нормативних актів, відсутністю системи навчання та обміну досвідом у питаннях обліку.

## 5.2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Крім оцінки вартості майнових прав ІВ з метою бухгалтерського обліку<sup>1</sup>, потреби у проведенні оцінки майнових прав ІВ виникають у діяльності наукових установ при:

– утворенні господарського товариства з метою використання ОІВ, наукових парків та визначенні вартості майнових прав ІВ, що вносяться до статутного капіталу товариств;

– укладанні договорів про трансфер технологій, договорів на виконання досліджень та розробок і визначенні розміру паушальних та періодичних платежів – роялті.

У випадку роялті установи можуть самостійно використовувати підходи до визначення відповідних ставок та ціни ліцензії і накопичувати інформацію щодо вартості контрактів, ставок роялті, їх узагальнень з інформаційних джерел<sup>2</sup>.

Що стосується визначення ринкової вартості майнових прав ІВ та інших видів вартості, у тому числі при створенні господарських товариств, зазначене здійснюється професійними оцінювачами відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Проте фахівцям підрозділів наукових установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ доцільно знати основні підходи щодо оцінки майнових прав ІВ для орієнтовної оцінки потенціалу створених ОІВ при різних варіантах їх комерціалізації. Нижче наводиться лише короткий огляд підходів до оцінки та методів, які застосовуються при оцінці.

Базові підходи до оцінки вартості визначено Міжнародними стандартами оцінки<sup>3</sup>. Міжнародні стандарти адаптуються у національне законодавство через прийняття національних стандартів оцінки. В Україні у 2003 р. було прийнято Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»<sup>4</sup>, який визначає загальну методологію оцінки, принципи та підходи до оцінки. Питання оцінки майнових прав ІВ урегульовані прийнятим у 2007 р. Національним стандартом № 4 «Оцінка майнових прав та інтелектуальної власності»<sup>5</sup> і Методикою оцінки майнових прав інтелектуальної власності 2008 р.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Здійснюється в наукових установах відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Облік нематеріальних активів».

<sup>2</sup> Розділ 5. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про трансфер технологій / Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с. С. 202–236. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=606](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606)  
Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій / Наука та інновації. 2015. № 2. С. 55–76. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=338](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=338)

<sup>3</sup> Міжнародні стандарти оцінки, 2011. К.: Аванпост-Прим, 2012. 144 с.

<sup>4</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

<sup>5</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185 «Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».

<sup>6</sup> Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджена наказом ФДМ України від 25.06.2008 № 740.

Науковці та оцінювачі-практики активно досліджують особливості діючої нормативної бази та практики її застосування. Так, в останні роки було видано ряд монографій, присвячених цій тематиці<sup>1</sup>.

Оцінка проводиться із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості, до яких згідно з Національним стандартом № 1 належать інвестиційна, вартість у використанні, спеціальна вартість, залишкова вартість заміщення (відтворення), ліквідаційна, вартість ліквідації.

Кожному виду вартості відповідає свій комплекс методичних підходів та оціночних процедур, при цьому підходи дають принципи визначення вартості, методи визначають процедуру розрахунку вартості, методики розглядають застосування того чи іншого методу стосовно конкретних об'єктів ІВ та конкретних цілей розрахунку<sup>2</sup>. Також відповідно до Національного стандарту № 1 оцінка має базуватися на принципах найбільш ефективного використання, очікування, корисності, заміщення, попиту і пропонування. Згідно з Національним стандартом № 1 та Методикою оцінки майнових прав інтелектуальної власності кожному з підходів відповідають певні методи оцінки (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

### Підходи, основні методи та принципи оцінки

Підхід до оцінки	Метод	Яка визначається вартість	Принципи
Витратний	Відтворення	Залишкова	Корисності, заміщення
	Заміщення		
Порівняльний	Порівняння продажів	Ринкова	Заміщення, попиту і пропозиції
Дохідний	Прямої капіталізації	Ринкова, інвестиційна, ліквідаційна, вартість ліквідації	Найбільш ефективного використання, очікування
	Непрямої капіталізації		

Вибір підходів до оцінки вартості ІВ має бути обґрунтованим і зваженим щодо конкретної мети здійснення такої оцінки, особливих відмінностей оцінюваного об'єкта, урахування переваг і недоліків тих чи інших підходів та притаманних їм методів оцінки. Необхідно в першу чергу визначитися з метою оцінки та видом вартості, що буде визначатися у тому чи іншому випадку. Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки передуює укладанню договору на проведення оцінки майна. У разі коли у нормативно-правових актах з оцінки майна, договорі на проведення оцінки

<sup>1</sup> Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова. К.: К.І.С., 2005. 448 с.

Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. Том 4 «Оценка интеллектуальной собственности. Бухгалтерский учет и налогообложение» / Ред. А.Б. Бутник-Сиверского и А.Д. Святоцкого. К.: Ін Юре, 1999. 384 с.

Крайнев П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 448 с.

Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности. Метод освобождения от роялти / О.Б. Кухарская, А.А. Подлипская, А.Н. Чиркин. К.: Арт Економи, 2015. 243 с.

Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності: монографія / О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сиверський, Г.О. Андрощук, Л.Ю. Федченко та ін. К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2010. 475 с.

<sup>2</sup> Столярчук Н.М. Основні методичні підходи до оцінки ОІВ інноваційного спрямування. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2012. 9 (33): 341–355.

майна або ухвали суду не зазначається вид вартості, який повинен бути визначений у результаті оцінки, визначається ринкова вартість.

Використання ринкової вартості при проведенні оцінки можливе за умови відповідності угоди, у зв'язку з якою проводиться оцінка, змісту поняття ринкової вартості. При цьому умови такої угоди не повинні передбачати будь-які додаткові обмеження або вимоги, що впливають на майбутню економічну вигоду від використання покупцем об'єкта оцінки.

Найбільш поширеним видом вартості ІВ, що оцінюється, є ринкова вартість. При виборі методу оцінки оцінювач має керуватися такими основними критеріями<sup>1</sup>: достовірність (методи оцінки мають заслуговувати на довіру та бути достовірними з практичної і теоретичної точки зору); об'єктивність (оцінювач має користуватися лише об'єктивною кількісною та якісною інформацією); універсальність (достовірність оцінки буде зростати, якщо будуть використовуватися стандартні підходи для компаній, галузей промисловості та видів нематеріальних активів); критерій матеріальних затрат (вигоди, що випливають з оцінки, повинні бути достатніми для виправдання зусиль, які вкладено в проведення оцінки); послідовність (методики мають послідовно використовуватися з року в рік і, таким чином, полегшувати процес оцінки); надійність (оцінки мають бути достовірними, такими, щоб інші оцінювачі змогли відтворити процес оцінки, використовуючи аналогічні підходи до оцінки); адекватність (відповідність) (підходи до оцінки та вибрані методи мають відповідати запитам користувача); практичність (методи та параметри, що використовуються, мають бути ясними та відносно простими для їх використання на практиці).

### 5.2.1. Витратний підхід<sup>2</sup>

Застосування методів витратного підходу залежить від наданої замовником оцінки документації, яка підтверджує витрати на створення технології. Оцінювач може вибрати метод, найбільш прийнятний для конкретної ситуації:

– якщо у замовника оцінки є документально зафіксовані витрати, то оцінювач може застосувати метод первісних витрат чи метод вартості відтворення;

– якщо кошторис витрат відсутній, він може бути підготовлений самим оцінювачем у рамках використання методу заміщення.

На відміну від дохідного підходу (за яким можливий прибуток від комерційної реалізації майнових прав на ОІВ оцінюється за припущенням про отримання доходу в майбутньому), витратний підхід ґрунтується на фактичних витратах на створення об'єкта оцінки. Вказане підвищує точність та достовірність розрахунків, оскільки вони базуються на фактичних витратах, які підтверджено документальними даними. Проте цей метод має обмежене застосування, адже при оцінці не враховується науково-технічна та комерційна значущість, яка може бути виявлена при використанні цього нематеріального активу при комерційному використанні.

#### 1. Метод первісних витрат

Вартість ІВ, яка визначається цим методом, називається історичною, оскільки вона базується на фактично здійснених витратах під час створення ОІВ, інформація про які міститься в бухгалтерській звітності підприємства. При цьому первісні

<sup>1</sup> The Valuation of Intangible Assets. Special Report No. 254. 103 p.

<sup>2</sup> Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності / Ю.М. Капіца, І.А. Мальчевський, Л.Ю. Федченко, Н.І. Аралова. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2001. 40 с.

витрати, як правило, для суб'єктів підприємництва збільшуються на прибуток; враховується знос оцінюваного об'єкта. У разі необхідності раніше зроблені витрати можуть бути скориговані з урахуванням часу створення оцінюваного об'єкта та реальних умов господарської діяльності підприємства (*метод приведених витрат*).

$$PV = \sum PV_0 + Re v - A, \text{ де:}$$

$PV$  – поточна вартість оцінюваного об'єкта;

$\sum PV_0$  – вартість первісних витрат на створення оцінюваного об'єкта;

$Re v$  – підприємницький прибуток;

$A$  – знос оцінюваного об'єкта.

На практиці цей метод використовують за умов, що витрати на створення ОІВ здійснювалися нещодавно і, відповідно, немає необхідності коригувати їх з урахуванням фактору часу.

### **2. Метод вартості заміщення**

Передбачає вибір об'єкта, еквівалентного до оцінюваного за своїми функціональними можливостями та варіантом використання. Вважається, що максимальна вартість ІВ визначається мінімальною ціною, яку варто заплатити під час купівлі об'єкта з аналогічною споживчою вартістю.

### **3. Метод вартості відтворення**

Передбачає визначення поточної вартості витрат на створення нової точної копії такого ж самого ОІВ у цінах на певну дату до вирахування всіх видів зносу та є найбільш прийнятним під час оцінки вартості унікальних об'єктів. При цьому варто зауважити, що ОІВ, на відміну від матеріальних об'єктів, крім відомих видів зносу (фізичного, функціонального, економічного), притаманні ще й моральний знос (пов'язаний з появою на ринку нових, більш прогресивних ОІВ) та так званий строковий знос (обумовлений терміном корисного використання і юридичними чи іншими обмеженнями цього терміну, зокрема строком дії охоронного документа або умовами ліцензійного договору).

Зауважимо, що витратний підхід – єдиний, який можна застосовувати, коли ОІВ не призначений для отримання доходу або коли через ті чи інші причини ринкову вартість важко визначити двома іншими підходами, наприклад при оцінці майнових прав на продукцію подвійного призначення або унікальних ОІВ (твори мистецтва), що продаються дуже рідко або взагалі не продаються<sup>1</sup>.

## **5.2.2. Порівняльний підхід**

Сутність порівняльного підходу полягає у зіставленні цін недавніх продажів подібних об'єктів. Для застосування цього підходу необхідно мати значний обсяг вхідних даних (ціни та/або ринкові мультиплікатори стосовно ідентичних або подібних ОІВ). Цей підхід дає так звану «справедливу ціну», тобто таку ціну, за яку продавець, який має інформацію щодо ринкової вартості подібних об'єктів, представлених на ринку, готовий продати, а покупець, який також має аналогічну інформацію, готовий придбати права на ОІВ, тобто ціна встановлюється ринком та влаштовує як продавця, так і покупця.

<sup>1</sup> Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова. К.: К.І.С., 2005. 448 с.



Цей підхід зручно застосовувати щодо об'єктів нерухомості, тоді як стосовно ОІВ він має обмеження. Це пов'язано з тим, що ОІВ є унікальними об'єктами. Країна, вид ОІВ, термін правової охорони, склад авторів, умови фінансування, час продажу – це лише деякі з позицій, за якими об'єкти оцінки мають відмінності. Перешкодою також є необхідність використання при застосуванні цього методу угод, що відповідають визначенню ринкової вартості, тобто тих, на які не вплинули неринкові чинники. Також інформація стосовно угод або недоступна, або неповна, тому порівняльний підхід може лише окреслити діапазон, у якому найімовірніше знаходиться величина ринкової вартості.

Повноцінне використання порівняльного підходу може бути лише за наявності в покупця можливості вибору ОІВ з-поміж інших подібних і з такими ж функціями. При цьому з кількох ОІВ приблизно однієї корисності у покупця має бути змога вибрати той, який влаштовує його за переліком властивостей: функціональне призначення, прийнятна вартість, тривалість терміну використання, ступінь захищеності, унікальність тощо.

Також слід врахувати загальну нерозвиненість ринку ІВ в Україні та природне намагання підприємств і організацій зберегти комерційну таємницю щодо їх розробок. Навіть якщо продаж може бути ідентифікований та інформація про ціну угоди буде доступною, видається проблематичним визначення відповідних коефіцієнтів коригування до ціни або оціночних мультиплікаторів, для того щоб показати різницю між об'єктом порівняння та об'єктом, який оцінюється, оскільки може бути важко знайти об'єкти – аналоги для порівняння. Отже, застосування порівняльного підходу до оцінки ОІВ наразі видається досить проблематичним.

### 5.2.3. Дохідний підхід<sup>1</sup>

#### 1. Метод прямої капіталізації

Метод прямої капіталізації прибутків полягає в тому, що загальна вартість капіталу й одержуваний від його використання прибуток пов'язані між собою позиковим відношенням, яке передбачає повернення капіталу (амортизацію) та одержання прибутку від його використання. Завдяки капіталізації прибуток від використання оцінюваного об'єкта перекладається на його вартість.

Згідно з цим методом поточна вартість оцінюваного об'єкта визначається шляхом ділення щорічного прибутку, що отримується від комерційного використання оцінюваного об'єкта, на так звану норму капіталізації:

$$PV = \frac{CF_i}{k}, \text{ де:}$$

$PV$  – поточна вартість оцінюваного об'єкта;

$CF_i$  – грошовий потік щорічного прибутку;

$k$  – норма капіталізації.

Норма капіталізації розраховується через коефіцієнт дисконтування шляхом вирахування очікуваних середньорічних темпів зростання прибутку або грошового потоку (залежно від того, яка величина капіталізується). Якщо відомий коефіцієнт дисконтування ( $I$ ), норма капіталізації визначається за формулою<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності / Ю.М. Капіца, І.А. Мальчевський, Л.Ю. Федченко, Н.І. Аралова. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2001. 40 с.

<sup>2</sup> Оценка бизнеса / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 1998. С. 126–128.

$k = I - g$ , де:

$k$  – норма капіталізації;

$I$  – коефіцієнт дисконтування;

$g$  – довгострокові темпи зростання прибутку або грошового потоку.

Метод прямої капіталізації прийнятний у випадках, коли прибуток (грошовий потік) від використання оцінюваного об'єкта протягом тривалого терміну є більш-менш стабільним (або темпи його зростання є постійними). Отже, цей метод найбільш прийнятний під час оцінки вартості вже функціонуючих об'єктів зі стабільними і такими, що добре прогнозуються, величинами прибутків. Якщо визначення норми капіталізації є утрудненим, цей метод взагалі не можна використовувати.

## 2. Методи непрямої капіталізації

Методи непрямої капіталізації базуються на аналізі грошових потоків за період дії майнових прав на ОІВ. В основі цього методу покладено головні фінансові закони, за якими: 1) «сьогоднішній долар коштує більше, ніж завтрашній»; 2) «безризиковий долар коштує більше, ніж ризиковий»<sup>1</sup>.

### 2а. Метод дисконтування грошових потоків

Співвідношення між поточною та майбутньою вартістю активу визначають за формулою:

$$PV = \sum \frac{CF_j}{(1+I)^t}, \text{ де:}$$

$PV$  – поточна вартість оцінюваного об'єкта;

$CF_j$  – щорічні майбутні грошові потоки;

$I$  – коефіцієнт дисконтування;

$t$  – час.

### 2б. Метод звільнення від роялті

Суть методу полягає у припущенні, що права на ОІВ, який використовує організація, нібито їй не належать, а додатковий прибуток, що створює ця ІВ (частина доходу, яку підприємство мало би сплатити у вигляді роялті особам, яким належить ця ІВ, як винагороду), залишається на підприємстві. При цьому розраховують розміри щорічних грошових потоків додаткового прибутку (роялті) як певний відсоток від планованих обсягів промислової реалізації ліцензійної продукції за гіпотетичною ліцензійною угодою; визначають щорічні дисконтовані (капіталізовані) на дату оцінки грошові потоки додаткового прибутку (роялті) та визначають вартість ІВ, як поточну вартість, за формулою:

$$PV_R = \sum \frac{CF_{Rj} \cdot R_t}{(1+I)^t} = \sum \frac{P_t \times V_t \times R_t}{(1+I)^t}, \text{ де:}$$

$PV_R$  – поточна вартість грошових потоків додаткового прибутку (роялті);

$\sum CF_{Rj}$  – прогнозовані грошові потоки додаткового прибутку (роялті);

$P_t$  – ціна одиниці ліцензійної продукції за гіпотетичною ліцензією;

$V_t$  – щорічний обсяг виробництва ліцензійної продукції;

$R_t$  – ставка роялті;

$I$  – коефіцієнт дисконтування;

$t$  – час.

<sup>1</sup> Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. М.: Экспертное бюро, 1997. 289 с.

На розмір ставок роялті впливають такі обставини:

- економічна ефективність гіпотетичної ліцензії;
- наявність та обсяг правової охорони;
- обсяг прав, що передаються за ліцензією;
- зміст документації та ноу-хау, що передаються за ліцензією;
- інжиніринг;
- кон'юнктура ринку;
- конкурентні пропозиції.

Звичайно цей метод використовують за наявності інформації про угоди з подібними активами або, як мінімум, про ставки роялті у досліджуваній галузі. Ставки роялті беруться з літературних джерел з урахуванням цінності об'єкта оцінки для умовного ліцензіата, економічної ефективності, готовності до використання, обсягу переданих прав, ступеня правового захисту, кон'юнктури ринку та конкурентоздатності<sup>1</sup>.

У роботі<sup>2</sup> проведено порівняльний аналіз застосування методичних підходів при оцінці ОІВ. Результати представлено у табл. 5.4.

Таблиця 5.4

#### Порівняльна характеристика підходів стосовно оцінки прав інтелектуальної власності

Назва підходу	Чим визначається вартість прав ОІВ	Переваги	Недоліки	Де найкраще застосовувати цей підхід
<b>Витратний</b>	Витратами на створення еквівалентного за призначенням і корисністю ОІВ	Придатний для ОІВ будь-якого виду, а також за відсутності інформації про факти купівлі-продажу схожих за призначенням і корисністю ОІВ	Потребує великого обсягу фактичних даних. Не може бути використаний для оцінки вартості таких ОІВ, як знак для товарів і послуг, зазначення місця походження товару тощо	Звичайно застосовується як додатковий засіб для коригування даних, що одержуються будь-якими іншими способами, а також у випадках, коли неможливо визначити вартість ОІВ іншим чином
<b>Порівняльний</b>	Найбільш вірогідною ціною на відповідному сегменті ринку схожого за призначенням і корисністю ОІВ	Найбільш адекватний, якщо є інформація про факти купівлі-продажу схожих за призначенням і корисністю ОІВ	Може бути застосований для оцінки вартості ОІВ, для яких існує різноманітна ринкова статистика	Застосовується, якщо достатньо інформації про факти купівлі-продажу схожих за призначенням і корисністю ОІВ

<sup>1</sup> Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій. Наука та інновації. 2015. № 2. С. 55–76.

<sup>2</sup> Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності / Ю.М. Капіца, І.А. Мальчевський, Л.Ю. Федченко, Н.І. Аралова. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2001. 40 с.

Назва підходу	Чим визначається вартість прав ОІВ	Переваги	Недоліки	Де найкраще застосовувати цей підхід?
<b>Дохідний</b>	Прибутком (доходом) від використання ОІВ	Може бути застосований для будь-яких ОІВ, що приносять прибуток	Передбачає широке використання прогнозних даних, які можуть бути отримані лише експертним шляхом	Застосовується, якщо можна одержати дані про прибутки (грошовий потік) від використання ОІВ

Зазначимо, що аналогічні таблиці порівняльних характеристик представлені у роботах Азгальдова Г.Г., Карпової Н.Н. (2006)<sup>1</sup>; Криштопи І. (2010)<sup>2</sup>. В останньому випадку не враховано, що наведені автором методи дохідного підходу є варіантами методу дисконтування грошових потоків, а ці потоки генеруються перевагами у прибутках, зменшенням витратків, виділенням частки доходу тощо.

З урахуванням викладеного зазначимо, що вартість ОІВ, визначена витратним підходом, та ринкова вартість, яка передбачає отримання прибутку, – різні величини, і, здавалося б, вартість, визначена витратним підходом, не придатна для ринку. Але, по-перше, ця вартість визначає ту межу, нижче якої майнові права на ОІВ не можуть коштувати, а по-друге, до цього виду вартості фахівці вдаються все частіше, розуміючи, що вартість прав на ОІВ, визначена витратним підходом, відповідає рівню вартості за «ідеального» збалансованого стану ринку<sup>3</sup>.

На активному ринку ОІВ для визначення ринкової вартості використовують головним чином порівняльний та дохідний підходи. Однак у переважній більшості випадків вартість, отримана за допомогою витратного підходу, є необхідним складником для висновку щодо остаточної величини ринкової вартості.

**Висновки.** Питання обліку нематеріальних активів та оцінки прав ІВ є актуальними у практичній діяльності наукових установ та передбачають налагодженість в установах обліку нематеріальних активів, наявність ознайомих з цією сферою фахівців бухгалтерських підрозділів установ, а також знання фахівцями підрозділів трансферу технологій та ІВ основних підходів оцінки.

Інструментарій оцінки при цьому може використовуватися безпосередньо фахівцями установ для експрес-оцінки меж вартості ліцензій, визначення ставок роялті, оцінки прав ІВ при внесенні до статутного капіталу товариств.

Актуальним є накопичення в наукових установах інформації стосовно ставок роялті, умов ліцензійних договорів та договорів про передання майнових прав у сфері діяльності інституту з різних інформаційних джерел.

Слід враховувати, що у деяких визначених законом випадках операції з нематеріальними активами потребують оцінки майна та майнових прав лише суб'єктами оціночної діяльності (внесення державними науковими установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав ІВ як внеску до статутного

<sup>1</sup> Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. М.: Институт профессиональной оценки, 2006. 400 с.

<sup>2</sup> Криштопа І. Оцінка нематеріальних активів: проблемні питання та напрямки їх вирішення. Галицький економічний вісник. 2010. № 1 (26). С. 169–176.

<sup>3</sup> Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суніні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова. К.: К.І.С., 2005. 448 с.

капіталу господарських товариств, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування тощо<sup>1</sup>).

Становлення сучасного нормативного врегулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів у бюджетних установах зайняло більше 15 років в умовах повільності приведення органами державної влади регулювання у відповідність із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та відсутності рекомендацій і передання практичного досвіду.

У НАН України з 2005 р. внаслідок прийняття відомчих нормативних актів, консультаційної підтримки діяльності установ, запровадження моніторингу обліку нематеріальних активів вдалося розвинути та закріпити практику обліку нематеріальних активів у наукових установах. Актуальним питанням, зокрема, було уточнення витрат, які мають враховуватися при визначенні вартості створених нематеріальних активів.

На міжвідомчому рівні з метою наближення практики наукових установ та ЗВО різної відомчої підпорядкованості важливим є прийняття рекомендацій щодо витрат, які враховуються у первісній вартості нематеріального активу та можуть бути підкріплені достовірними відомостями і безпосередньо пов'язані зі створенням нематеріального активу.

Слід зазначити актуальність вдосконалення законодавства з обліку нематеріальних активів. Незважаючи на поступове впровадження міжнародного досвіду до вітчизняного законодавства, відмінності обліку нематеріальних активів в Україні спостерігаються і зараз, що потребує, зокрема, врахування практики ЄС у цій галузі з урахуванням вимог із наближення законодавства у сфері бухгалтерського обліку до законодавства ЄС і міжнародних стандартів відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ст. 387 та ін.). Вказане, зокрема, стосується різноманітності трактувань поняття «нематеріальні активи» у різних національних законодавчих актах і наявності відмінностей з міжнародними стандартами.

---

<sup>1</sup> Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III (зі змінами).

## Глава 6

# СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ВИНАХОДІВ ТА ВИРІШЕННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ

Теорія розв'язування інженерних винахідницьких задач (ТРИВЗ), розроблена Г.С. Альтшуллером у 50–60 рр.<sup>1</sup>, здобула увагу та подальший розвиток у багатьох країнах світу з попитом на фахівців, які володіють методологією винахідництва, утворенням на основі принципів ТРИВЗ інтелектуальних систем створення винаходів, розвитком викладання методології винахідництва у закладах вищої освіти.

Підходи ТРИВЗ були широко відомі при здійсненні винахідницької діяльності на підприємствах та в організаціях в Україні, інших нових незалежних державах до 1991 р. та застосовувалися у навчанні методів технічної творчості, викладанні засад винахідництва. Основні джерела наукових та методичних видань з питань ТРИВЗ та розвитку цієї методології включають публікації Альтшуллера Г.С., Бородастова Г.Б., Голдовського Б.І., Данченко В.Н., Михайлова В.А., Петрова В.М., Петровича Н.Т., Кукалева С.В., Меєровича М.І., Турова М.П., Чус А.В., Шрагіна Л.І., Шпаковського Н.А. Щепетова Є.Г. та ін.<sup>2</sup>.

У 1985–1991 рр. навчання методології винахідництва здійснювалося на Вищих державних курсах підвищення кваліфікації з питань патентознавства та в Центральному інституті підвищення кваліфікації, де було розпочато викладання курсу «Основи технічної творчості» для патентознавців. Надавалися загальні поняття, ко-

<sup>1</sup> Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. О психологии изобретательского творчества. *Вопросы психологии*. 1956. № 6. С. 37–49; Альтшуллер Г.С. Как научиться изобретать. Тамбов: Кн. изд-во, 1961. 128 с.; Альтшуллер Г.С. Основы изобретательства. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1964. 240 с.; Теория и практика решения изобретательских задач / Под ред. Г. Альтшуллера. Горький, 1976. 198 с.; Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. М.: Сов. радио, 1979. 184 с.;

Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. 4-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2011. 400 с.;

Альтшуллер Г.С. – сайт, присвячений автору, що містить праці автора, значний масив методичних матеріалів з методології винахідництва. URL: [www.altshuller.ru/](http://www.altshuller.ru/)

<sup>2</sup> Див., зокрема, Указатель физических эффектов и явлений для изобретателей и рационализаторов / С. Денисов, В. Ефимов, В. Зубарев, В. Кустов. Обнинск, 1977. 214 с.;

Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. Учебное пособие. Днепропетровск: ДМИ, 1980. 108 с.;

Кукалев С.В. Правила творческого мышления или тайные пружины ТРИЗ. Учебное пособие, 2014. 416 с.;

Меєрович М.І., Шрагіна Л.І. Технология творческого мышления. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 495 с.;

Петров В. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. М.: Солон-Пресс, 2017. 500 с.;

Шпаковский Н.А., Новицкая Е.Л. ТРИЗ. Практика целевого изобретательства, 2011. 336 с.

роткий опис процесу вирішення винахідницьких задач та короткий огляд основних методів і логічних та інших засобів вирішення цих задач. В Україні було розпочато викладання основ винахідництва за державно-громадською програмою «ІР-90» у школах, позашкільних установах, ПТУ, технікумах і вищих навчальних закладах<sup>1</sup>.

Широко застосовуються підходи ТРІВЗ в іноземних країнах. Однією з провідних країн навчання ТРІВЗ є КНР<sup>2</sup>. Масове навчання методології винахідництва було розпочато у США в 1998 р., де 4 тисячі викладачів здійснювали навчання 100 тисяч підлітків та студентів за довгостроковою програмою Project XL<sup>3</sup>. Набуло розвитку проведення міжнародних конгресів з питань ТРІВЗ<sup>4</sup>.

У США корпорації Інтел і Дженерал Електрик запровадили обов'язкове застосування ТРІВЗ у виробничій діяльності, проводяться щорічні конференції, видаються фірмові журнали<sup>5</sup>. У Південній Кореї при залученні іноземних фахівців із ТРІВЗ на роботу в малих і середніх фірмах держава відшкодовує фірмі від 50 до 90% витрат на сплату послуг такого фахівця. У Самсунгу було створено сайт для трирівневого навчання працівників і студентів<sup>6</sup>, що включало: на 1-му рівні слухач повинен прослухати курс, успішно здати тест і виконати один успішний ТРІВЗ-проект; на 2-му – додаткове навчання, складання тесту й активна участь в одному-двох складних мультидисциплінарних групових проектах; претенденти на 3-й рівень повинні не тільки пройти навчання, тестування і провести успішний проект, але й проконсультувати ще 2 проекти і взяти участь як викладачі базового курсу навчання. Більшу частину проектів призначає керівництво Самсунгу. Планування і координацію ТРІВЗ-проектів здійснює старший інженер групи техінновацій. Пошук нових

<sup>1</sup> Республиканская комплексная программа развития научно-технического творчества трудящихся и молодежи «Изобретательство и рационализация – 90». СМ УССР, 1987. 83 с.

Зазначимо, що у 1993 р. творчий колектив (керівник М.П. Туров) при Київській міській раді Товариства винахідників і рационалізаторів України розробив Концепцію наскрізного навчання основ винахідництва – від дитячого садка до ЗВО і далі в системі підвищення кваліфікації. Для вихованців дитячих садків і учнів початкової школи пропонувалося засвоювати методи творчої діяльності при створенні нові казок, для учнів 5–6 класів – при створенні фантастичних ідей і для старшокласників та студентів – у процесі винахідницької діяльності. Також навчання розпосюджувалося на систему підвищення кваліфікації дорослих.

<sup>2</sup> Кудрявцев А.В. ТРИЗ на предприятиях Российской Федерации // VII конференция «ТРИЗ: практика применения и проблемы развития». Москва, НИТУ МИСИС, 20–21 ноября 2015 г. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLfPdU8RUEchZ1p1jWuRepuSajI4XrMtes>

<sup>3</sup> Линник Н.В. Федеральное ведомство США по патентам и товарным знакам. *Вопросы изобретательства*. 1991. № 11-12. С. 37–41.

<sup>4</sup> Зокрема, у 2003 р. у Цюриху відбувся 3-й Європейський Конгрес ТРІВЗ на базі Цюрихського технічного інституту з учасниками з 22-х країн. Обговорювалася проблематика: ТРІВЗ у техніці; ТРІВЗ у менеджменті; ТРІВЗ у софтверних продуктах; впровадження ТРІВЗ у корпораціях. Див.: Туров М.П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: Методичний посібник. К.: Освіта України, 2008. 312 с.

В Україні у конференції «TRIZfesf-2013» взяли участь представники 13-ти країн (США, Південної Кореї, Малайзії, Фінляндії, РФ, Ізраїлю тощо). Див.: International research conference «TRIZfesf-2013». Kiev, Ukraine, August, 1–3, 2013: conf. proc. / MATRIZ. SPb.: Publishing house of the Polytechnic University, 2013. P. 263. Див.: Туров М.П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: Методичний посібник. К.: Освіта України, 2008. 312 с.

<sup>5</sup> Кудрявцев А.В. ТРИЗ на предприятиях Российской Федерации // VII конференция «ТРИЗ: практика применения и проблемы развития», Москва, НИТУ МИСИС, 20–21 ноября 2015 г. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLfPdU8RUEchZ1p1jWuRepuSajI4XrMtes>

<sup>6</sup> Внедрение ТРИЗ в крупной компании (на примере САМСУНГ). Николай Шпаковский, PhD, Мастер ТРИЗ // [www.metodolog.ru](http://www.metodolog.ru)

ідей припиняється тільки після успішного доказу концепцій і практичної реалізації ідей, знайдених проектною командою.

Фахівці з ТРІВЗ на підставі більш ранніх їх розробок у Білорусі, РФ створили в 1992 р. у США компанію Invention Machine Corp. з випуском систем TechOptimizer. До системи входять підсистеми, що засновані на ТРІВЗ-моделях: Principle Module, Prediction Module (реалізує закономірності розвитку систем), Effect Module (база знань технічних ефектів – більш ніж 4400), Feature Transfer Module (реалізація методу інтеграції альтернативних систем) та ін.<sup>1</sup> Також у 1992 р. було створено фірму Ideation International Inc., яка організувала випуск заснованої на принципах ТРІВЗ системи для вирішення винахідницьких задач Innovation WorkBench, що включає також модулі Failure Analysis Failure і Prediction (виявлення та прогнозування причин небажаних наслідків (аварій, збоїв, виробничих дефектів тощо) і їх усунення)<sup>2</sup>.

## 6.1. ВІНАХІДНИЦЬКІ ЗАДАЧІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

**Винахідницькі задачі.** Відповідно до методології ТРІВЗ технічна винахідницька задача виникає, коли засобів отримання результату немає, або існуючі засоби не дозволяють отримати новий результат, або є завдання отримати результат дешевше, економніше, безпечніше, надійніше тощо.

Винахідницькі задачі виникають у випадках:

- коли потрібно отримати результат, а засобу для виконання роботи не існує. Наприклад, автоматичне підкачування коліс автомобіля;
- коли потрібно знайти засоби для втілення відкритого явища. Наприклад, винайдення рентгену, обладнання для генної інженерії;
- розширення галузі застосування створеного винаходу;
- необхідності забезпечення працездатності, безпеки, надійності технічних систем;
- посилення конкурентоздатності виробів.

При цьому невідомо, що і як треба змінити у властивостях, конструкції, використанні існуючих технічних засобів; як треба змінити існуючий технологічний процес – як внутрішній для конкретного засобу (що відбувається в ньому всередині), так і зовнішній – технологію його використання окремо або взагалі всю ту технологію, частиною якої є використання саме цього засобу.

Крім того, незрозуміло:

- які шляхи змін треба обрати: що і як змінювати, зокрема який технічний показник і в якому напрямі;
- які принципи змін використати: що саме треба змінити у виконавцях дій і яким чином, у чому має полягати суть змін.

### **Принципи вирішення винахідницьких задач**

Теорія вирішення винахідницьких задач дозволяє створювати технічні рішення з використанням спеціальних методів, правил та інструментів.

Г.С. Альтшуллер визначив такі вихідні принципи ТРІВЗ:

1. Техніка розвивається закономірно. При вирішенні задач і розвитку систем необхідно використовувати закони розвитку технічних систем.

<sup>1</sup> Invention Machine Corp. <http://invention-machine.com/index.htm>

<sup>2</sup> Ideation International Inc. <http://www.whereinnovationbegins.net/>



2. Будь-яку винахідницьку задачу можна класифікувати і відповідно до виду завдання вибрати варіант відповіді.

3. Для вирішення складних винахідницьких задач необхідно виявити і вирішити протиріччя, що містяться у задачі.

Вказане свідчить про відмінність винахідницького мислення від звичайного. При звичайному мисленні відбувається пошук компромісу, зокрема поліпшення одних параметрів за рахунок погіршення інших. У винахідницькому мисленні виявляють протиріччя.

Виділяють такі рівні вирішення винахідницьких задач:

1-й рівень: використання готового об'єкта без вибору або майже без вибору;

2-й рівень: вибір одного об'єкта (рішення) з кількох;

3-й рівень: часткова зміна обраного об'єкта (вихідної концепції, завдання);

4-й рівень: створення нового об'єкта (або повна зміна вихідного) (знайдено нове завдання, нову пошукову концепцію, нову технологію, конструкцію);

5-й рівень: створення нового комплексу об'єктів (рівень піонерських рішень – автомобіль, радіо, комп'ютер або інше відкриття).

Для кожного наступного рівня, з дотриманням звичайного підходу проб та помилок, потрібно здійснити все більше спроб<sup>1</sup>. «Суть ТРВЗ у тому, що вона принципово змінює технологію створення нових технічних ідей. Замість перебору варіантів ТРВЗ пропонує розумові дії, що спираються на знання законів розвитку технічних систем»<sup>2</sup>.

Аналіз Г.С. Альтшуллером винаходів за 14-ма класами за 1965 і 1969 рр. засвідчив, що першому рівню відповідає 32% винаходів, другому – 45%, третьому – 19%, четвертому – менше 4%, п'ятому – менше 0,3%.

Основні розділи ТРВЗ включають методи вирішення задач і методи розвитку творчих якостей. Методи вирішення задач включають такі розділи: 1. Закони розвитку технічних систем. 2. Інформаційний фонд ТРВЗ. 3. Вепольний аналіз (структурний матеріально-польовий аналіз) технічних систем. 4. Алгоритм вирішення винахідницьких завдань. 5. Метод виявлення і прогнозування аварійних ситуацій і небажаних явищ («диверсійний аналіз»). 6. Методи системного аналізу і синтезу. 7. Функціонально-вартісний аналіз. Методи розвитку творчих якостей складаються з таких розділів: 8. Методи розвитку творчої уяви. 9. Теорія розвитку творчої особистості. 10. Теорія розвитку творчих колективів<sup>3</sup>.

1. **Закони розвитку технічних систем** – найбільш загальні статистичні закономірності і тенденції розвитку техніки, виявлені в результаті аналізу патентного фонду й історії розвитку техніки<sup>4</sup>. Зокрема, при вирішенні технічної задачі можна

<sup>1</sup> Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. М.: Сов. радио, 1979. 184 с.

<sup>2</sup> Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. 4-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2011. С. 218.

<sup>3</sup> Петров В. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. М.: Солон-Пресс, 2017. 500 с.

<sup>4</sup> Див. сайт Альтшуллер Г.С. Закони розвитку систем. <https://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#31>

*Статика:*

Закон повноти частин системи.

Закон «енергетичної провідності» системи.

Закон узгодження ритміки частин системи.

*Кінематика:*

Закон збільшення ступеня ідеальності системи.

Закон нерівномірності розвитку частин системи.

Закон переходу в надсистему.

брати до уваги закон переходу з макрорівня на мікрорівень, який передбачає, що розвиток робочих органів системи відбувається спочатку на макро-, а потім на мікрорівні. Наступає момент, коли розвиток звичайної системи на макрорівні (гвинти літака, різці токарного верстата тощо) є неможливим. Система, зберігаючи свою функцію, принципово перебудовується: її робочий орган починає діяти на мікрорівні – молекул, атомів, іонів тощо. Перехід з макро- на мікрорівень, вказує Г.С. Альтшуллер, – одна з головних (якщо не найголовніша) тенденцій розвитку сучасних технічних систем.

## 2. Інформаційний фонд включає:

2.1. Систему стандартів вирішення винахідницьких завдань – типові рішення певного класу завдань. Стандарти – правила синтезу і перетворення технічних систем – безпосередньо впливають із законів розвитку цих систем<sup>1</sup>.

Г.С. Альтшуллер виділив 76 стандартів, що включали стандарти на зміну систем (і зміни в системах); стандарти на виявлення та вимірювання систем (і в системах); стандарти на застосування стандартів. Наприклад, стандарт 2.3.1 «Узгодження ритміки поля і виробу (або інструменту)». Дія поля має бути узгоджена за частотою (або свідомо неузгоджена) з власною частотою виробу (чи інструменту). Приклад: Авторське свідоцтво № 317797: спосіб попереднього ослаблення вугільного пласта шляхом впливу на породи штучно створюваних імпульсів, що відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності ослаблення масив, попередньо введений у збуджений стан, впливає спрямованими імпульсами з частотою, рівною частоті власних коливань масиву.

2.2. Технологічні ефекти, пов'язані з перетворенням однієї дії (впливу) або поля в інше, з використанням знань фізики, хімії, біології та математики. Технологічні ефекти включають такі ефекти: фізичні, хімічні, біологічні, математичні, геометричні та таблиці їх використання. Методологія ТРІВЗ передбачає використання інформації щодо відомих ефектів при вирішенні певної винахідницької задачі. Таблиці ефектів та бази даних ефектів розробляються зацікавленими спеціалістами та організаціями, а також при застосуванні інтелектуальних систем підтримки винахідницької діяльності (наприклад, зміна фізико-хімічних параметрів об'єкта, застосування фазових переходів, застосування термічного розширення)<sup>2</sup>.

## 2.3. Прийоми усунення протиріч і таблиці їх застосування

Було виділено 40 типових прийомів усунення технічних протиріч на підставі аналізу статистики різних технічних рішень у винаходах, а також 10 додаткових. Так, наприклад, прийом 18 «Використання механічних коливань»:

- привести об'єкт у коливальний рух;
- якщо такий рух вже відбувається, збільшити його частоту (аж до ультразвукової);
- використовувати резонансну частоту;
- застосувати замість механічних вібраторів п'єзовібратори;
- використовувати ультразвукові коливання в поєднанні з електромагнітними полями.

---

### Динаміка:

Закон переходу з макрорівня на мікрорівень.

Закон підвищення ступеня вепольний.

<sup>1</sup> Альтшуллер Г.С. В сб. «Нить в лабиринте». Петрозаводск: Карелия, 1988. С. 165–230.

<sup>2</sup> Указатель физических эффектов и явлений для изобретателей и рационализаторов / С. Денисов, В. Ефимов, В. Зубарев, В. Кустов. Обнинск, 1977. 214 с. та ін.

Приклад: Авторське свідоцтво № 220380. Спосіб вібродугового наплавлення і зварювання деталей під шаром флюсу з низькочастотними коливаннями електрода, що відрізняється тим, що з метою підвищення якості наплавленого металу на низькочастотні коливання накладають високочастотні ультразвукові коливання, наприклад, 20 кГц<sup>1</sup>.

Також до Інформаційного фонду входять прийоми дозволу фізичних протиріч, ресурси природи і техніки та способи їх використання.

3. **Алгоритм вирішення винахідницьких завдань** – вироблена послідовність дій з вирішення винахідницьких завдань. Остання модифікація, розроблена Г.С. Альтшуллером, – АРВЗ-85-В. АРВЗ включає розділи: 1. Аналіз завдання. 2. Аналіз моделі завдання. Визначення ДКР і ФП (образу ідеального рішення та фізичного протиріччя). 4. Мобілізація і застосування матеріально-польових ресурсів. 5. Застосування Інформаційного фонду. 6. Зміна або заміна завдання. 7. Аналіз способу усунення фізичних протиріч. 8. Застосування отриманої відповіді. 9. Аналіз ходу рішення; а також таблицю 1. Схеми типових конфліктів у моделях завдань; таблицю 2. Вирішення фізичних протиріч<sup>2</sup>.

4. **Вепольний аналіз** (структурний матеріально-польовий аналіз) – дозволяє за допомогою спеціальних правил і закономірностей перетворити модель завдання у структуру рішення, яке усуває недоліки вихідного завдання.

## 6.2. АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За Фостером, для досягнення успіху в конкурентній боротьбі потрібно здійснити перехід за межі існуючих можливостей технічних систем у цілому чи їхніх важливих підсистем або зробити обидва таких переходи зразу. Також можна переводити на вищий рівень засоби їх використання<sup>3</sup>. Для пошуку шляхів і принципів їх вдосконалення було розроблено методи і теорії організації та активізації процесу створення винаходів.

Розглянемо головні з методологічних засобів процесу дослідження винахідницьких ситуацій і пошуку шляхів та принципів переведення технічних систем і їхніх підсистем на нові рівні розвитку.

Насамперед треба провести кон'юнктурні, патентні й інформаційні дослідження та встановити, які зміни відбувалися в конструкціях і принципах дії споріднених технічних систем та яких показників було досягнуто внаслідок таких змін, побудувати графіки розвитку головних показників технічних систем, близьких до тієї, що треба вдосконалити, і встановити, завдяки яким винаходам було досягнуто покращення показників та в чому суть винаходів, які це забезпечили.

Наявність графіків і такого аналізу дозволить за допомогою законів розвитку технічних систем встановити основні напрями подальшого вдосконалення. При цьому насамперед потрібно орієнтуватися за законом S-подібного розвитку, який отримав таку назву відповідно до зображення на графіку, що відображає основну тенденцію розвитку технічних систем: вичерпавши свої можливості в подальшому зростанні технічного показника, система переходить на новий, більш ефективний

<sup>1</sup> Див.: Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.: Моск. рабочий, 1973. С. 141–177. <https://www.altshuller.ru/triz/technique1.asp#18>

<sup>2</sup> Див.: Алгоритм решения изобретательских задач. АРИЗ-85В. <https://www.altshuller.ru/triz/ariz85v.asp#0>

<sup>3</sup> Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. М.: Прогресс, 1987. 272 с.

принцип дії. Ця тенденція використовується у методології вирішення винахідницьких завдань як один із законів розвитку технічних систем – закон переходу на новий принцип дії.

Знання цих законів дозволяє нам встановити, на якій частині графіка S-подібної кривої знаходиться наша система, а на якій – конкурентна з нею. Можна також встановити, чи можливо конкурувати, продовжуючи вдосконалювати систему, залишаючи її принцип дії без зміни, або ж потрібно шукати новий, більш результативний принцип дії.

До речі, Фостер відзначив ще одну важливу тенденцію у розвитку технічних систем: якщо система знаходиться на останній стадії, на кінцевому відрізку верхньої частини графіка, то вкладати гроші в подальший її розвиток марно – збільшення результатів не буде. Тому треба переходити на новий, більш ефективний принцип дії – відшукати явище, речовину, енергію тощо, які забезпечать конкурентні переваги. Але як знайти в технічній системі, де треба виконати зміни і, головне, як його змінювати? Відповідь на ці запитання може дати використання алгоритму розв'язування інженерних винахідницьких задач. Найбільш простий алгоритм, що відповідає творчому процесу, який здійснює людина, наведено нижче. Структуру процесу отримання вирішення винахідницької задачі можна поділити на етапи:

1. Встановлення існування проблеми: існуючі засоби не дозволяють виконати потрібну роботу.

2. З'ясування причини проблеми.

3. Етап пошуку ідеї рішення.

4. Етап пошуку конструктивного принципу рішення.

5. Перевірка придатності запропонованих засобів для виконання потрібної роботи.

6. Встановлення недосконалості засобів.

7. Постановка завдання про пошук шляху вдосконалення засобів.

8. Вирішення завдання про вдосконалення засобів.

9. Перевірка можливостей використання засобу для виконання потрібних дій.

Допомогу в пошуку рішення може надати низка логіко-математичних формул аналізу причини проблеми та формули можливих варіантів розв'язку:

$$Вл1 + Д1 = Рез1,$$

де Вл – властивість, Д – дія, Р – результат.

Формула вказує, що для виконання будь-якої техніко-технологічної дії потрібно використати знаряддя, що має властивості, які дозволять отримати певний технічний результат.

У випадку коли результат треба підвищити тощо, можна використати таку формулу:

$$Рез2 > Рез1.$$

Умову, за якої потрібна технологічна дія залишається тією ж, можна виразити формулою:

$$Д1 - const.$$

За умови потреби у збільшенні показників результату можна застосувати формулу:

$$Вл2 > Вл1.$$

А для відображення загальної суті проблемної ситуації – формулу:

$$Вл2 = Зас2 (?) + Констр2 (?),$$

де Зас2 – засіб, Констр2 – конструкція.

Для створення образів дій і засобів, потрібних для отримання нового результату, можна скористатися законом збільшення рівня ідеальності та його робочим засобом – ідеальним кінцевим результатом. Для систем різного рівня розвитку було напрацьовано відповідні формулювання ідеального кінцевого результату:

- потрібний результат виникає сам собою;
- деталь сама обумовлює потрібний результат;
- простір замінює деталь і сам виконує дію, що приводить до результату;
- потрібну роботу виконують частинки простору, в якому у системі-прототипі розміщена деталь чи процес, які треба вдосконалити;
- роботу виконують молекули, атоми тощо;
- роботу виконує оточення системи (замість неї).

Ще один помічник у вирішенні завдання – так званий Х-елемент: уявний, але поки що невідомий фактор, виконавець тощо, який здатен виконати потрібну роботу. Так, наприклад, потрібно обточувати деталь – заготовку лопаті пропелера, але під час обробки вона вигиналась і потрібної якості обробки не було. Сформулювали образ потрібного явища: чоловічки утримують деталь перед фрезєю, але вчасно тікають від неї. За Х-елемент обрали пінопласт: заготовку вставляли в трубу, яку заливали пінопластом. Потім таку деталь ставили на верстат і обточували. Пінопласт зникав разом із стружкою<sup>1</sup>.

Інколи ідеальне рішення можна отримати за рахунок використання ресурсних можливостей системи. Один з напрямів пошуку – змінити стан речовини. Наприклад, при виплавці чавуну в домнах утворюється розплавлений шлак, температура якого близько 1000 °С. Його зливають у ковші на рейковому ході і відвозять на шлакопереробні установки. При перевезенні шлак, залитий у ківш, охолоджується, і на його поверхні утворюється тверда кірка. Щоб вилити шлак із ковша, в кірці за допомогою спеціального копрового пристрою пробивають два отвори. На це потрібен час, а шлак продовжує охолоджуватися, товщина кірки збільшується... У результаті вдається злити не більше 60–70% шлаку. Ковші відвозять на спеціальні естакади, де затверділий шлак вибивають, вантажать на автомашини і відправляють у відвали, що нагромаджуються навколо заводів.

Ідеальне рішення: шлак сам захищає себе від охолодження. У винаході було використано принцип ідеальності: шар повітря при заливці шлаку у ківш повинен сам перетворюватися на нетеплопровідну речовину, яка повинна сама ж зникати при зливанні шлаку. Такою рідиною є піна. Піну утворюють, додаючи у ківш під час заливки шлаку невелику кількість води<sup>2</sup>.

Схема рішення: речовина 1 + речовина 2 = речовина 3,

$$Вл1 + Вл2 = Вл3,$$

де Вл – властивість речовини.

Для розуміння потреби щодо пошуку нового явища, необхідного для зміни принципу дії технічної системи, можна скористатись іншою формулою:

$$Рез1 = Дія + Вл1 (Зас1 + Яв1),$$

$$Рез2 > Рез1,$$

тому:

$$Дія + Вл2 (Зас2 + Яв2) > Дія + Вл1 (Зас1 + Яв1),$$

де Зас – засіб, Яв – явище.

<sup>1</sup> Злотин Б.Л., Зусман А.В. Приди на полигон: Практикум по теории решения изобретательских задач // Правила игры без правил. Петрозаводск: Карелия, 1989. С. 177–226.

<sup>2</sup> Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.: Моск. рабочий, 1973. 296 с. [http://hegelnet.narod.ru/methodology/algorithm\\_izobreteniya.pdf](http://hegelnet.narod.ru/methodology/algorithm_izobreteniya.pdf)

Для пошуку потрібних явищ користуються таблицями явищ. У таблицях наводиться перелік дій, напроти них – назви явищ, що можуть бути використані для виконання цих дій. А далі наведено описи явищ і приклади їх застосування, вилучені з описів винаходів, тощо. Також можна скористатися вказівниками відкриттів.

Якщо ж технічна система вичерпала можливості збільшення своєї ефективності при застосуванні відомих традиційних явищ, то можна скористатися законом переходу на мікрорівень, згідно з яким роботу починають виконувати молекули, атоми та інші елементарні частини. Інший варіант – перехід в надсистему з виконанням робіт таким чином, що потреба у використанні існуючої старої системи для отримання продукту стане непотрібною. Наприклад, гідроекструзія і порошкова металургія дозволяють отримати деталі з таким класом обробки поверхні, що токарна обробка їм уже не потрібна.

### **Розвиток ТРІВЗ**

Методологія ТРІВЗ набула розвитку у працях багатьох фахівців: Байбуриної А.Х., Бубенцова В.Ю., Вишнепольської С., Глазунова В.Н., Горєва П.М., Гулай А.В., Кашкарова А.П., Нескоромних В.В., Орлова М.А., Певзнер Л.Х., Петрова В.М., Пчелкіної Є.Л., Сулемової А.А., Турова Н.П., Умаржанова А.А., Шимукович П.Н., Шипинського В.Г., Шпаковського Н.А., Шрагиної Л.І., Шустова М.А. та ін. (див. літературу до розділу).

Зокрема, Н.П. Туров в Україні розробив технологію створення високоефективних винаходів «Евроніка», що включає збір науково-технічної, патентної і кон'юнктурної інформації, прогнозування техніко-економічних показників, які повинні забезпечити перевагу над конкурентами, постановку і вирішення завдань із забезпечення цих показників конструкцією виробів і технологічними процесами їх виготовлення, а також складання описів на винаходи<sup>1</sup>.

Алгоритм вирішення технічного завдання представлено на Піраміді розвитку технічних систем. Піраміда містить 12 етапів, на кожному з яких – правила побудови і розвитку техніки з прикладами і формулами<sup>2</sup>. Етапи розвитку техніки включають:

- 1) створення або синтез системи (приклади: створення велосипеда, токарного верстата);
- 2) усунення шкідливих дій і властивостей (приклади: введення шин, захисний корпус верстата);
- 3) прибудову допоміжних вузлів, розвиток системи (приклади: введення ланцюгової передачі, добудова системи – введення педалей);
- 4) підвищення керованості системи (приклади: введення групи зірочок на задньому колесі для збільшення і регулювання швидкості велосипеда, регулювання швидкості шпинделя верстата тощо);
- 5) перетворення у часі (приклади: введення гальм і обгінної муфти, автомобіль-амфібія, динамізація корпусу автомобіля);
- 6) просторові перетворення (приклад: складані велосипеди);
- 7) підвищення ефективності системи без зміни принципу її дії, зокрема з використанням геометричних, фізичних, хімічних та інших явищ (приклади: заміна парової енергії енергією вибуху паливно-повітряної суміші у двигуні внутрішнього

<sup>1</sup> Туров М.П. Технологія створення високоефективних винаходів «Евроніка» (виникнення, розвиток, впровадження). К.: Інфосистем, 2010. 365 с.

<sup>2</sup> Туров М.П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: Методичний посібник. К.: Освіта України, 2008. 312 с.

горіння без заміни основ конструкції технічної системи, зміна геометричної форми різця);

8) повна зміна принципу дії основної деталі або важливого вузла чи ланки, що забезпечує основний процес технічної системи (приклад: заміна поршневих двигунів електричними, електричний привод верстата);

9) використання фазових переходів (приклад: фазовий перехід: замість інструмента-велосипеда на рівень рідини переходить виріб-шлях, заміна механічного приводу тепловим: пресування металу силою перетворення води на кригу);

10) зміна розмірів і кількісних показників (приклад: велосипед з великим колесом, велосипеди-тандеми, триколісні і чотириколісні велосипеди, великі самоскиди);

11) перехід на мікрорівень (приклад: в майбутньому – велосипеди на антигравітаційній енергії, обробка промінцем лазера, пресування вибухом під водою);

12) об'єднання систем, перехід у надсистему: перехід у надсистему – часткове згортання (приклад: велосипед перетворився спочатку на мотоцикл, а потім – у чоботи з поршнем, отримання порошковою металургією і гідроекструзією готових деталей без токарної обробки, замість транспорту людей та вантажі перевозить сам шлях).

При зображенні етапів у вигляді схеми можна розмістити інформацію щодо виходів: своїх і конкурентів, побачити перспективу подальшого розвитку власної та інших технологій, устаткування, продукції, визначити, в якому напрямі розвивати інноваційний процес.

Зібрана патентна інформація щодо технічного завдання дозволяє визначити місце технічної системи на S-подібному графіку, а також місце систем, що конкурують з нею. При цьому користуються таблицею розвитку технічних систем, а також таблицею пошуку фізичних, хімічних, геометричних і біологічних явищ та таблицею типових прийомів вирішення завдань<sup>1</sup>. Знайшовши потрібне явище, можна скористатись Інтернетом, зокрема сайтами патентних відомств для ознайомлення з можливостями використання цього явища. Далі слід просувати технічну систему по етапах Піраміди і використовувати для її побудови та розвитку універсальні евристичні технічні перетворення: типові прийоми (принципи) і стандартні розв'язки винахідницьких завдань.

Можливий також варіант, коли треба модернізувати технічну систему, яка за результатами патентного пошуку має дуже близький або навіть тотожний до неї прототип. Тоді для розвитку технічної системи слід скористатися такими перетвореннями, що забезпечують її розвиток на тому етапі, на якому вона перебуває, або ж перевести її на новий щабель розвитку.

Ще один варіант – швидко усунути проблему, що виникла при розробці або використанні технічної системи. Можна скористатися таблицями пошуку типових прийомів і стандартних розв'язків. У таблицях наведено графі з переліками типових завдань, які виникають при створенні і розвитку систем, та відповідних цим завданням типових проблем, а також типових шляхів і принципів їх розв'язку.

<sup>1</sup> Туров М.П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: Методичний посібник. К.: Освіта України, 2008. 312 с.

Туров Н.П., Баулова В.И. Піраміда успіха: Посobie для технических учебных заведений и самоучитель для желающих победить в конкурентной борьбе после вступления Украины во Всемирную организацию торговли и Европейский Союз. К.: Ника-Центр, 2008. 464 с.

Повні тексти стандартних розв'язків і типових принципів можна знайти на сайті Г.С. Альтшуллера<sup>1</sup>, а також у відповідних виданнях<sup>2</sup>.

Також для полегшення підготовки заявок на винаходи розроблено трафарети порівняльних таблиць, описів та формул винаходів. Практика підготовки заявок на винаходи з їх використанням на заняттях школи юних винахідників довела, що навіть учні можуть легко скласти формули й описи винаходів з їх застосуванням.

**Прогнозування розвитку технічних систем.** Послідовність етапів Піраміди, порядок розміщення на етапах груп перетворень етапу і порядок розміщення перетворень у групах відповідає шляху просування технічної системи по S-подібному графіку (характеру) розвитку її головного технічного показника, а також переходу її на нові принципи дії – нові S-подібні криві. А це дає можливість спрогнозувати подальший розвиток системи як на тому етапі, на якому вона перебуває, так і на наступних етапах, а також завчасно планувати і здійснювати перехід на нові етапи та нові принципи дії системи для отримання переваг у конкурентній боротьбі.

Відповідно і прогнозування розвитку показників системи статистичними методами слід порівнювати з прогнозуванням її розвитку на основі перебування на етапах Піраміди системи як у цілому, так і її важливих підсистем: деталей, вузлів тощо.

З урахуванням розробки інтелектуальних систем підтримки створення винаходів Н.П. Туров розробив напрями комп'ютеризації технології «Евроніка»<sup>3</sup>.

**Висновки.** Методологія вирішення винахідницьких завдань, розроблена у 60–70-х рр., набула практичного використання на багатьох підприємствах та в організаціях нових незалежних держав, а також провідних корпораціях країн світу. Тенденцією є розвиток теорії винахідництва та практичних застосувань ТРІВЗ, створення інтелектуальних систем підтримки створення винаходів, використання ТРІВЗ для розвитку творчих здібностей, входження ТРІВЗ як окремими курсами, так і частиною курсу з основ технічної творчості у середні спеціальні та вищі навчальні заклади. Особливо вказана тематика актуальна на цей час з урахуванням утворення систем штучного інтелекту для створення винаходів.

На наш погляд, опанування методологією вирішення винахідницьких завдань як винахідниками, та і фахівцями підрозділів з інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та трансферу технологій наукових установ може сприяти створенню нових винаходів, прогнозуванню розвитку техніки та більш широкому погляду на власну винахідницьку діяльність.

Актуальним є передбачення навчання основ методології винахідництва при підготовці фахівців за спеціалізаціями «менеджмент (управління) інтелектуальної власності» та «менеджмент інноваційної діяльності».

<sup>1</sup> [www.altshuller.ru](http://www.altshuller.ru)

<sup>2</sup> Див.: Туров М.П., 2008 та ін.

<sup>3</sup> Туров Н.П., Баулова В.И., 2008.



## Глава 7

# СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАН УКРАЇНИ

---

Статистичні спостереження науково-технічної, у тому числі винахідницької, діяльності є важливим джерелом інформації про науково-технічний, інноваційний розвиток країни та міждержавних зіставлень економічного розвитку. Організація спостережень здійснюється на національному та міжнародному рівнях (Всесвітня організація інтелектуальної власності, Європейський Союз, Організація економічного співробітництва та розвитку тощо). Крім того, спостереження діяльності у сфері інтелектуальної власності (ІВ) на рівні державних академій наук, органів виконавчої влади здійснюється стосовно підпорядкованих організацій.

У цьому розділі розглядаються тенденції у спостереженнях за винахідницькою діяльністю в Україні та НАН України.

### 7.1. СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО 1991 р. ТА У 1991–2019 рр.

**Період до 1991 р.** Аналіз статистичних даних винахідницької діяльності займав важливу роль у системі планового народного господарства СРСР. Статистичні спостереження виконувало «Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР (ЦСУ СССР)» – союзно-республіканський орган, що був створений у 1918 р. та який з 1930 до 1948 р. був підвідомчим Держплану СРСР, а з 1948 р. – Раді Міністрів СРСР.

До завдань ЦСУ входили: збір, розробка і своєчасне подання уряду науково обґрунтованих статистичних даних, що характеризували хід виконання державних планів, ефективність суспільного виробництва, науково-технічний прогрес тощо. Також його завданнями були: вдосконалення єдиної наукової методології обліку статистики та методології системи статистичних показників; вдосконалення організації обліку статистики; економічний аналіз статистичних даних; складання звітного балансу народного господарства, міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції.

ЦСУ здійснювало діяльність через ЦСУ союзних республік (водночас підлеглих і Радам Міністрів союзних республік) та через місцеві органи державної статистики.

ЦСУ затверджувало загальносоюзний мінімум показників статистичної звітності для всіх галузей народного господарства. Здійснювалася публікація повідомлень

про виконання державних планів розвитку народного господарства у статистичних довідниках (щорічних, за п'ятирічки тощо). Видавалися альманахи «Народное хозяйство СССР», статистична збірка «Научно-технический прогресс. Народное хозяйство СССР в ... г.»<sup>1</sup>. Поряд з іншими статистичними даними в них було наведено дані щодо винахідницької діяльності.

Щорічно підприємства та організації надавали в Держкомстат СРСР статистичний звіт за формою № 4-нт, у якому застосовувався загальносоюзний мінімум показників та передбачалося надання таких показників винахідницької діяльності, як: кількість поданих заявок на авторські свідоцтва; кількість одержаних авторських свідоцтв; кількість одержаних патентів; кількість раціоналізаторських пропозицій; кількість винахідників; кількість впроваджених винаходів; кількість ліцензійних угод із зарубіжними країнами; економічний ефект від впровадження винаходів; економічний ефект від продажу ліцензій. Такі показники були необхідні для оцінки динаміки розвитку вітчизняного винахідництва, яка, у свою чергу, була основою для прийняття управлінських рішень.

На стадії подання заявки на авторське свідоцтво на винахід наукова академічна установа складала «Заключение о новизне, возможных областях применения и ожидаемом технико-экономическом эффекте», яке затверджувалося експертною комісією цієї ж установи.

У більшості випадків подання заявок відбувалося стосовно розробок на стадії завершення, які були готові до впровадження, а це, як правило, було підтверджено Актом випробувань або Актом порівняльних випробувань. Такі акти склалися на стадії подання заявки на авторське свідоцтво на винахід. Згодом щодо більшості винаходів відбувалося їх впровадження.

Щодо обліку впровадження, то для його підтвердження до кожного авторського свідоцтва на винахід, яке було впроваджене у виробництво, складався Акт впровадження, який був завізований на підприємстві, де відбулося (відбувалося) впровадження розробки. Акт впровадження використовувався при розрахунку економічного ефекту при виплаті винагороди авторам винаходу, яка виплачувалася обов'язково.

Розрахунок економічного ефекту від впровадження винаходу виконувався згідно із затвердженою методикою (наведено у збірнику законодавчих актів «Законодательство СССР по изобретательству» (Розділ Б «Подсчет экономии от использования изобретений и рационализаторских предложений»))<sup>2</sup>.

«Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений»<sup>3</sup> мала єдині методичні принципи розрахунку економічної ефективності нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Згідно з цією методикою підприємства здійснювали «Расчет годового экономического эф-

<sup>1</sup> Научно-технический прогресс. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический сборник. <http://istmat.info/node/467>

<sup>2</sup> Законодательство СССР по изобретательству. Том 2. М.: Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий. Всесоюзный научно-исследовательский институт патентной информации, 1982. С. 314–351.

<sup>3</sup> Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, утверждена постановлением Государственной комиссии Совета Министров СССР по науке и технике, Госпланом СССР, Академией наук СССР и Гос. ком. Сов. Мин. СССР по делам изобретений и открытий от 14.02.1974 № 48 16/13/3.

факта от применения новых технологий производства, механизации и автоматизации».

Методика дозволяла обґрунтувати вибір кращих варіантів створення нової техніки та її впровадження, розраховувати економічні показники для планування діяльності підприємств. Розраховувався річний економічний ефект від впровадження нової техніки (винаходів та раціоналізаторських пропозицій), який представляв сумарну економію всіх виробничих ресурсів, яку одержувало народне господарство в результаті виробництва та використання нової техніки.

Дані щодо винахідницької роботи найбільш повно відображалися в статистичному щорічнику «Изобретательство в СССР», що видавався «Государственным комитетом по изобретениям и открытиям при Государственном комитете по науке и технике СССР». Збірник готувався з даних державної статистичної звітності та матеріалів Державного комітету СРСР із винаходів та відкриттів.

Так, до основних показників винахідницької та раціоналізаторської роботи в народному господарстві належали: сумарний економічний ефект від використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій, у тому числі від використання винаходів, млн руб.; сумарний економічний ефект за перший рік використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій, млн руб.; кількість використаних винаходів (вперше по країні) та раціоналізаторських пропозицій, у тому числі винаходів, тис.; кількість зареєстрованих винаходів, тис.; кількість прийнятих до використання раціоналізаторських пропозицій, тис.; кількість поданих до «Госкомизобретений» заявок на винаходи, тис.; кількість поданих заяв на раціоналізаторські пропозиції, тис.; кількість авторів, що подали заявки на винаходи та заяви на раціоналізаторські пропозиції, тис.; витрати на винахідництво та раціоналізацію, млн руб.<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Також застосовувалися показники:

- середньорічні темпи збільшення основних показників подання заявок та державної реєстрації винаходів, у %;
- середньорічні темпи збільшення основних показників використання винаходів у народному господарстві СРСР, у %;
- середньорічні темпи збільшення основних показників раціоналізаторської роботи в народному господарстві СРСР, у %;
- середньорічні темпи збільшення основних показників фінансування винахідництва в народному господарстві СРСР, у %;
- середньорічні темпи збільшення основних показників надходження заявок та державної реєстрації промислових зразків, у %;
- середньорічні темпи збільшення основних показників подання заявок та державної реєстрації товарних знаків, у %;
- середньорічні темпи збільшення основних показників патентування радянських винаходів за кордоном, у %;
- середньорічні темпи збільшення основних показників роботи щодо продажу радянських ліцензій, у %;
- темпи зростання економічного ефекту нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій у промисловості, у %;
- чисельність авторів, що подали заявки на винаходи та заяви на раціоналізаторські пропозиції по союзних республіках, а також на 100 тис. населення та на 1000 робочих, службовців і колгоспників, од.;
- сумарний економічний ефект від використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій по союзних республіках, млн руб., також на 100 робочих, службовців і колгоспників, тис. руб.;
- чисельність авторів, що подали заявки на винаходи та заяви на раціоналізаторські пропозиції, по міністерствах та відомствах, тис. осіб;
- сумарний економічний ефект від використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій по міністерствах та відомствах, млн руб.;
- сумарний економічний ефект за перший рік використання винаходів та раціоналізаторських пропо-

У збірнику наводилися показники охорони об'єктів промислової власності у соціалістичних країнах-членах Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ); показники щодо раціоналізаторських пропозицій, патентування винаходів у розвинених капіталістичних країнах; відомості про міжнародні заявки на винаходи, подані за договором про патентну кооперацію РСТ, дані щодо взаємного патентування країн-членів РЕВ. Надавалася інформація стосовно патентування сортів рослин, промислових зразків та товарних знаків у деяких зарубіжних країнах.

В окремому розділі збірника надавався аналіз продажу ліцензій в іноземні країни, розподіл їх за міністерствами. Також публікувалися показники з надходження: заявок і державної реєстрації винаходів від національних та іноземних заявників; заявок на видачу авторських свідоцтв, патентів; даних щодо кількості радянських заявників, заявників із країн-членів РЕВ і капіталістичних країн.

Наводилися дані стосовно розподілу видачі авторських свідоцтв підприємствам та організаціям СРСР і громадянам СРСР. Також дані щодо випробувань та державної реєстрації: сортів рослин; кількості нових сортів рослин, прийнятих до розгляду та тих, що знаходилися на державних випробуваннях; основних показників подання заявок, апробації та державної реєстрації селекційних досягнень у тваринництві. Крім того, висвітлювався розподіл заявок на винаходи згідно з Міжнародною патентною класифікацією. Важливо, що одним із показників використання результатів винахідницької роботи були витрати на винагороду авторам винаходів (млн руб.). Наводилися дані щодо фінансування винахідництва та раціоналізації. Здійснювалося зіставлення показників за різні п'ятирічки.

**1991–2019 рр.** З 1991 до 2010 р. збирання й опрацювання даних державних статистичних спостережень з винахідницької роботи здійснювалося Державним комітетом статистики та його правонаступниками (на цей час – Державна служба статистики України). Результати спостережень містяться у щорічних збірниках Держстату «Наукова та науково-технічна діяльність в Україні» і доповідях «Створення та використання передових технологій на об'єкти права інтелектуальної власності на підприємствах».

З 1991 р. організації в Україні, як і за часів СРСР, звітували за формою звітності № 4-нт «Звіт про надходження та використання об'єктів промислової власності» (наказ Мінстату України від 06.07.1995 № 168 за погодженням з Держпатентом України). У формі передбачалися показники: число винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; подано заявок на видачу охоронних документів у Держпатент України (винаходи, корисні моделі, промислові зразки); подано заявок на видачу охоронних документів у патентні відомства зарубіжних країн (країна, код, винаходи, корисні моделі, промислові зразки); отримано охоронних документів України (винаходи, корисні моделі, промислові зразки); отримано охоронних документів зарубіжних країн (країна, код, винаходи, корисні моделі, промислові зразки); використання об'єктів промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції); витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності, млн крб. (окремо вказувалися витрати на збори за патентування); прибуток (дохід) від використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, млн крб.

---

зицій по міністерствах і відомствах, млн руб.

Останні три показники містили дані щодо АН СРСР, АН союзних республік, Міністерства вищої освіти СРСР.

(у подальшому витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), будуть вказані у тис. грн).

З 1999 р. форма № 4-нт мала назву «Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності». Також була введена форма № 7-нт (ліцензії) – «Звіт про укладання договорів стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності».

У формі № 7-нт (ліцензії) вказувалися дані щодо набуття ліцензій (кількість ліцензійних угод із зарубіжними країнами) та дані щодо економічного ефекту від продажу ліцензій.

Слід зазначити, що у 2004 р. Держкомстат України видав наказ від 10.08.2004 № 469 «Про затвердження форми первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій)» та інструкції щодо її заповнення. На цей час зазначена форма істотно застаріла, не включає сорти рослин, комп'ютерні програми, бази даних, комерційну таємницю, ноу-хау та має бути змінена відповідно до змін законодавства.

У 2010 р. звітність за формою 4-нт було відмінено і введено форму № 1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності». Проте істотну частину показників, що надавалися у формі 4-нт, не було повторено у формі № 1-технологія, що призвело до погіршення спостереження за діяльністю організацій та підприємств в Україні зі створення і використання ОІВ.

Про необхідність вдосконалення статистичної звітності та, зокрема, відновлення форми 4-нт зазначалося у низці рішень Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, а також у наукових статтях фахівців. Так, у Рішенні Комітету до протоколу від 16.04.2008 № 14 «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» у рекомендаціях Кабінету Міністрів України зазначалося необхідність запровадження державної статистичної звітності стосовно використання ОІВ в економіці України за формою 4-нт. Також рекомендувалося запровадити:

- показники для визначення рівня функціонування національної інноваційної системи та інноваційної активності економіки в Україні, що відповідають системі індикаторів Європейського інноваційного табло (European Innovation Scoreboard (EIS)), які використовуються для оцінювання та порівняння стану інноваційної активності у країнах ЄС;

- використання промислової власності за окремими об'єктами права промислової власності;

- договори про розпорядження майновими правами ІВ стосовно окремих ОІВ<sup>1</sup>.

У Рішенні Комітету до протоколу від 31.03.2010 № 36 «Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті з питань науки і освіти на тему: «Промислова власність

<sup>1</sup> Рішення до протоколу від 16.04.2008 № 14 Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти «Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» (20 червня 2007 р.).

в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання» Держкомстату України рекомендувалося:

- запровадити форму державної статистичної звітності стосовно використання ОІВ в економіці України (форма 4-нт (перелік));

- з метою підвищення ефективності діяльності у сфері трансферу технологій запровадити форму щорічного державного статистичного спостереження 1-Т (технології);

- у статистичному збірнику «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» включити показники, що характеризують ефективність винахідницької та раціоналізаторської діяльності, вищівську науку (винахідницьку активність та інноваційну діяльність), селекційні досягнення.

Починаючи з 2010 р., було введено форму № 1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності».

Форма № 1-технологія (річна) передбачала надання інформації юридичними особами, які у звітному періоді створювали і/чи використовували передові технології та ОІВ. До надання інформації мали бути залучені також середні та великі підприємства.

Показники форми № 1-технологія містили: кількість створених та використаних технологій за видами і напрямками створення, сферами застосування, наявність охоронних документів; кількість використаних ОІВ, у т.ч. створених за рахунок коштів державного бюджету; кількість використаних винаходів та корисних моделей (одиниць) – кількість усіх використовуваних у діяльності підприємства винаходів та корисних моделей (як у складі передових технологій, так і всіх інших), кількість авторів ОІВ. Методологічні положення, прийняті у 2014 р., визначали поняття «передові технології», «створення передової технології», «використання передової технології», «нові для України технології», «принципово нові технології»<sup>1</sup>.

Спостереження передбачало надання інформації щодо:

- створення передових технологій за видом технології, галуззю призначення за КВЕД, ступенем новизни, видами охоронних документів, патентною чистотою;

- кількості використаних передових технологій за основними групами, термінами впровадження та кількістю винаходів у використовуваних технологіях;

- кількості використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків (у тому числі створених за рахунок коштів державного бюджету), раціоналізаторських пропозицій, а також кількості авторів ОІВ та раціоналізаторських пропозицій (у тому числі жінок).

Слід вказати, що незважаючи на різні показники, які збираються органами статистики, їх представлення у відкритих опублікованих виданнях здійснюється обмежено з опущенням важливих показників.

Так, актуальним питанням є обсяг використання ОІВ за видами ОІВ підприємствами та організаціями в Україні. До 2006 р. певні дані з використання ОІВ наводилися Держкомстатом України<sup>2</sup>. У пізніших виданнях – щорічниках «Наукова та інноваційна діяльність України» Держслужби статистики – інформація щодо використання винаходів та інших ОІВ не наводиться, але наводиться інформація стосов-

<sup>1</sup> Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності, затверджені наказом Державної служби статистики України від 13.01.2014 № 10.

<sup>2</sup> Набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах України у 2006 р. Експрес-доповідь. 11.05.2007 № 104. Держкомстат України.

но зареєстрованих договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності тощо<sup>1</sup>. Також навіть при наведенні даних не розрізнялися показники окремо для юридичних осіб – суб'єктів підприємництва та юридичних осіб – установ освіти і науки. Для бюджетних установ (див. Експрес-доповідь Держкомстату від 11.05.2007 № 104) при наведенні досить високих показників щодо використання не визначалося, чи згадане використання здійснюється у власній науковій, освітянській діяльності установ, чи мова йде про використання ОІВ при випуску дослідних партій продукції, наданні послуг, ліцензійній діяльності.

Також відомості щодо винахідницької діяльності публікуються у щорічних звітах уповноваженого органу у сфері ІВ та спеціальних виданнях Укрпатенту, таких як Промислова власність у цифрах<sup>2</sup>. У виданні, крім даних за поточний рік стосовно заявок та виданих охоронних документів національними й іноземними заявниками, наводяться ретроспектива за останніх 5 років, а також середній термін розгляду заявок на винаходи.

Зазначимо, що у щорічних звітах Держдепартаменту інтелектуальної власності України та пізніше Держслужби інтелектуальної власності України звичайно не наводився розподіл заявок та отриманих охоронних документів на винаходи і корисні моделі для національних заявників – фізичних осіб, юридичних осіб, а також розподіл показників між юридичними особами сфери освіти, науки, підприємствами та організаціями, у тому числі середніми, малими та мікропідприємствами<sup>3</sup> (див., наприклад, звіт Держслужби інтелектуальної власності за 2016 р.).

Вказане власне не сприяло оцінці реального стану у сфері винахідництва та аналізу впливу на динаміку винахідництва, у тому числі збільшення зборів за дії у сфері ІВ з невластивими іноземним країнам тенденціями значної кількості заявок, що подаються фізичними особами, незначною винахідницькою активністю підприємств в Україні. Останнє традиційно приховувалося за показниками подання заявок та отримання патентів лише для національних заявників (без розподілу на фізичні, юридичні особи), а також у деяких виданнях, де окремо були виділені юридичні особи, не наводився розподіл на юридичні особи – установи освіти та науки й окремо – підприємства.

Лише у збірнику Укрпатенту «Промислова власність у цифрах» за 2018 р. було наведено дані окремо для юридичних та фізичних осіб. Проте не наводилася інформація стосовно частки юридичних осіб – підприємств, які подають заявки та отримують охоронні документи окремо для винаходів і корисних моделей, а також стосовно МСП.

Підходи до статистичних спостережень, показники винахідницької діяльності аналізувалися дослідниками в Україні. Так, у низці праць Г.О. Андрощук здійснив аналіз світових та українських показників ІВ і проблематики патентування в Україні<sup>4</sup>. Він неодноразово звертав увагу на необхідність покращення статистич-

<sup>1</sup> Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. К., 2018. 178 с.

<sup>2</sup> Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» за 2018 р.

<sup>3</sup> Річний звіт, 2016. Державна служба інтелектуальної власності, 2016. 74 с.

<sup>4</sup> Андрощук Г.О. Світові показники інтелектуальної власності: аналіз тенденцій та стан в Україні. *Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. VIII Міжнародний бізнес-форум*. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. С. 18–24;

Андрощук Г.О. Економіко-статистичний аналіз винахідницької активності в Україні. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 11. С. 27–33;

них спостережень за винахідницькою діяльністю в Україні. Зокрема, зазначалося, що процес реєстрації ліцензійних договорів в Україні останнім часом став некерованим, оскільки Держкомстат України скасовав форми державного статистичного спостереження № 4-нт і № 7-нт (ліцензія). Як наслідок, організації державної влади позбавлені інформації, а також впливу й управління щодо діяльності з ОІВ<sup>1</sup>.

Аналізу показників винахідницької діяльності присвячено ряд статей М.І. Шинкаренка<sup>2</sup>. Цікавим досвідом використання статистичної звітності № 4-нт може бути організація винахідницької діяльності на металургійних підприємствах<sup>3</sup>. Відображення статистичних даних Маріупольського металургійного комбінату у формі 4-нт було включено до відомчого стандарту підприємства з патентної, винахідницької та раціоналізаторської роботи<sup>4</sup>.

**Звітність Міністерства освіти і науки України щодо діяльності у сфері трансферу технологій.** Крім державного спостереження за створенням і використанням технологій та ОІВ, з 2012 р. було введено звітність МОН України щодо результатів наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій<sup>5</sup>.

У 2013 р. введено звітність про укладені договори про трансфер технологій, обсяг коштів, одержаних від трансферу технологій, та їх використання (постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300)<sup>6</sup> і в цьому ж році звітність стосовно виплати винагороди авторам технологій та/або їх складових (постанова від 22.05.2013 № 351)<sup>7</sup> (надання інформації відповідно до зазначених постанов передбачено формами, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2014 № 221)<sup>8</sup>.

У 2019 р. передбачено надання звітності щодо впливу виплати мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, на фінансовий стан підприємств, установ та організацій (постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030)<sup>9</sup>.

Особливість встановлених трьох форм звітності – неузгодженість показників між ними, повтори у наданні даних, а також невідповідність показників, передбачених у формах міністерства, положенням нормативних актів.

---

Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. *Наука та наукознавство*. 2014. № 4. С. 88–98.

<sup>1</sup> Андрощук Г.О. Система державного управління патентно-ліцензійною діяльністю. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2011. № 5. С. 21–39.

<sup>2</sup> Шинкаренко М. Патентна статистика як індикатор інноваційної активності в галузях економіки. *Інтелектуальна власність*. 2013. № 6. С. 14–18.

<sup>3</sup> Макаришева Т.С., Єрьомкін Є.А. Реальні інновації машинобудівної галузі. *Наука та інновації*. 2010. Т. 6. № 4. С. 55–66.

<sup>4</sup> Стандарт підприємства СТП 227-01.07-2006 «Патентная, изобретательская и рационализаторская работа» / ОАО «ММК им. Ильича». Мариуполь, 2006.

<sup>5</sup> Наказ МОН України від 11.01.2012 № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій».

<sup>6</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету».

<sup>7</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових».

<sup>8</sup> Наказ МОН України від 13.03.2014 № 221 «Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій».

<sup>9</sup> Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер».



Так, у листі НАН України від 13.02.2020 № 58/246-5 до МОН України зазначалося, що у формах МОН (наказ від 13.03.2014 № 221) всупереч статті 23 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та пункту 1 Мінімальних ставок винагороди (постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030) відсутні показники для організацій-розробників та головних розпорядників бюджетних коштів щодо «сум коштів, одержаних у вигляді періодичних та/або разових виплат (роялті) і від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності у результаті трансферу технологій та/або їх складових». Замість цього збираються дані щодо загальної суми, на яку протягом року укладено договори про трансфер технологій, та відносно такої суми визначається відсоток винагороди, який сплачується авторам технологій.

Вказане призвело до отримання МОН України даних, що не дозволяють здійснювати порівняння, оскільки у значній кількості випадків договори про трансфер технологій є договорами змішаного типу, вартість яких в основному складається з витрат на заробітну плату, матеріали, обладнання, потрібні для адаптації існуючої технології для потреб замовника, відрядження, навчання персоналу замовника. Ліцензійні платежі становлять лише частину такого договору.

З урахуванням наведеного певні організації-розробники надають дані щодо відсотка винагороди, що сплачується авторам технологій, у порівнянні лише з ліцензійними платежами – разовими та періодичними (для ліцензійних угод). В іншому випадку такі дані надаються у співвідношенні до загальної суми договору про трансфер технологій, що призводить до незначних відносних відсотків сплати винагороди та непорівняних даних.

Вказане стосується і звітності міністерства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030. У листі НАН України від 11.03.2020 № 58/414-5 пропонувалося: у зв'язку з тим, що МОН України збирає інформацію щодо трансферу технологій за трьома різними формами (накази МОН України від 11.01.2012 № 10, від 13.03.2014 № 221, лист МОН України від 03.03.2020 № 1/11-1728), показники яких не повною мірою узгоджені між собою та з положеннями Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», об'єднати звітність щодо трансферу технологій в одній формі та привести її зміст у відповідність до актів законодавства.

## 7.2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАН УКРАЇНИ

**Період до 1991 р.** Узагальнені дані щодо винахідницької діяльності наукових установ АН УРСР стали наводитися в опублікованих щорічних звітах про діяльність АН УРСР з 1964 р. Підготовку вихідних даних було покладено на патентно-ліцензійні відділи установ<sup>1</sup>, які були створені в усіх провідних інститутах технічного

<sup>1</sup> Типовое положение об отделе (бюро) изобретательства и рационализаторства предприятия, организации. Утв. приказом Комитета по делам изобретений и открытий при Совмин СССР от 15.02.1968 № 22. Законодательство СССР по изобретательству. Том 1. М.: Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий. Всесоюзный научно-исследовательский институт патентной информации, 1982. 442 с.

Типовое положение № 2 о патентном подразделении научно-исследовательского института, проектно-конструкторской или проектно-технологической организации. Приказ Комитета по делам изобретений и открытий при Совмин СССР от 17.08.1967 № 89. Законодательство СССР по изобретательству. Том 1. М.: Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий. Всесоюзный научно-ис-

профілю Академії або в організаціях дослідно-виробничої бази (ОКБ тощо). Звіт АН УРСР за 1964 р. у розділі «Практическое использование результатов научных исследований» уже має постійну рубрику «Изобретательство и патентование»<sup>1</sup>, в якому відображено патентну, ліцензійну та пов'язану з нею роботу. В подальшому назва розділу змінюється на «Изобретательство и патентно-лицензионная работа». У розділі наводилася інформація про здобутки установ та підприємств Академії, також дані щодо наукових відкриттів, зареєстрованих у звітному році.

У Додатку до звіту публікувалися узагальнені за відділеннями та Академією наук у цілому такі показники: подано заявок на винаходи; одержано авторських свідоцтв та рішень про авторські свідоцтва на винаходи; подано патентних паспортів до Комітету; кількість винаходів, які у процесі патентування за кордоном; кількість винаходів, що мають патенти за кордоном; одержано патентних грамот; подано ліцензійних паспортів до Комітету; продано ліцензій; складено патентних формулярів; експортовано виробів (комплектів); зареєстровано у Комітеті промислових зразків.

У 1973 р. додається показник «зареєстровано товарних знаків». У 1976 р. додано «кількість впроваджених винаходів». У 1978 р. до показника «одержано від Держкомвинаходів рішень про авторські свідоцтва на винаходи» додано «рішень про відмову у виданні авторських свідоцтв» та «відсоток рішень про видання авторських свідоцтв до кількості розглянутих заявок». Але у звіті вже немає даних щодо патентних формулярів, промислових зразків, торгових марок. Також у Додатку наводилися дані за вказаними показникам в останній рік п'ятирічки за п'ять років за відділеннями Академії.

У Додатку звіту про діяльність Академії в 1982 р. додатково наводилися дані: економія від використання розробок, що створені на основі винаходів, які підтверджені документально, тис. руб.; рішення про відмову у видачі авторських свідоцтв та їх відсоткове відношення до рішень про видачу авторських свідоцтв; використано винаходів, у тому числі в АН УРСР; завізовано ліцензій та контрактів.

Показники винахідницької діяльності наукових установ детально і вичерпно ілюстрували ситуацію у сфері винахідництва. Згідно з цими даними можна було дослідити динаміку розвитку винахідництва в Академії та економічні аспекти щодо подальшої реалізації. Також можна було зробити висновки і про необхідність внесення коректив у систему створення та використання винаходів, управління винахідницькою роботою тощо.

**1991–2019 рр.** Показники винахідницької діяльності набули змін у зв'язку з переходом до патентної форми охорони та прийняттям у 1993 та наступні роки національних законів з охорони об'єктів права промислової власності, а також у подальшому доповнювалися з урахуванням потреб аналізу діяльності установ зі створення, охорони та використання ОІВ.

З 1991 р. збиралися показники: одержано рішень про видачу охоронних документів; використано винаходів; запатентовано винаходів; кількість винаходів, що мають патенти за кордоном; одержано патентних грамот; підписано ліцензійних угод; зареєстровано промислових зразків; зареєстровано товарних знаків.

При цьому у порівнянні з попередніми роками не наводилися дані щодо економії від використання розробок, що створені на основі винаходів, рішення про від-

---

следовательский институт патентной информации, 1982. 442 с.

<sup>1</sup> Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1964 г. К.: Наукова думка, 1965. 206 с.

мову у видачі охоронних документів та відсоткове їх відношення до рішень про видачу охоронних документів, а також дані щодо економічного ефекту від використання винаходів. Виключення показника економоефекту було здійснено також у формі № 4-нт у 1992 р.

У 1992 р. було введено додаткові показники: заявки, подані до Держпатенту України, Держпатенту РФ, патентні відомства інших держав, та одержано патентів у зазначених відомствах; укладено ліцензійних угод (контрактів) з підприємствами (України, Росії, інших держав); дані про дохід від використання розробок, здійснених на основі винаходів. У звіті за 1995 р. додано показник «виявлено винаходів у друкованій продукції».

У тому ж році у щорічному звіті у Додатках було додано таблицю «Ліцензійні угоди і контракти установ НАН України (з виділенням ліцензійної частини) на розробки», яка містила дані: предмет ліцензії (контракту); установа, що виконувала розробку; фірма-ліцензіат, країна, дата укладання угоди, номер, строк дії; установа, що підписала угоду (контракт).

З 1996 р. Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України здійснює діяльність з аналізу звітності установ та вироблення пропозицій з її коригування. Найбільш важливі зміни стосувалися введення показників та узагальнення інформації щодо:

- визначення кількості та типів договорів про трансфер технологій, які уклалися установами у звітному році (надання виключних та невиключних ліцензій на використання окремих видів ОІВ, ноу-хау, з 2000 р.);

- кількості охоронних документів за видами ОІВ, права на які підтримуються установою (з 2004 р.);

- кількості нематеріальних активів за видами ОІВ, що відображені у бухгалтерському обліку установ (з 2005 р.);

- використання ОІВ, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році за видами ОІВ та різними формами використання: за договорами з підприємствами; при власному випуску продукції, наданні послуг; при проведенні досліджень та розробок власними силами (з 2014 р.);

- виплати винагороди творцям ОІВ (з 2008 р.).

На цей час установи на рівні Президії НАН України надають та узагальнюють інформацію за формами: «Результати винахідницької роботи, створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності у звітному році» (форма VII-1)<sup>1</sup>; «Договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності» (форма VII-2); «Заявки щодо видачі охоронних документів» (форма VII-3); «Рішення щодо видачі охоронних документів» (форма VII-4); «Дані щодо обліку нематеріальних активів» (форма VII-5); «Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам за використання об'єктів права інтелектуальної власності» (форма VII-6).

<sup>1</sup> Наводяться дані щодо: подання заявок для різних ОІВ до національного патентного відомства, відомств нових незалежних країн, інших іноземних країн; отримання рішень про видачу охоронних документів; укладання договорів про передачу технологій; складення звітів про патентні дослідження; кількості творців заявок на ОІВ; кількості чинних охоронних документів; кількості ОІВ, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році за видами ОІВ, у тому числі використані підприємствами або організаціями, яким установою надано (передано) право користування, використані установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг, використані у власній науковій діяльності установи; кількості наукових та інженерно-технічних працівників; кількості та посад працівників підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ.

У Річному звіті про діяльність НАН України аналізу винахідницької діяльності присвячено розділ «Створення, охорона та використання об'єктів права інтелектуальної власності». Також у додатках до звіту наводяться: основні показники установ НАН України з розробки, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності (табл. 3); приклади ліцензійних договорів, укладених науковими установами (табл. 4).

Показники винахідницької діяльності використовуються також при проведенні щорічного конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні ОІВ. При цьому бали, що відповідають певним показникам, нормуються відносно кількості наукових та інженерно-технічних працівників установи.

Крім того, наукові установи в 1991–2009 рр. надавали до органів статистики дані за формою 4-нт та з 2010 р. – дані відповідно до форми № 1-технологія (річна).

### **7.3. МІЖНАРОДНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВАХ**

Істотний вплив на розвиток міжнародної та національної статистики у галузі винахідництва має діяльність ЄС, ВОІВ та Організації сприяння економічному розвитку (ОСЕР).

В ЄС щорічно визначаються рейтинги інноваційного розвитку держав-членів ЄС, а також окремих регіонів держав у рамках Європейського інноваційного табло. Серед індикаторів табло міститься розділ «Інтелектуальні активи» (Intellectual assets), де наводяться дані стосовно поданих державами-членами заявок РСТ із зазначенням Європейського патентного офісу на мільярд валового внутрішнього продукту (ВВП); заявок на торговельні марки до Європейського офісу інтелектуальної власності та за Мадридською угодою до ВОІВ на мільярд ВВП; заявок на промислові зразки до Європейського офісу інтелектуальної власності на мільярд ВВП<sup>1</sup>.

Зазначимо, що Україна включена до Європейського інноваційного табло як країна – сторона Угоди про асоціацію з ЄС. При цьому проблемними питаннями є: мала кількість заявок українських організацій РСТ, а також на реєстрацію торговельної марки та промислового зразка ЄС.

Крім того, Євростат збирає інформацію щодо заявок на реєстрацію торговельних марок та промислових зразків, поданих державами-членами до EUIPR офісу та Європейського патентного відомства<sup>2</sup>.

Однією з провідних організацій, що здійснює узагальнення даних винахідницької діяльності на міжнародному рівні, є ВОІВ. Джерелом даних є, передусім, база даних ВОІВ і статистика за Договором про патентну кооперацію, Мадридською системою міжнародної реєстрації торгових марок і Гаазькою системою міжнародної реєстрації промислових зразків. Окрім того, використовуються дані Всесвітнього банку, Інституту статистики ЮНЕСКО, Організації економічного співробітництва та розвитку. Наводяться дані подання національних заявок, заявок за міжнародними договорами, синтетичні показники.

<sup>1</sup> European Innovation Scoreboard 2019. Methodology Report. European Commission, 2019. 38 p.

<sup>2</sup> Intellectual property rights statistics. Eurostat. URL: <https://ec.europa.eu/>

Основні індикатори у звітах ВОІВ та профілях країн ВОІВ включають: подання заявок та отримання патентів на винаходи, подання заявок на корисні моделі на національному рівні, за договором РСТ; показники щодо торговельних марок, промислових зразків, мікроорганізмів, сортів рослин. За винаходами ВОІВ враховує у своїх звітах 98% світової статистики, за корисними моделями – 99%, за торговими марками – 95%, за промисловими зразками – 99%<sup>1</sup>.

Крім статистичних даних, у звітах ВОІВ наводяться два узагальнюючих рейтинги. Це рейтинг сукупної активності у сфері ІВ та рейтинг активності резидентів у сфері ІВ, що включають три субрейтинги: винаходи, торговельні марки і промислові зразки. У першому рейтингу враховується кількість заявок від резидентів і нерезидентів, у другому – тільки від резидентів.

Розрахунки ВОІВ виконує як в абсолютних показниках (загальне число патентів, торгових марок тощо), так і у відносних (у перерахунку на ВВП і кількість населення країни). Важливою рисою методології ВОІВ є зіставлення за 4-ма групами країн. Країни групуються за методологією Всесвітнього банку відповідно до їх ВВП на душу населення: країни з низьким рівнем доходів; країни з рівнем доходів нижче середнього; країни з рівнем доходів вище за середній; країни з високим рівнем доходів.

Крім того, узагальнення даних, пов'язаних з винахідницькою діяльністю, та розробка методології спостережень здійснюються ОСЕР, яка підготувала Керівництво з патентної статистики, спрямоване на використання даних для оцінки розвитку науки та технологій<sup>2</sup>, а також такі видання, як ICT: A new taxonomy based on the international patent classification, Measuring Patent Quality: Indicators of Technological and Economic Value<sup>3</sup>. Спільно з Євростат також підготовлено «Керівництво Осло. Методика збору даних про технологічні інновації»<sup>4</sup>, що містить рекомендації в галузі статистики інновацій, які визнані міжнародними статистичними стандартами.

Найбільш цінним з наведених індикаторів є відносні показники винахідницької діяльності для країн, що майже повністю відсутні у вітчизняних офіційних статистичних виданнях, щорічних звітах уповноважених органів у сфері ІВ та виданнях Укрпатенту.

Аналіз статистичних спостережень винахідницької діяльності у Білорусі, Казахстані, РФ свідчить про збереження підходу щодо збирання інформації за формою 4-нт, а також появу нових індикаторів, розширення звітності. Так, у **Білорусі** спостереження здійснюються відповідно до «Отчета об использовании промышленной собственности и рационализаторских предложений»<sup>5</sup>. Також застосовуються форми звітності, затверджені Держкомітетом з науки і технологій РБ: форма державної статистичної звітності 1-ОПС (ДКНТ) «Звіт про використання об'єктів права промислової власності та раціоналізаторських пропозицій» (з 2010 р.). У 2014 р. введено нові форми державної статистичної звітності: 1-НТ (наука) «Звіт про виконання

<sup>1</sup> Intellectual Property Statistics. WIPO. URL: <https://www.wipo.int/ipstats/en/>

<sup>2</sup> OECD Patent Statistics Manual. OECD, 2009. 158 p. URL: <https://www.oecd.org/sti/inno/oecdpatentstatisticsmanual.htm>

<sup>3</sup> Intellectual property statistics and analysis. Methodological work and publications. URL: <https://www.oecd.org/sti/inno/intellectual-property-statistics-and-analysis.htm>

<sup>4</sup> Керівництво Осло. Методика збору даних про технологічні інновації. URL: <http://www.oecd.org/innovation/intellectual-property-statistics-and-analysis.htm>

<sup>5</sup> Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 13.11.2002 № 149 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 4-НТ (перечень)» с изменениями и дополнениями 2014 г. URL: [www.belstat.gov.by](http://www.belstat.gov.by)

наукових досліджень та розробок»<sup>1</sup>; 1-НТ (інновація) «Звіт про інноваційну діяльність організації»<sup>2</sup>. У формі 1-НТ (наука) в розділі IV «Комерціалізація результатів наукової і науково-технічної діяльності» наведено показники щодо винаходів та інших ОІВ, договорів, які надають право використання результатів інтелектуальної діяльності.

У **Казахстані** з 2016 р. застосовується «Методика по формированию показателей статистики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций», якою передбачено розділ «Статистика патентів».

У **РФ** статистичною інформацією щодо ОІВ займаються Федеральна служба державної статистики та Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент). Характерним є значне коло публікацій з аналізом статистичних показників, що стосуються дослідження ринку наукових розробок, оцінки патентної активності<sup>3</sup>, аналізу економіки наукової діяльності<sup>4</sup> тощо. Відповідно до Федерального плану статистичних робіт, затвердженого розпорядженням Уряду РФ від 06.05.2008 № 671-р (зі змінами), Роспатент входить до числа суб'єктів офіційного статистичного обліку. Застосовується форма спостереження 4-НТ (перелік) «Відомості про використання інтелектуальної власності»<sup>5</sup>. У розділі 1 «Використання інтелектуальної власності у звітному році» наводяться показники щодо виду ОІВ; номера охоронного документа; року початку використання ОІВ; року набуття прав на ІВ на внутрішньому ринку, а також відомості щодо ліцензій. У розділі 2 «Ефективність використання інтелектуальної власності у звітному році: облікова вартість ОІВ; додана амортизація тощо» також надаються дані щодо патентування за кордоном.

**Висновки.** Статистичні спостереження винахідницької діяльності є важливим елементом оцінки стану інноваційної діяльності у країні та прийняття органами державної влади рішень стосовно розвитку науки й інновацій. На міжнародному рівні показники винахідницької діяльності широко застосовуються для визначення конкурентоспроможності тих чи інших галузей промисловості країн та провідних позицій країни у технологічному розвитку.

До 1991 р. статистичні спостереження винахідницької діяльності включали надання даних за комплексом показників, серед яких: кількість використаних винаходів; витрати на винахідництво та раціоналізацію; витрати на виплату винагороди авторам винаходів; економічний ефект від використання винаходів; кількість авторських свідоцтв, виданих юридичним особам, громадянам тощо.

У 90-х рр. подання звітності за формою 4-нт щодо діяльності у сфері промислової власності було збережено з внесенням змін з урахуванням переходу до патентної форми охорони та відміною звітності стосовно економічного ефекту. У 2010 р. замість форми 4-нт введено нову форму звітності № 1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності». У 2012, 2014, 2019 рр. запроваджено спеціальну звітність МОН України щодо створення і використання технологій<sup>6</sup>. Також інформація стосовно подання

<sup>1</sup> Постанова Національного статистичного комітету Республіки Білорусь від 01.07.2014 № 73.

<sup>2</sup> Постанова Національного статистичного комітету Республіки Білорусь від 18.07.2017 № 74.

<sup>3</sup> Дубовицкий В.С., Фролов И.И., Пасько А.А. Статистические исследования патентной активности. Вопросы студенческой науки. Сборник. 2017. № 9. С. 231–240. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29246085>

<sup>4</sup> Домнич Е.Л. Патентная статистика как измеритель экономики науки инноваций в регионах России. Инновации ОАО «Трансфер». С.-Петербург. 2013. № 5. С. 92–95.

<sup>5</sup> Затверджено наказом Федеральної служби державної статистики від 25.08.2009 № 183 (зі змінами).

<sup>6</sup> Наказ МОН України від 11.01.2012 № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основ-

заявок та отримання патентів на винаходи і корисні моделі наводиться у річних звітах уповноважених органів у сфері ІВ та окремих виданнях Укрпатенту.

Однак незважаючи на те, що різні дані стосовно винахідницької діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій збираються, узагальнюються на цей час трьома різними відомствами (Держстат України, МОН України, Мінекономіки України та Укрпатент (НОІВ)), представлення даних щодо винахідництва в Україні є неповним, поступається щодо оприлюднення певних тенденцій практиці до 1991 р., не є угодженим з показниками, що використовуються в Європейському інноваційному табло, та значно менше інформативним, ніж у деяких нових незалежних державах.

Характерними є також істотні відмінності даних щодо винахідництва, які збираються Держстатом через статистичні спостереження, та даних, що надаються уповноваженими органами у сфері ІВ. Існують дублювання надання певних показників звітності до МОН та Держстату, внутрішні суперечності і невідповідність показників між трьома формами МОН, що застосовуються для аналізу трансферу технологій.

Істотною проблемою є те, що Мінстат не збирає звітності стосовно винахідницької діяльності від малих підприємств (включаючи мікропідприємства), у тому числі від малих підприємств, що створені фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності. Те ж саме стосується Мінекономрозвитку (його попередників) та Укрпатенту, де у річній звітності або взагалі не наводяться дані окремо щодо юридичних та фізичних осіб (річні звіти уповноваженого органу), а в окремих виданнях Укрпатенту не наводяться дані щодо подання заявок та отримання охоронних документів окремо для бюджетних установ сфери науки, освіти<sup>1</sup>, різних видів за розміром суб'єктів підприємництва.

У той же час дані, що стосуються великих та середніх підприємств, не репрезентують реальну картину створення і використання винаходів в Україні (так, зокрема, у 2017 р. в Україні у промисловості було 215 суб'єктів великого підприємництва, 4824 – середнього, 118 837 – малого (з них мікропідприємства – 108 685); у тому числі фізичні особи-підприємці становили 81 771 суб'єкт малого підприємництва).

Також з урахуванням світових тенденцій стосовно підтримки винахідницької діяльності в наукових установах та університетах, а також у малих підприємствах зазначення вказаних пріоритетів у документах ВОІВ щодо розробки національної стратегії у сфері ІВ<sup>2</sup> та проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 рр., що обговорювалася під час парламентських слухань 16 грудня 2019 р., оприлюднення звітності щодо винахідниць-

---

ні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій»; наказ МОН України від 13.03.2014 № 221 «Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій» (на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300 та від 22.05.2013 № 351; постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер».

<sup>1</sup> Окремі дані щодо винахідницької діяльності установ освіти та науки було наведено в більш розгорнутому у порівнянні з попередніми публікаціями Укрпатенту виданні «Промислова власність у цифрах» за 2018 р.

<sup>2</sup> Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies. Tool 1. The Process. WIPO, 2016. 42 p.; Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies. Tool 3. Benchmarking Indicators. WIPO, 2016. 76 p.

кої діяльності різних видів юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємництва є актуальним в Україні.

Критичним є становище з подання звітності щодо діяльності зі створення та використання технологій у Міністерстві освіти і науки України. Подання для близьких питань трьох різних форм звітності, які не узгоджені між собою та містять повтори за індикаторами, що надаються, навряд чи можна вважати ефективним адмініструванням (див. вище).

Наведені складнощі пов'язані, на нашу думку, з відсутністю належної координації між органами державної виконавчої влади і зворотного зв'язку з користувачами статистичної та іншої інформації, а також відсутністю визначеного повного переліку показників, що має щорічно оприлюднюватися кожним відомством. Актуальним є вдосконалення як статистичних спостережень Держслужби статистики України, так і відомчих спостережень МОН України, Мінекономіки України та НОІВ.

Зокрема, отриманню більш ґрунтовних даних щодо діяльності у сфері ІВ, узгодженню показників в Україні з показниками, які застосовують ЄС та ВОІВ, більш ґрунтовному аналізу діяльності у цій сфері в Україні та прийняттю управлінських рішень сприяли би:

а) наведення у річних звітах Держстату «Наукова та інноваційна діяльність України» показників щодо використання ОІВ за різними видами ОІВ, зокрема окремо щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків за видами суб'єктів, які їх використовують (окремо бюджетні установи сфери науки, окремо заклади вищої освіти, окремо для великих, середніх та малих підприємств (включаючи мікропідприємства));

б) встановлення на рівні постанови Кабінету Міністрів України або Мінекономрозвитку України обов'язкового переліку показників винахідницької діяльності, який має оприлюднюватися щорічно цим міністерством, а також НОІВ, що включає, зокрема, показники подання заявок на ОІВ та отримання охоронних документів окремо для бюджетних установ сфери науки, окремо для закладів вищої освіти, фізичних осіб, підприємств та організацій (окремо для великих, середніх і малих); показники термінів підтримання у силі охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин для зазначених окремих груп фізичних та юридичних осіб;

в) узгодження МОН України і Мінстатом України єдиної форми звітності щодо створення та використання технологій, виплати і використання роялті за договорами про трансфер технологій для установ та організацій, що знаходяться у віданні органів державної влади, державних академій наук. Зазначена єдина форма звітності має включати дані, передбачені трьома формами звітності МОН України (накази МОН України від 11.01.2012 № 10, від 13.03.2014 № 221, лист від 03.03.2020 № 1/11-1728 стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 та форма Держстату № 1-технологія (річна));

г) передбачення публікації у річних звітах Мінекономіки України, Національного органу інтелектуальної власності, а також у щорічниках Держстату «Наукова та інноваційна діяльність України» відносних показників винахідницької діяльності в Україні та іноземних країнах, а також показників з урахуванням методології ВОІВ (для різних груп юридичних та фізичних осіб):

– співвідношення кількості заявок на винаходи у порівнянні з кількістю заявок на корисні моделі, що надавало б інформацію про націленість заявників на отримання



мання надійних для наступного використання та залучення інвестицій охоронних документів, а також про їх якість;

– термінів підтримання у чинності охоронних документів: окремо на винаходи та окремо на корисні моделі для установ, підпорядкованих органам державного управління, академіям наук; національних юридичних осіб – суб'єктів підприємництва, фізичних осіб, іноземних заявників (вказані показники не наводяться у річній звітності уповноваженого органу з питань ІВ, а також у звітності Укрпатенту);

– відносної кількості поданих заявок та отриманих охоронних документів на одного працівника установ та організацій, підпорядкованих міністерствам і академіям наук (при цьому має враховуватися чисельність наукових та інженерних працівників; чисельність викладацького складу наукових установ і закладів вищої освіти за природничими та технічними напрямками). Вказане потребує уточнення методології звітності Держстату, де традиційно збирається інформація стосовно загальної кількості викладачів у вищих навчальних закладах, а також кількості педагогічних працівників та окремо науково-педагогічних працівників;

– кількості винаходів, корисних моделей, патенти на які отримані у звітному та попередніх роках і використані у звітному році відносно загальної кількості охоронних документів на винаходи та корисні моделі, які підтримуються у чинності, тощо;

д) включення Мінекономіки України та Держстатом України до оприлюднених показників діяльності у сфері ІВ в Україні показників Європейського інноваційного табло щодо подання національними юридичними особами та фізичними особами – громадянами України заявок РСТ із зазначенням Європейського патентного офісу; заявок на торговельні марки до Європейського офісу інтелектуальної власності та за Мадридською угодою до ВОІВ; заявок на промислові зразки до Європейського офісу інтелектуальної власності;

е) передбачення у даних, що оприлюднюються МОН України:

– інформації щодо виконання МОН України вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» стосовно здійснення за пропозицією осіб, які мають права на технології та їх складові, створені за бюджетні кошти, заходів щодо забезпечення фінансування закордонного патентування ОІВ за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в Державному бюджеті України, а також організації залучення інших надходжень для фінансування закордонного патентування;

– інформації щодо кількості фахівців, які пройшли перепідготовку та отримали другу освіту у галузі менеджменту ІВ, менеджменту інноваційної діяльності, для підрозділів бюджетних установ науки та освіти з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ; кількості фахівців, які за рахунок державного замовлення пройшли підвищення кваліфікації із зазначених питань;

є) крім статистичної звітності, отримання органами державного управління, державними академіями наук інформації щодо діяльності у сфері ІВ підвідомчих установ та організацій, що дозволяє визначати успішний досвід здійснення винахідницької діяльності, запроваджувати заходи зі стимулювання, покращення винахідницької діяльності. Зокрема, актуальним, на наш погляд, є отримання стосовно закладів вищої освіти (ЗВО) та наукових установ таких показників, як:

– кількість заявок, охоронних документів відносно кількості наукових, інженерних працівників, викладацького складу, що працюють у природничих та технічних галузях;

– кількість заявок, які окремо подають студенти як результат їх наукової діяльності та як результат навчання подання. Так, власне, абсолютні дані стосовно кількості поданих заявок ЗВО не дозволяють оцінювати якість діяльності у сфері ІВ та здійснювати порівняння відповідної діяльності різних ЗВО з урахуванням істотно різної кількості фахівців, що беруть участь у дослідженнях технічних та природничих галузей знань. Також у ряді ЗВО подання заявок на корисні моделі (винаходи) використовують як засіб навчання. На нашу думку, слід відокремлювати такі заявки від заявок студентів, які створили винаходи (корисні моделі, промислові зразки) у результаті досліджень;

– використання ОІВ, що створені в наукових установах та ЗВО і права на які належать зазначеним установам, що включає: використання підприємствами та організаціями на підставі договорів про трансфер технологій із ЗВО і науковими установами; використання безпосередньо науковими установами та ЗВО при випуску дослідних партій продукції, наданні послуг з проведення досліджень і розробок; використання у власній науковій діяльності або у процесі викладання;

– кількість ОІВ, що обліковуються як нематеріальні активи у балансі наукових установ та ЗВО за окремими видами ОІВ, а також кількість охоронних документів, що підтримуються в силі.

## ЗАКЛЮЧЕННЯ

---

Формування ефективної системи генерації і використання винаходів та інших об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) є неодмінною умовою інноваційного розвитку країн. При цьому особлива увага приділяється науковим установам та університетам і використанню їх потенціалу з метою розвитку економіки.

Для інтенсифікації створення ОІВ у наукових установах, університетах та їх використанні в ЄС, США реалізується система заходів, що включає:

- фінансування програм публічно-приватного партнерства між науковими установами, університетами та підприємствами з проведення досліджень і розробок в інтересах підприємств та трансферу технологій за рахунок спільного фінансування коштами бюджету і підприємств; застосування ваучерів;

- утворення системи венчурних фондів;

- податкову підтримку інноваційної діяльності, зокрема застосування пільг «*patent box*» та зниження податку на прибуток на частку суми, що витрачається на дослідження та розробки (ДР);

- кредитування витрат на інноваційну діяльність;

- розвиток інфраструктури інноваційної діяльності та трансферу технологій;

- запровадження програм підтримки створення стартапів науковими установами, закладами вищої освіти (ЗВО); фінансової підтримки патентування; впровадження політики наукових установ, ЗВО у сфері інтелектуальної власності (ІВ); розробки модельних договорів між науковими установами, ЗВО та підприємствами для різних варіантів урегулювання створення і використання ОІВ тощо.

Приймаються політичні документи, такі як Рекомендація Європейської комісії про управління правами інтелектуальної власності в діяльності по трансферу знань і Кодекс практики для університетів та інших державних наукових організацій (2008 р.) та ін. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) у документах з розробки національних стратегій у сфері ІВ підкреслює неодмінне значення для здійснення сучасної винахідницької діяльності застосування державою комплексу засобів, спрямованих на посилення генерації та використання ОІВ у наукових установах та ЗВО, що включає належне фінансування наукових досліджень, підтримку інноваційної діяльності, розвиток інфраструктури комерціалізації ОІВ; забезпечення навчання фахівців у сфері ІВ, забезпечення патентно-інформаційними ресурсами тощо.

На рівні наукових установ та університетів впроваджується політика у сфері ІВ, що передбачає порядок розкриття в установі інформації про винаходи та інші ОІВ і забезпечення правової охорони; визначення прав на ОІВ, а також розподілу прав ІВ у договорах ДР з підприємствами; визначення розподілу винагороди за використання ОІВ, питань конфлікту інтересів тощо. Забезпечення діяльності у сфері ІВ в установах здійснюється підрозділом з ІВ та ліцензування (приклад – Office of Technology Licensing, Стенфорд) або спеціалізованою компанією, яка займається

управлінням правами на винаходи та інші ОІВ, ліцензуванням, залученням інвестицій та створенням стартапів (Max Planck Innovation, ФРН).

*Основними проблемами генерації та використання винаходів в Україні є:*

– відсутність дієвих, прийнятих у державах-членах ЄС, США, ряді нових незалежних країн фінансових, податкових та кредитних засобів, спрямованих на комерціалізацію результатів досліджень та ОІВ, і їх використання підприємствами; низький у порівнянні з державами-членами ЄС, новими незалежними державами (Білорусь, Казахстан тощо) рівень фінансування ДР;

– низький попит промисловості на результати досліджень, що створюються у наукових установах, ЗВО та відсутність державних механізмів стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств;

– низька довіра та якість патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки в Україні, пов'язана з низькими стандартами забезпечення правової охорони на корисні моделі та промислові зразки. Вказане обумовило розвиток патентного тролінгу, обхід через патентування корисних моделей винаходів та невластиву для держав-членів ЄС значну кількість в Україні патентів на корисні моделі, під які, у зв'язку з відсутністю проведення кваліфікаційної експертизи, важко залучити інвестиції;

– відсутність ефективної інфраструктури трансферу технологій: мереж трансферу технологій, технопарків, наукових парків, інкубаторів, технологічних платформ тощо, професійних компаній технологічних брокерів, що забезпечують співпрацю промисловості та наукових установ, ЗВО, організацію і розвиток сучасних бізнесів на основі результатів досліджень, ОІВ, що створюються в установах;

– відсутність розвинутих інститутів венчурного фінансування та законодавства, що дозволяє ефективну діяльність венчурних фондів з комерціалізації ОІВ і створення стартапів;

– скорочення винахідницької діяльності у секторі промисловості у зв'язку з високими ставками зборів за подання заявок та підтримання чинності патентів на винаходи і корисні моделі, а також падіння винахідницької діяльності у бюджетному секторі України внаслідок збільшення у 2019 р. для вищих навчальних закладів, наукових установ, установ Міністерства оборони України, інших бюджетних установ (неприбуткових організацій) ставок зборів у 4 рази для винаходів та у 12 разів для корисних моделей;

– недосконалість законодавчого врегулювання фінансових питань діяльності бюджетних установ, що ускладнює діяльність з комерціалізації результатів досліджень, відсутність розповсюджені практики впровадження політики установ у сфері ІВ;

– відсутність державної системи підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації для підрозділів бюджетних установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ за рахунок державного замовлення, висока вартість підготовки фахівців та відсутність коштів на підготовку таких кадрів; складність у зв'язку з цим формування кадрового складу установ, що займаються питаннями охорони ІВ;

– відсутність системи підтримки ліцензійної діяльності наукових установ, ЗВО з наданням професійних консультацій та послуг щодо укладання договорів, проведення кон'юнктурних, маркетингових досліджень тощо; відсутність системної роботи з методичного забезпечення винахідницької діяльності.

Вказане призводить до невикористання в Україні повною мірою потенціалу наукових установ, ЗВО з метою розвитку економіки України та суттєво відрізняє

ситуацію в Україні від держав-членів ЄС, а також таких нових незалежних держав, як Білорусь і Казахстан.

Зазначені проблеми визначаються й у результатах міжнародних проектів з розвитку інноваційної діяльності та трансферу технологій в Україні, що проводилися Європейською комісією у 2011 р., Європейською економічною комісією ООН у 2013 р. та Світовим банком у 2017 р. тощо.

Ці проблеми наведено у проєкті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні, яка обговорювалася 16 грудня 2019 р. на парламентських слуханнях «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні».

*Діяльність наукових установ зі створення винаходів в Україні свідчить про таке:* характерним у 1970–1980 рр. є стале збільшення створення винаходів та їх використання в УРСР і СРСР. Вказане було результатом визначення винахідницької діяльності одним з пріоритетів економічної політики та побудови механізму управління, стимулювання, використання винаходів підприємствами, підтримки іноземного патентування, ліцензування. В Україні у 80-х рр. щорічно подавалося 36–37 тис. заявок на винаходи та отримувалося 34–35 тис. свідоцтв, що становило у 1988 р. 21% від всіх поданих заявок на винаходи до Держкомвинаходів та 41% від зареєстрованих винаходів у Державному реєстрі.

Винахідницька діяльність у 1991–2019 рр. в Україні в цілому та наукових установах зокрема здійснювалася в умовах відсутності в державі дієвих механізмів розвитку інноваційної діяльності, використання винаходів, поступової ліквідації галузевої науки, скорочення фінансування наукових досліджень, відсутності реалізацій планів чи стратегій інноваційного розвитку. У 2006–2008 рр. в Україні щорічно подавалося лише близько 3000 заявок на винаходи, що в 12 разів менше, ніж у 80-х рр.

Якщо певні положення законодавства, спрямовані на створення умов та використання ОІВ і були прийняті (врегулювання діяльності підрозділів з трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ у бюджетних установах; визначення прав на результати досліджень, що створюються за рахунок бюджетних коштів; спрощений порядок утворення господарських товариств науковими установами та ЗВО для використання ОІВ тощо), то це сталося лише за ініціативи наукової спільноти з багаторічною незацікавленістю органів державної влади у вирішенні зазначених питань (так, для вирішення питання щодо прав на результати досліджень, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, знадобилося 22 роки (1993–2015 рр.)).

Україна руйнівна на розвитку винахідницької діяльності в Україні позначився фіскальний підхід Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України та Мінекономіки України щодо збільшення зборів у 18–27 разів за подання заявок на винаходи і корисні моделі та підтримання у силі охоронних документів у 2007 р. Нові ставки зборів у 2007 р. у 7,7 разу перевищували середню заробітну плату в Україні. Відповідні збори в Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії становили лише 15–39%, у США – 60% середньої заробітної плати.

Вказане призвело до практично повного припинення винахідницької діяльності підприємницьким сектором (так, підприємства в Україні у 2016 р. одержали лише 79 патентів на винаходи, або 6% від загальної кількості патентів). Збереження винахідництва у бюджетних установах науки та освіти стало можливим лише за введення за ініціативи провідних закладів вищої освіти, НАН України пільгових ставок зборів для неприбуткових установ у розмірі 10% від ставок зборів. Протягом 2007–2019 рр. бюджетні наукові установи та ЗВО були основними генераторами

створення винаходів та корисних моделей в Україні. Так, у 2016 р. з 823 патентів на винаходи в Україні, отриманих національними заявниками – юридичними особами, 744 (90%) було отримано ЗВО та науковими установами і 79 патентів (10%) – підприємствами.

Однак у 2019 р. постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 496 збори за подання заявок та отримання патентів для бюджетних установ – вищих навчальних закладів, наукових установ, установ сфери охорони здоров'я, оборони тощо (неприбуткових установ) були збільшені для винаходів у 4 рази та для корисних моделей у 12 разів. Для інших юридичних осіб, підприємств зазначене збільшення становило 2 рази для винаходів та 3 рази для корисних моделей. Вказана постанова була прийнята, незважаючи на листи МОН України, НАН України, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, які вказували на відсутність обґрунтувань збільшення зборів та негативний вплив прийняття постанови на інноваційний розвиток України.

Зазначене свідчить, що розвиток винахідницької діяльності в Україні відбувався за вкрай несприятливих умов, що принципово відрізняє ситуацію в Україні від країн Центральної та Східної Європи – нових держав-членів ЄС і нових незалежних держав – Білорусі, Казахстану тощо.

Аналіз показників подання заявок та отримання патентів на винаходи і корисні моделі в наукових установах свідчить про можливість виділення трьох основних етапів: перший (1993–2000 рр.) – спад подання заявок на винаходи у порівнянні з періодом до 1991 р., що пов'язано з періодом кризи економіки, скороченням фінансування наукових досліджень та становленням системи експертизи розгляду заявок і видачі охоронних документів. Щорічно установи сфери науки подавали 300–450 заявок на 20-річні винаходи та 400–500 заявок на 5-річні винаходи.

У 2001–2002 рр. мала місце тенденція збільшення подання заявок з отримання 5-річних та з 2000 р. – 6-річних деклараційних патентів (1470 у 2003 р.), а також з 2004 р. – заявок на корисні моделі (137 у 2003 р. та 1444 у 2008 р.), що було пов'язано зі збільшенням фінансування наукових досліджень та загальною стабілізацією в економіці. При цьому тенденція збільшення заявок на деклараційні патенти з 2004 р. була продовжена поданням заявок на корисні моделі з переорієнтацією заявників на корисні моделі у зв'язку з розширенням об'єктів корисної моделі та припиненням з 2004 р. подання заявок на деклараційні патенти. Також у 2003–2007 рр. мало місце збільшення подання заявок на 20-річні винаходи (759 у 2007 р.), що корелює зі збільшенням фінансування наукових досліджень, а також пов'язано з відміною у 2004 р. подання заявок на деклараційні патенти та прискоренням здійснення кваліфікаційної експертизи.

У 2008–2019 рр. кількість заявок наукових установ на 20-річні винаходи та корисні моделі поступово зменшується з основними чинниками: зменшенням фінансування наукових досліджень (з урахуванням щорічного збільшення мінімуму заробітної плати та відсутності пропорційного збільшення фінансування на ДР), а також внаслідок агресії Російської Федерації – припиненням у 2014 р. подання заявок від наукових установ, що залишилися у Східній Україні та Криму, і зменшенням заявок від частки установ, що були реорганізовані та продовжили діяльність в інших регіонах України (лише 282 заявки на винаходи та 1490 заявок на корисні моделі у 2018 р.).

Зазначимо відмінні підходи у наукових установах та ЗВО, підпорядкованих міністерствам і академіям наук, стосовно пріоритетів подання заявок на 20-річні ви-

находи та корисні моделі (раніше – на деклараційні патенти). Так, частка 20-річних патентів на винаходи відносно загальної кількості поданих заявок на винаходи і корисні моделі становить: для бюджетних установ НАН України – 42%, НААН – 21%, МОН України – 20%, Міністерства аграрної політики – 13%, НАМН України – 8% та МОЗ України – 8%. Наведені дані свідчать про спрямування діяльності у ЗВО, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, міністерствам, галузевим академіям наук, на подання заявок на корисні моделі, охоронні документи на які видаються під відповідальність заявника без проведення кваліфікаційної експертизи. Однак такі документи не можуть забезпечити надійну охорону інвестицій у комерціалізацію винаходів.

Зміни показників винахідницької діяльності установ НАН України в цілому відповідають тенденціям для інших наукових установ в Україні. Особливістю НАН України є збереження після 1991 р. системи управління винахідницькою діяльністю у наукових установах, робота з органами державної влади з удосконалення законодавства, а також розробка пакету актів щодо політики у сфері ІВ, забезпечення діяльності патентних підрозділів, визначення умов оплати праці працівників цих підрозділів, підготовка рекомендацій з різних питань винахідницької діяльності та трансферу технологій.

#### *Виклики у сфері винахідницької діяльності*

Викликами для України, як сучасної, інноваційно орієнтованої держави, що прагне побудувати конкурентоспроможну економіку та запровадити законодавство і систему управління з урахуванням кращих стандартів ЄС, є здійснення дієвих кроків з посилення генерації і використання винаходів та інших ОІВ в установах науки й закладах вищої освіти і в цілому в Україні з упровадженням в Україні сталої, що відповідає стандартам ЄС, а також позитивній практиці нових незалежних держав, системи розвитку винахідницької діяльності.

Відсутність в Україні розвинутої інноваційної системи та ефективних механізмів підтримки інноваційної діяльності і трансферу технологій суттєво обмежує можливості використання ОІВ для технологічного розвитку національної економіки, розширення випуску інноваційної продукції, у тому числі на експорт.

Актуальним питанням є прийняття в Україні системи заходів, що передбачають перехід України з групи країн «інноватор, що формується» до групи країн «активний інноватор» (за даними Європейського інноваційного табло) із запровадженням при цьому кращих механізмів розвитку інноваційної діяльності, трансферу технологій у державах-членах ЄС та нових незалежних державах. Вказане має привести до істотного збільшення обсягів генерації і використання винаходів та інших ОІВ в Україні.

Нижче наведено заходи з розвитку винахідницької активності. Ряд заходів обговорювалися під час парламентських слухань та слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти, присвячених науково-технічній та інноваційній діяльності, охороні ІВ, 21 березня 2007 р., 27 червня 2007 р., 21 жовтня 2010 р., 15 жовтня 2014, р. 11 лютого 2015 р., 21 березня 2018 р. і були предметом законодавчих ініціатив, а також обговорювалися при підготовці проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні 2019 р.

Передбачається необхідність запровадження заходів з розвитку винахідницької діяльності на двох рівнях:

– рівень держави, органів управління зі створення умов та впровадження механізмів розширення генерації і використання винаходів та інших ОІВ у наукових установах та ЗВО;

– рівень посилення винахідницької діяльності безпосередньо в наукових установах та ЗВО.

## **1. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНОГО, МЕТОДИЧНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

### **1.1. ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ**

Актуальним є запровадження та розвиток в Україні механізмів державної підтримки інноваційної діяльності, трансферу технологій, комерціалізації результатів досліджень, ОІВ з урахуванням досвіду держав-членів ЄС, технологічно розвинутих країн, спрямованих на:

- розвиток інновацій у бізнесі;
  - об'єднання бізнесу та наукових установ, ЗВО з проведення досліджень та розробок, здійснення трансферу технологій в інтересах підприємств;
  - підтримку високотехнологічних індустрій;
  - розвиток інноваційної діяльності на регіональному рівні.
- З цією метою необхідне здійснення заходів, що включають:

#### **1.1.1. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку:**

а) прийняття довгострокової державної програми розвитку інноваційної діяльності в Україні та утворення фонду розвитку інноваційної діяльності, що:

– здійснює фінансування інноваційних проектів, які виконуються науковими установами, ЗВО спільно з підприємствами, суб'єктами малого та середнього підприємництва;

– здійснює фінансування проектів розвитку інноваційної інфраструктури;

– бере участь у створенні венчурних фондів, залучає інвестиційні ресурси для фінансування інноваційної діяльності в Україні;

– спільно з банківськими установами бере участь у наданні пільгових кредитів з метою технологічної модернізації підприємств;

б) передбачення збільшення фінансування проведення досліджень та розробок в Україні, у тому числі на проведення спільних проектів між вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами, з досягненням показників фінансування досліджень та розробок від ВВП у ЄС (Україна, 2017 р.: 0,45% – частка витрат на виконання ДР, у тому числі 0,16% – частка витрат на ДР за рахунок коштів державного бюджету; ЄС, 2017 р.: 2,07% – частка витрат на ДР);

в) утворення венчурного фонду та системи венчурних фондів із реалізації інноваційних проектів, проектів використання ОІВ; внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо особливостей діяльності венчурних фондів фінансування інноваційних проектів, комерціалізації ОІВ, а також передбачення можливості держави або державної установи бути учасниками венчурного фонду фондів.



### 1.1.2. Податкове стимулювання інноваційної діяльності

Внесення змін до Податкового кодексу України із запровадження податкових пільг підприємствам та організаціям при реалізації інноваційних проєктів, а також при фінансуванні підприємствами та організаціями наукових досліджень і розробок, що виконуються науковими установами, ЗВО, зокрема:

– зменшення суми податків до бюджету на певний відсоток від витрат на проведення досліджень та розробок тощо<sup>1</sup>;

– застосування податкових пільг «*patent box*», що застосовуються в 12 державах-членах ЄС, Кореї, Ізраїлі та передбачають зменшення на 50–90% суми, що отримана від використання винаходу, в деяких країнах – також програмного забезпечення від оподаткування податком на прибуток<sup>2</sup>;

– звільнення від оподаткування коштів та інших активів, залучених суб'єктом інноваційної діяльності для реалізації інноваційного проєкту, що включений до електронного реєстру інноваційних проєктів; доходів суб'єкта інноваційної діяльності, отриманих від продажу (постачання) інноваційної продукції, послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, у рамках виконання інноваційного проєкту;

– звільнення від оподаткування оплати вартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що виконуються науковою установою, вищим навчальним закладом за кошти виконавців інноваційних проєктів;

– звільнення від оподаткування перші три роки податком на прибуток «молодих інноваційних підприємств»<sup>3</sup> тощо.

### 1.1.3. Утворення системи підтримки інноваційної діяльності на регіональному рівні, що включає:

визначення перспективної спеціалізації регіону (об'єднання регіонів) та розбудову регіональних інноваційних екосистем; формування регіональних фондів фінансування інновацій, організацію залучення інвестицій; координацію інноваційної діяльності в регіонах, розвиток управлінських структур (агентств, корпорацій) регіонального інноваційного розвитку тощо.

### 1.1.4. Здійснення заходів з розвитку інфраструктури інноваційної діяльності, комерціалізації ОІВ, зокрема:

а) прийняття державної програми розвитку інноваційної інфраструктури, включаючи інфраструктуру комерціалізації ОІВ, створених у наукових установах та ЗВО, і забезпечення її фінансування. Зазначена інфраструктура відповідно до досвіду держав-членів ЄС та нових незалежних країн, зокрема Казахстану, включає: спеціальні економічні зони; промислові зони; технопарки як території зі спеціальним режимом діяльності та інші види технопарків; наукові парки; венчурні фонди;

<sup>1</sup> Наприклад, у Франції дозволяється отримати знижку на податок на суму витрат, що дорівнюють 30% від суми витрат на дослідження та розробки до суми 100 млн євро. Також знижку на податок становлять витрати на створення прототипів для нової продукції МСП у сумі 20% при витратах до 400 000 євро.

<sup>2</sup> Global Research & Development Incentives Group. April 2017. 46 p. URL: <https://www.pwc.com>

<sup>3</sup> Так, у Франції пільга застосовується для фірм, що не менше 15% свого бюджету витрачають на проведення досліджень та розробок, мають менше 250 працівників, оборот менше 50 млн євро. У наступних два роки після пільгових трьох років підприємства сплачують 50% ставки податку.

галузеві та регіональні центри комерціалізації і трансферу технологій; міжнародні центри трансферу технологій; галузеві виробничо-орієнтовані наукові установи, дослідно-конструкторські бюро; інноваційні кластери тощо;

б) визначення серед існуючих організацій державної системи охорони ІВ певної організації або утворення спеціальної організації (офісу), що має здійснювати професійну діяльність з підтримки трансферу технологій, комерціалізації ОІВ для ЗВО, наукових установ, МСП з урахуванням досвіду роботи Британської технологічної групи (British Technology Group), Knowledge Transfer Ireland (КТИ), Фундації фінських винаходів, включаючи надання професійних послуг з іноземного патентування та національного й іноземного ліцензування винаходів, інших ОІВ, створених в Україні, створення стартапів та залучення інвестицій на засадах компенсації витрат за рахунок коштів від ліцензування та розподілу доходів з установами й організаціями, де створено ОІВ;

в) передбачення утворення та розвиток галузевих і регіональних центрів (підрозділів) комерціалізації та трансферу технологій (інноваційних центрів). Вказані центри (підрозділи) могли б діяти як підрозділи органів виконавчої влади, обласних адміністрацій або як уповноважені центри (структурні підрозділи) наукових установ, ЗВО, що розташовані у регіонах, з виділеним відповідним фінансуванням на їх діяльність.

До компетенції таких центрів мали би входити:

– формування за єдиними стандартами бази даних результатів досліджень, розробок, що пропонуються для використання, та бази даних потреб у нових розробках і технологіях з обміном інформацією між зазначеними центрами;

– надання безплатних консультацій стосовно: поповнення баз даних; укладання договорів про трансфер технологій; підготовки інноваційних проектів та проектів трансферу технологій та їх передача для подальшого розгляду відповідним фондам, інвесторам; маркетингу результатів досліджень, використання нових технологій, забезпечення правових, патентних послуг, послуг з управління проектами;

– надання комплексу послуг з комерціалізації технологій, включаючи: пошук та оцінку технології, маркетингові дослідження, надання послуг з охорони прав ІВ тощо;

г) передбачення розвитку всеукраїнських мереж обміну інформації щодо результатів досліджень, ОІВ, технологій, які пропонуються для використання, та потреб підприємств у результатах досліджень; забезпечення можливості їх поєднання із системою інформації про результати досліджень Європейської мережі підприємств (EEN);

д) забезпечення реалізації вимог статті 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо здійснення органами центральної виконавчої влади, НАН України та галузевими академіями наук формування баз даних про технології та/або їх складові, майнові права, зокрема про майнові права ІВ, які належать підприємствам, науковим установам, організаціям та вищим навчальним закладам, що належать до сфери їх управління, і забезпечення доступу до них осіб, зацікавлених у використанні певної технології та/або її складових;

е) відновлення діяльності технологічних парків в Україні для виконання наукоємних інноваційних проектів у пріоритетних напрямках науково-технологічного розвитку. З цією метою внести зміни до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та Податкового кодексу України щодо забезпечення податкових, фінансових важелів підтримки діяльності технопарків,

які були встановлені Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 № 991-XIV;

є) внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів» щодо врегулювання діяльності виду технопарків як територій зі спеціальним режимом діяльності, в тому числі визначення поняття «технопарк», його організаційно-правових форм, особливостей утворення та ліквідації, діяльності, вимог щодо діяльності організацій, які розташовані на території технопарку, пільгового фінансово-кредитного та податкового режиму діяльності таких організацій.

### **1.1.5. Запровадження відповідно до досвіду ЄС публічно-приватного партнерства з проведення досліджень та розробок, трансферу технологій, розширення використання ОІВ, зокрема:**

– запровадження програм фінансування спільних за рахунок коштів бюджету та коштів підприємств наукових досліджень і розробок, реалізації проектів з трансферу технологій;

– внесення змін до Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, передбачивши зняття обмежень щодо укладання договорів про спільну діяльність для наукових установ, ЗВО без об'єднання вкладів;

– внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо можливості науковим установам, ЗВО укладати угоди консорціуму без створення юридичної особи з метою проведення наукових досліджень та розробок;

– з метою зняття бар'єрів з утворення науковими установами, ЗВО господарських товариств для використання ОІВ та на виконання пп. 1, 14 Прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 внесення до Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо віднесення до власних надходжень доходів, отриманих державною науковою установою, вищими навчальними закладами, що повністю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, у вигляді частини прибутку від діяльності господарського товариства (дивідендів), а також доходів, отриманих ними від розпорядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських товариств.

### **1.1.6. Здійснення заходів щодо розвитку консультативної, експертної підтримки створення, охорони та використання ОІВ, патентування винаходів**

Організація Мінекономіки України та організаціями державної системи охорони ІВ:

а) надання за рахунок бюджетного фінансування консультативних, експертних послуг для наукових установ, ЗВО, МСП на центральному та регіональному рівнях,

а також здійснення заходів з підвищення обізнаності стосовно створення і використання ОІВ, а саме:

Для наукових установ та ЗВО:

- запровадження консультативної підтримки діяльності зі здійснення патентування в іноземних країнах (прямого патентування в іноземних країнах, за договором РСТ, за Європейською патентною конвенцією);

- запровадження консультативної підтримки щодо забезпечення охорони прав ІВ при укладанні договорів з іноземними установами, організаціями та підприємствами з проведення досліджень і розробок, трансферу технологій, утворення спільних підприємств та організацій;

- забезпечення методичної та консультативної допомоги бюджетним установам щодо питань, пов'язаних з охороною прав ІВ;

- проведення аудитів створення та використання ОІВ і надання пропозицій щодо підвищення рівня охорони ОІВ та їх використання;

- надання послуг з проведення маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень стосовно використання ОІВ.

Для МСП:

- здійснення заходів (консультації, семінари, тренінги, онлайніві семінари та тренінги, підготовка методичних матеріалів) на постійних засадах підвищення обізнаності працівників МСП щодо питань охорони прав ІВ;

- проведення аудитів створення та використання ОІВ з ідентифікації існуючих технічних рішень, ОІВ, вироблення рекомендацій з удосконалення їх правової охорони, ідентифікації конкурентних переваг, вироблення стратегії управління у сфері ІВ;

- проведення маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень стосовно використання ОІВ;

- підтримка здійснення патентного пошуку, визначення рівня техніки при підготовці заявок на винаходи, корисні моделі;

б) надання консультацій з питань подання заявок та набуття правової охорони на об'єкти промислової власності й охорони інших ОІВ у рамках постійно діючого консультативного пункту ДП «Український інститут інтелектуальної власності», а також консультативних пунктів на регіональному рівні;

в) запровадження програми «Аудит» з питань ІВ для наукових установ, ЗВО, МСП з наданням безоплатних послуг з питань аналізу наявних технічних рішень, ноу-хау, об'єктів промислової власності та авторського права, надання рекомендацій щодо запровадження охорони прав ІВ, ідентифікації конкурентних переваг, вироблення стратегії управління щодо ОІВ.

### **1.1.7. Підтримка іноземного патентування винаходів, що створюються за бюджетні кошти**

Здійснення органами державної влади дієвих кроків з реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо підтримки іноземного патентування винаходів, створених у бюджетних установах науки та освіти за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в Державному бюджеті України, а також організація залучення інших надходжень для фінансування закордонного патентування. Передбачення конкурсного надання грантів на патентування, забезпечення професійного супроводження патентування.

### **1.1.8. Зменшення зборів за подання заявок та підтримання у силі патентів на винаходи і корисні моделі**

Відмінити постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716» як таку, що призведе до суттєвого скорочення винахідницької діяльності у бюджетному секторі, втрати пакета винаходів, права на які належать державі, внаслідок підвищення ставок зборів для бюджетних (неприбуткових) установ у 4–12 разів.

Відповідно до пропозицій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, НАН України<sup>1</sup> створити комісію з представників міністерств, національних академій наук, контролюючих органів щодо аналізу витрат на розвиток та функціонування системи охорони ІВ, що здійснюються за рахунків зборів, та вироблення обґрунтованих ставок зборів.

При вирішенні питань щодо зміни ставок зборів для бюджетної сфери передбачити, що збільшення ставок зборів для бюджетних (неприбуткових) наукових установ та вищих навчальних закладів, установ Міністерства оборони України не може бути більшим, ніж збільшення фінансування досліджень і розробок в Україні з 2007 до 2018 р. в 2,3 рази.

### **1.1.9. Забезпечення патентною та патентно-кон'юнктурною інформацією**

За наявності в Україні можливості використання баз даних винаходів НОІВ (Укрпатенту), а також міжнародних та іноземних даних винаходів (Espacenet, EPO та PatentScore, WIPO тощо, БД патентних відомств окремих країн) проблемою є відсутність в Україні доступу до кон'юнктурної інформації. Установи системи науково-технічної інформації, публічні бібліотеки не комплектуються інформацією про виробників ринку збуту технологій, інноваційної продукції, обсяги її виробництва. Також на цей час кон'юнктурна інформація представлена в основному онлайн-видами платними базами даних, для користування якими необхідна підписка.

Також у базах даних Укрпатенту наявні лише прості процедури патентного пошуку (за номером патенту, патентною рубрикою тощо), які не відповідають значно більшим можливостям, що надаються такими сучасними базами даних, як PatentScore, Espacenet тощо та не дозволяють ефективно здійснювати складні патентні та патентно-кон'юнктурні дослідження. Крім зазначеного проектом Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності 2019 р., відзначається:

- відсутність інформаційної синхронізації між базами даних винаходів та корисних моделей Укрпатенту й Espacenet. У той же час саме Espacenet містить зручний інтерфейс для пошуку патентної інформації;
- відсутність електронних національних ресурсів щодо промислово-галузевих видань, промислових каталогів та документації, видань маркетингового профілю;
- відсутність електронних архівів виставкової діяльності, а також каталогів та інформаційно-рекламних проспектів продукції у промислових та науково-техніч-

<sup>1</sup> Листи Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій від 23.04.2018 №№ 007-1-97, 007-1-95, 007-1-96 до департаментів Кабінету Міністрів України з питань фінансового та економічного розвитку і гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, МЕРТ України; лист НАН України від 19.03.2018 № 58/434-1 до Кабінету Міністрів України.

них сферах; також відсутність глибокоструктурованих баз даних публікацій у засобах масової інформації з питань науково-технічної та промислової діяльності.

### **1.1.10. Методичне забезпечення винахідницької діяльності**

Порівняння діяльності патентних відомств держав-членів ЄС, деяких нових незалежних держав та України свідчить про істотну потребу запровадження системної роботи уповноважених органів влади, НОІВ, інших підвідомчих організацій з методичного забезпечення винахідницької діяльності.

Актуальними є оновлення та перевидання видань Укрпатенту «Інтелектуальна власність в Україні», а також підготовка нових видань, їх оприлюднення онлайн, зокрема що стосується особливостей складання заявок на винаходи для певних пріоритетних для України класів винаходів; патентування за Договором РСТ, Європейською патентною конвенцією; прямого патентування у провідних країнах; користування патентною документацією, базами даних патентної інформації; проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень; застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень уповноважених органів щодо набуття прав на ОІВ; подання заявки на отримання європейського патенту на винахід; подання заявки на реєстрацію промислового зразка ЄС; подання заявки на реєстрацію торговельної марки ЄС; подання заявки на реєстрацію географічних зазначень та найменувань місця походження в ЄС; складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг; складання і подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знака та Протоколом до цієї угоди; подання заяв до Апеляційної палати і практика розгляду справ Апеляційною палатою тощо (див. розд. 1.2.6).

### **1.1.11. Моніторинг винахідницької діяльності. Вдосконалення відомчих та статистичних спостережень**

Для оцінки ефективності діяльності у сфері ІВ для різних груп юридичних та фізичних осіб актуальними питаннями є:

а) доповнення показників (кількість поданих заявок на ОІВ та отриманих охоронних документів) відносними показниками, а також опублікування показників для різних груп національних та іноземних заявників (набувачів прав): окремо національні – бюджетні наукові установи, окремо ЗВО, фізичні особи, суб'єкти підприємництва з розподілом на великі, малі та середні підприємства, суб'єкти мікропідприємства, окремо іноземні заявники (набувачі майнових прав).

Вказане включає передбачення Держстатом, Мінекономіки України, НОІВ оприлюднення у збірнику «Наукова та інноваційна діяльність України» (Держстат), щорічних звітах про діяльність у сфері ІВ та збірнику «Промислова власність у цифрах» (Мінекономіки України, НОІВ):

– абсолютних показників подання заявок і отримання охоронних документів для різних груп національних осіб та іноземних заявників (набувачів майнових прав);  
– відносних щорічних показників для різних груп зазначених осіб стосовно:

1) співвідношення кількості заявок на винаходи у порівнянні з кількістю заявок на корисні моделі, що надавало б інформацію про націленість заявників на отримання надійних для наступного використання та залучення інвестицій охоронних документів, а також про їх якість;

2) термінів підтримання у чинності охоронних документів: окремо на винаходи та окремо на корисні моделі для установ, підпорядкованих органам державного управління, академіям наук; національних юридичних осіб – суб'єктів підприємництва, фізичних осіб, іноземних набувачів майнових прав (вказані показники не наводяться у річній звітності уповноваженого органу з питань ІВ, а також у звітності Укрпатенту);

3) відносної кількості поданих заявок та отриманих охоронних документів на одного працівника установ та організацій, підпорядкованих міністерствам і академіям наук (при цьому враховується чисельність наукових та інженерних працівників; чисельність викладацького складу наукових установ і ЗВО лише за природничими та технічними напрямками). Вказане потребує уточнення методології звітності Держстату, де традиційно збирається інформація стосовно загальної кількості викладачів у вищих навчальних закладах, а також кількості педагогічних працівників та окремо науково-педагогічних працівників;

4) кількості винаходів, корисних моделей, патенти на які отримані у звітному та попередніх роках і використані у звітному році відносно загальної кількості охоронних документів на винаходи та корисні моделі, які підтримуються у чинності, тощо;

б) відновлення публікації Держстатом щорічних показників та узагальнення відповідної інформації стосовно кількості винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин тощо, які використані суб'єктами господарювання у звітному році в секторальному та регіональному вимірах;

в) узгодження МОН України та Мінстатом України єдиної форми звітності щодо створення і використання технологій, виплати та використання роялті за договорами про трансфер технологій для установ і організацій, що знаходяться у віданні органів державної влади, державних академій наук. Зазначена єдина форма звітності має включати дані, передбачені трьома формами звітності МОН України (накази МОН України від 11.01.2012 № 10, від 13.03.2014 № 221, лист від 03.03.2020 № 1/11-1728 стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 та форма Держстату № 1-технологія (річна));

г) передбачення публікації у річних звітах про діяльність у сфері ІВ Мінекономіки України, Національного органу інтелектуальної власності, а також у щорічниках Держстату «Наукова та інноваційна діяльність» показників створення і використання ОІВ відповідно до показників Європейського інноваційного табло та методології ВОІВ (для різних груп юридичних і фізичних осіб), а саме:

– подання національними юридичними особами та фізичними особами – громадянами України заявок РСТ із зазначенням Європейського патентного офісу;

– заявок на торговельні марки до Європейського офісу інтелектуальної власності та за Мадридською угодою до ВОІВ;

– заявок на промислові зразки до Європейського офісу інтелектуальної власності (статистика ЄС);

– кількості заявок на винаходи у перерахунку на ВВП;

– кількості заявок на винаходи на 1 млн населення (статистика ВОІВ);

д) передбачення щорічної публікації даних МОН України: інформації щодо кількості фахівців, які пройшли перепідготовку та отримали другу освіту у галузі менеджменту ІВ, менеджменту інноваційної діяльності, для підрозділів бюджетних установ науки та освіти з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ; кількості фахівців, які за рахунок державного замовлення пройшли підвищення кваліфікації із зазначених питань.

### 1.1.12. Оцінювання державної політики та державного управління у сфері винахідництва

Недоліки державного управління у сфері ІВ, у тому числі що стосується винахідницької діяльності, законодавства потребують запровадження ефективної системи контролю за діяльністю органів державного управління у сфері ІВ.

На цей час у рамках парламентського контролю узагальнення проблем сфери ІВ та вироблення рекомендацій з їх вирішення здійснюється в рамках парламентських слухань та слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти<sup>1</sup>, які проводилися у 2007, 2009, 2014 і 2019 рр. Проте системною проблемою були невиконання органами виконавчої влади, зокрема Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України, рекомендацій слухань та відсутність контролю за діяльністю у сфері ІВ з боку Кабінету Міністрів України.

Актуальним є застосування в Україні налагоджених механізмів державного і публічного контролю за станом та ефективністю законодавства й управління, що існують в ЄС.

Вказане включає:

- підготовку, обговорення Зелених книг із концептуальних питань розвитку законодавства, проведення Публічних консультацій з перегляду законодавства;
- підготовку узагальнень зауважень і пропозицій та висновків стосовно результатів обговорення, складання і поширення звітів щодо зауважень фахівців, громадськості, що надійшли на запропоновані для обговорення документи;
- після ухвалення закону – визначення терміну підготовки й обговорення звіту про ефективність його реалізації (до 3-х років після прийняття); підготовку подальших періодичних звітів щодо ефективності реалізації;
- залучення для оцінки ефективності застосування актів законодавства наукових установ, ЗВО, професійних асоціацій та громадських організацій.

Зокрема, актуальними є підготовка, оприлюднення та обговорення щорічних Білих книг щодо стану діяльності у сфері ІВ в Україні, що мають готуватися незалежними від органів державної влади фахівцями наукових установ, ЗВО, професійних асоціацій і громадських організацій та інших фахівців.

З метою забезпечення належного рівня проектів законів України актуальним є передбачення:

- при розробці проектів законів – участі всіх представників організацій, що входять до державної системи охорони ІВ;
- механізмів формування робочих груп, що представляють інтереси різних організацій та підприємств, де створюються або використовуються ОІВ, для обговорення відповідних законопроектів. При неспроможності знайти єдине рішення – визначення у пояснювальній записці до законопроекту основних точок зору та обґрунтування політичного рішення щодо вибору певного варіанту врегулювання.

Актуальним є утворення незалежної комісії з фахівців ЗВО, наукових установ, представників професійних організацій при Комітеті Верховної Ради України, що веде питання ІВ, з визначення:

- перспектив розвитку законодавства з охорони прав ІВ та прогнозування потреб у врегулюванні відносин ІВ;
- моніторингу практики його застосування;

<sup>1</sup> З 2019 р. комітетом, що займається питаннями охорони інтелектуальної власності, є Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.



- підготовки пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства;
- підготовки моніторингових оглядів щодо стану прийняття та реалізації законодавства з охорони прав ІВ.

## 1.2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

### 1.2.1. Якість та довіра до патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки

Системною проблемою в Україні було розмивання високого статусу патенту на винахід, а також патентів на корисні моделі та промислові зразки і небажання уповноважених органів влади підвищувати стандарти охорони цих об'єктів. Так, незважаючи на те, що п'ятирічні патенти на винаходи без проведення кваліфікаційної експертизи могли видаватися лише до 31 жовтня 1998 р., формування в Україні бази для проведення кваліфікаційної експертизи, практика видачі цих документів Держпатентом України (та його правонаступником – Держдепартаментом інтелектуальної власності МОН України) була продовжена та у новій редакції Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 01.07.2000 № 1771-III було передбачено видачу деклараційних патентів зі строком дії 6 років.

Лише внаслідок неодноразових звернень наукової спільноти про те, що видача таких патентів суперечить Угоді TRIPS, та у зв'язку з підготовкою нового ЦК України, де їх видача не була передбачена, вказана практика була зупинена. Проте замість деклараційного патенту Держдепартамент інтелектуальної власності та Укрпатент запропонували розширити об'єкт корисної моделі (раніше об'єктом корисної моделі був лише пристрій) з включенням до об'єкта корисної моделі всіх об'єктів, визначених для винаходу (процес, штам мікроорганізму, культура клітини тощо). При цьому не було враховано практику та тенденції охорони корисних моделей у державах-членах ЄС, де до умов патентоздатності корисної моделі входять також винахідницький рівень або винахідницький крок, прирівнений у провідних державах ЄС до винахідницького рівня, а також обмеження об'єкта корисної моделі.

Вказане призвело до розвитку патентного тролінгу, обходу винаходів через корисні моделі, неможливості або складностей визнання патенту на корисні модель недійсним у судовому порядку у зв'язку з наявністю лише одного критерію патентоздатності – новизни та в цілому мало наслідком зниження ролі патенту на винахід в Україні як надійного документа, що засвідчує можливість інвестицій.

На необхідності вирішення вказаних питань неодноразово, у 2007, 2008, 2014 рр., наголошувалось у рекомендаціях парламентських слухань та рекомендаціях слухань, рішеннях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Проте незацікавленість Державного департаменту інтелектуальної власності, Державної служби інтелектуальної власності та Укрпатенту у вирішенні питання, простота та швидкість видачі охоронних документів без проведення експертизи, небажання змінювати показники статистики видачі призвели до того, що вказаним питанням уповноважені органи не займалися та тільки після заяв ряду іноземних компаній відносно неналежного рівня охорони ІВ в Україні зазначені питання розпочали вирішуватися Мінекономіки України.

Важливим кроком з удосконалення охорони корисних моделей та промислових зразків є прийняття Законів України від 21.07.2020 № 815-IX та 816-IX. Проте розширення об'єкта корисної моделі способом при прийнятті Закону № 816-IX, а

також введення адміністративної процедури визнання недійсними прав на корисну модель, промисловий зразок Апеляційною платою не вирішує повною мірою проблему патентного тролінгу. Як і раніше, буде виникати проблема неможливості визнання прав на корисну модель недійсними у випадку, якщо корисна модель є новою, проте очевидним технічним рішенням у зв'язку з невстановленням для корисної моделі вимоги винахідницького рівня (кроку).

З урахуванням положень Угоди про асоціацію щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС істотним є запровадження в Україні кращих моделей держав-членів ЄС з охорони прав на корисні моделі та промислові зразки<sup>1</sup>. Вказане може включати:

- передбачення для корисної моделі критерію патентоздатності «винахідницький рівень»;

- визначення необхідності отримання звіту про відповідність корисної моделі та зареєстрованого промислового зразка критеріям патентоздатності у випадку застосування прав на корисну модель та промисловий зразок у суді, Антимонопольному комітеті, а також при митному контролі, що має бути доступним для будь-якої особи;

- внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» щодо врахування практики Суду ЄС та ст. 19 Регламенту № 6/2002 стосовно: розгляду судами прав на незареєстрований промисловий зразок (НПЗ) як чинних, лише якщо правовласник надає докази, що виконані вимоги Закону стосовно оприлюднення зразка, та зазначає, у чому полягає індивідуальний характер НПЗ (ст. 85 (2) Регламенту); застосування судами прав на НПЗ, якщо правовласник надає докази, що оскаржуване використання є результатом копіювання його промислового зразка;

- уточнення положень ст. 25<sup>1</sup> Закону № 815-IX щодо можливості Апеляційної палати розглядати питання про визнання прав недійсними також незареєстрованого промислового зразка; визначення, з якого часу у цьому випадку права на НПЗ визнаються недійсними;

- внесення змін до спеціальних законів з охорони прав на ОІВ, ст. 139, 140 ГПК України та ст. 151, 153 ЦПК України стосовно врахування положень ст. 50 TRIPS з надання позивачем у суді доказів для підтвердження стверджень, що він має права інтелектуальної власності, та його право інтелектуальної власності було або буде порушене;

- передбачення у спеціальних законах щодо промислових зразків та корисних моделей прискореного механізму проведення кваліфікаційної експертизи у випадку потреб застосування прав на зазначені об'єкти для захисту прав у суді, на митному кордоні, в Антимонопольному комітеті України.

Вказані рішення мають прийматися на політичному рівні з урахуванням повільності та багаторічних складностей вирішення органами державної виконавчої влади питань обмеження патентного тролінгу.

### 1.2.2. Європейська патентна конвенція

Актуальним є приєднання України до Європейської патентної конвенції. Останнє, зокрема, здійснила Молдова 16 жовтня 2013 р. При цьому потрібно визначити формат приєднання (член конвенції; країна, де здійснюється валідація, тощо).

<sup>1</sup> Капіца Ю.М. Охорона прав на корисні моделі – тенденції в Європейському Союзі та виклики для України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. № 3. С. 27–40.

Приєднання до конвенції має стати конкретним кроком України з більш широкої інтеграції з ЄС, оскільки приєднання до конвенції було однією з умов вступу до ЄС країн Центральної та Східної Європи. Також більш тісний формат співробітництва з Європейським патентним відомством (ЄПВ) має сприяти змінам в управлінні розглядом заявок та видачі охоронних документів в Україні з урахуванням стандартів ЄПВ.

### **1.2.3. Мультинаціональні винаходи**

Передбачити вирішення проблеми визначення країни першої заявки на винахід для мультинаціональних винаходів, створених спільно винахідниками з різних країн під час проектів з проведення наукових досліджень та розробок, у двосторонніх угодах у сфері охорони ІВ та наукового співробітництва, що укладаються Україною. Внести зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» стосовно прав заявників в Україні для мультинаціональних винаходів подання першої заявки або в Україні, або у країні(ях) – доміцилії іноземного(их) співавтора(ів) винаходу із запровадженням перед поданням заявки адміністративної процедури перевірки відсутності у заявці відомостей, що становлять державну таємницю.

### **1.2.4. Запровадження умов для створення стартапів науковими установами та ЗВО**

Утворення науковими установами і ЗВО господарських товариств та інших організацій для впровадження результатів досліджень широко застосовувалося в Україні у 1997–2005 рр. Вказану діяльність було зупинено в Україні у 2006 р. у зв'язку з прийняттям Закону України «Про управління об'єктами державної власності», згідно з яким бюджетним установам було заборонено безпосередньо виступати засновниками господарських товариств. Наслідком цього стала ліквідація десятків впроваджувальних організацій, утворених науковими установами та ЗВО. Вказану ситуацію вдалося змінити лише у 2015 р., коли за ініціативи НАН України при прийнятті нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вдалося передбачити спрощений порядок утворення ЗВО та науковими установами господарських товариств з метою використання ОІВ. Проте утворення господарських товариств гальмується невиконанням протягом 5-ти років (з 2015 р.) Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (пп. 1, 14) щодо перерахування дивідендів від діяльності стартапів, що створюються ЗВО та науковими установами, до цих організацій. До Верховної Ради України не внесено проект закону щодо змін до Бюджетного кодексу України стосовно віднесення зазначених дивідендів до власних надходжень ЗВО і наукових установ.

Вказане призвело до необхідності перерахування таких дивідендів до бюджету, що, по суті, ввело в Україні 100% податок на доходи ЗВО, наукових установ від діяльності господарських товариств та є суттєвим обмеженням і бар'єром для залучення інвесторів для створення таких товариств, суперечить законодавчій практиці в державах-членах ЄС та інших країнах.

Актуальним є внесення змін до Бюджетного кодексу України з передбаченням віднесення дивідендів від діяльності господарських товариств, наукових парків до доходів бюджетних наукових установ та ЗВО.

### **1.2.5. Спрощення трансферу технологій**

Відсутність у МОН України фінансових, податкових, кредитних інструментів розвитку трансферу технологій в Україні призвело до ініціатив міністерства з розширення адміністрування у цій сфері, контролю та звітності, що ускладнює діяльність суб'єктів трансферу технологій в Україні і суперечить практиці діяльності аналогічних органів виконавчої влади у державах-членах ЄС, а також не відповідає політиці дерегуляції економіки.

Вказане стосується збору МОН України інформації про трансфер технологій за трьома різними формами (накази МОН України від 11.01.2012 № 10, від 13.03.2014 № 221, лист від 03.03.2020 № 1/11-1728), показники яких не повною мірою узгоджені між собою та частка з яких не відповідає частині першій статті 23 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», що призводить до невідповідних даних, які надаються організаціями-розробниками та головними розпорядниками бюджетних коштів. У зв'язку із зазначеним актуальним є об'єднання звітності щодо трансферу технологій в одній формі та приведення її змісту у відповідність до актів законодавства.

Також при наданні дозволу на експорт технологій, що створені за рахунок коштів державного бюджету, міністерство пропонує брати кошти з бюджетних установ для здійснення оцінювачами експертної оцінки ціни контракту. При цьому не береться до уваги відсутність аналогічної світової практики, те, що вартість оцінки коштує десятки тисяч гривень, відсутність аналогічної практики в Україні, у тому числі при експорті товарів військового призначення та подвійних технологій, а також корупційна складова заходів, що пропонуються.

Альтернативою могла би стати професійна діяльність МОН України або уповноваженої організації (аналогічно Укрспецекспорт або Зовнішньоекономічне об'єднання «Ліцензінторг») з просування на світовий ринок новітніх вітчизняних технологій і розробок, комерціалізації ІВ, продажу технологій, патентів і торговельних марок на зовнішньому ринку.

Також є невирішеним питання щодо законодавства, яким регулюються питання передання бюджетними установами виключних прав на ОІВ іншим особам відповідно до статті 15 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» або законодавства про продаж державного майна (постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» від 06.06.2007 № 803).

### **1.2.6. Вдосконалення використання ОІВ, створених за рахунок бюджетних коштів**

Здійснити заходи щодо вдосконалення врегулювання використання ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів, та службових об'єктів права ІВ:

– органам виконавчої влади, що здійснюють фінансування наукових ДР, привести свої нормативні акти у відповідність до положень статті 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та статті 64 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» стосовно порядку передачі майнових прав на ОІВ, технології, що створені за бюджетні кошти, та повідомити про здійснені заходи уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань ІВ та трансферу технологій;

– внести зміни до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про охорону прав на сорти рослин» з викладенням єдиних принципів щодо врегулювання правового режиму службових об'єктів ІВ. Передбачити пріоритетні права винахідників, авторів з передачі їм прав на охоронні документи при прийнятті роботодавцем рішення з припинення підтримки їх чинності. Після передачі прав мають сплачуватися збори за підтримку чинності охоронних документів, встановлені для фізичних осіб;

– передбачити розробку положення з урегулювання порядку надання головними розпорядниками коштів ліцензій та передавання виключних прав на ОІВ, об'єкти технологій та/або їх складових, права на які передаються таким розпорядникам відповідно до частини другої статті 11 Закону «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (об'єкти віднесені до державної таємниці тощо) та статті 64 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», зокрема порядку надання невиключних, виключних та одиничних ліцензій, встановлення ставок роялті, відсотка надходжень за використання ОІВ, що мають сплачуватися творцям ОІВ;

– внести зміни до глави 62 ЦК України «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» стосовно зазначення у договорах умов використання сторонами договору ОІВ, що були створені раніше від його укладання та використовуються у ході таких робіт і/або при використанні їх результатів.

### **1.3. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА НАУКОВІ УСТАНОВИ ТА ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

#### **1.3.1. Політика у сфері ІВ наукових установ, ЗВО**

Прийняти рекомендації щодо політики у сфері ІВ для наукових установ та ЗВО з урахуванням документів ВОІВ – Типове положення про політику у сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ і ЄС – Рекомендація Європейської комісії щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій від 10 квітня 2008 р. тощо.

Передбачити в рекомендаціях: фінансові та кар'єрні стимули для творців ОІВ, фахівців установ, що беруть участь у забезпеченні правової охорони ОІВ, передачі знань; встановлення науковими установами та ЗВО порядку розподілу доходів від використання ОІВ між творцями, підрозділами, де вони працюють, та установою з направленням коштів, що надходять установі на розвиток діяльності з охорони прав ІВ, трансферу технологій, проведення ДР; визначення правил щодо конфлікту інтересів при використанні результатів досліджень установ.

Забезпечити проведення тренінгів у регіонах України з питань застосування рекомендацій та запровадити консультаційну підтримку прийняття рекомендацій науковими установами та ЗВО.

#### **1.3.2. Забезпечення діяльності підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ**

З урахуванням практики діяльності підрозділів наукових установ та ЗВО з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ в Україні розробити і затвердити Рекомендації щодо положення про структурний підрозділ з питань тран-

сферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності вищих навчальних закладів, наукових установ.

З метою забезпечення належного фінансування зазначених підрозділів передбачити у Рекомендаціях, що до складу працівників підрозділу вводяться також посади наукових співробітників, які займаються питаннями патентних досліджень, маркетингових, кон'юнктурних досліджень та трансфером технологій, що поряд з збільшенням ставок оплати праці дозволить залучати до роботи підрозділів кваліфікованих працівників. Передбачити забезпечення підрозділів сучасною комп'ютерною технікою та доступом до Інтернету для проведення робіт зі здійснення патентних, патентно-кон'юнктурних досліджень.

Передбачити забезпечення бюджетних наукових установ, ЗВО коштами на формування кваліфікованого персоналу підрозділів з охорони ІВ та передачі технологій, забезпечення патентування ОІВ.

### **1.3.3. Запровадження підготовки кадрів та підвищення кваліфікації фахівців для підрозділів бюджетних установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ**

Запровадити в Україні (з урахуванням положень Указу Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 № 285/2001) сталу державну систему підготовки кадрів для підрозділів бюджетних наукових установ та ЗВО з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ за рахунок державного замовлення, що включає:

- підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Управління інтелектуальною власністю», «Управління інноваційною діяльністю» для осіб, що мають вищу освіту та працюють у наукових установах та ЗВО;

- проведення обов'язкового один раз на два роки проходження підвищення кваліфікації працівників підрозділів наукових установ, ЗВО з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ;

- запровадження проведення підвищення кваліфікації працівників за окремими курсами, присвяченими актуальним питанням створення ОІВ, забезпечення правової охорони, комерціалізації ОІВ.

При здійсненні навчання передбачити викладення сучасних підходів створення конкурентоспроможних винаходів та вирішення винахідницьких задач і їх розвитку в Україні, нових незалежних та інших іноземних державах.

### **1.3.4. Забезпечення проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень**

Забезпечити в Україні умови для проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень щодо комерціалізації ОІВ, результатів досліджень у наукових установах, ЗВО. З цією метою:

- прийняти зміни до державного стандарту «Патентні дослідження» (ДСТУ 3575-97) у частині проведення патентно-кон'юнктурних досліджень та забезпечити виконання з цього питання Плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015–2019 рр., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 575-р<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Мали бути підготовлені у 2018 р. МОН, Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Мін'юстом, НАН України (за згодою) відповідно до Плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в

– здійснити заходи із забезпечення в Україні ЗВО, наукових установ інформацією щодо кон’юнктури іноземних та національного ринків, маркетинговою інформацією з метою комерціалізації ОІВ, результатів досліджень (вказане було передбачено ще Планом заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015–2019 рр. щодо подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо державної підтримки системи науково-технічної інформації, зокрема підключення її до європейських мереж інформації з питань кон’юнктури ринку)<sup>1</sup>;

– передбачити в системі науково-технічної інформації утворення Державного інформаційно-консультаційного центру для наукових установ, ЗВО щодо забезпечення маркетинговими, кон’юнктурними даними для комерціалізації ОІВ, результатів досліджень на вітчизняних та іноземних ринках і здійснити заходи із забезпечення такого центру доступом до баз даних та інших джерел кон’юнктурної інформації щодо ринків іноземних країн;

– організувати проведення в регіонах України тренінгів фахівців підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ наукових установ з питань здійснення маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень.

### **1.3.5. Охорона прав ІВ у договорах з проведення ДР**

Розробити для договорів з проведення ДР рекомендації щодо набуття прав ІВ та використання ОІВ, використання раніше створених ОІВ та нових ОІВ, які створюються під час виконання договору, а також рекомендації з вибору того чи іншого варіанту набуття прав та використання ОІВ між науковими установами, ЗВО та організаціями і підприємствами.

### **1.3.6. Заохочення та стимули до винахідницької діяльності**

Внести зміни до нормативних актів щодо передбачення заохочень та стимулів для працівників наукових установ, ЗВО зі здійснення винахідницької діяльності і підготувати рекомендації з провадження такої діяльності науковими установами та ЗВО.

При оцінюванні діяльності наукових установ, ЗВО передбачити діяльність працівників зі створення винаходів та інших ОІВ і трансферу знань.

### **1.3.7. Розповсюдження досвіду**

Запровадити систему розповсюдження кращої практики, досвіду щодо діяльності наукових установ та ЗВО зі створення ОІВ, передачі знань через проведення щороку круглих столів, семінарів тощо й утворення сайту з питань діяльності наукових установ, ЗВО зі створення, використання ОІВ, трансферу знань.

### **1.3.8. Підтримка створення стартапів**

Істотне значення має діяльність спеціалізованих венчурних компаній, інвестиційних компаній із забезпечення менеджменту та розвитку стартапу.

В Україні відсутність системи венчурних фондів і неспроможність органів влади протягом більше 10 років запровадити законодавство для розвитку венчур-

---

інноваційній сфері на 2015–2019 рр., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 575-р.

<sup>1</sup> План заходів було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 575-р.

них фондів та утворити фонд фондів безумовно негативно відрізняє Україну не тільки від держав-членів ЄС, США, але й від Казахстану, інших нових незалежних держав.

У той же час ініціативи зі створення фондів стартапів також мають супроводжуватися заходами з утворення та розвитку професійних компаній, що здійснювали б менеджмент стартапів. Інакше розповсюдженим варіантом після створення стартапу є його купівля на початковій стадії іноземною компанією, коли вартість стартапу незначна.

Уявляється, що вказані питання мають комплексно вирішуватися через утворення як державних, державно-приватних та приватних фондів і програм фінансування створення стартапів, так і запровадження програм фінансування компаній, що беруть на себе підготовку бізнес-планів, аналіз ринку, залучення додаткових інвестицій та менеджмент стартапу.

### **1.3.9. Вдосконалення виплати винагороди винахідникам**

Актуальними є реалізація пропозицій наукової спільноти, а також врахування позитивних прикладів іноземних країн, зокрема ФРН, щодо визначення на рівні закону розміру та порядку виплати винагороди винахідникам від використання винаходів.

На цей час встановлення мінімальних ставок виплати винагороди існує лише у випадку створення технологій та їх складових. Проте за межами дії Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» від 04.12.2019 № 1030 знаходиться виплата винагороди за використання продукту – пристрою, речовини, штаму мікроорганізму, культури клітин рослини і тварини тощо.

Вказане вимагає визначення мінімальних ставок виплати винагороди не тільки у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», а й закріплення мінімальних ставок виплати винагороди й у спеціальних законах, що стосуються винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, компонування напівпровідникових виробів.

### **1.3.10. Вдосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів**

У зв'язку з відсутністю єдиної практики застосування Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» стосовно визначення первісної вартості нематеріального активу, створеного суб'єктом державного сектору, а також положенням стандарту, що нематеріальний актив, який виникає в результаті розробок (чи на етапі розробок внутрішнього проєкту), визнається активом за умов, якщо суб'єкт державного сектора має інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із розробкою нематеріального активу, актуальною є підготовка рекомендацій стосовно видів витрат, які можуть бути достовірно визначені та враховуються при визначенні вартості нематеріального активу.



## 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ НАУКОВИХ УСТАНОВ

Актуальним є запровадження в наукових установах сталої системи підтримки винахідницької діяльності. Виходячи з практики іноземних наукових установ та ЗВО, рекомендацій ВОІВ<sup>1</sup>, Європейської комісії<sup>2</sup>, досвіду наукових установ НАН України, вказане передбачає:

### 2.1. ГЕНЕРАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

#### 2.1.1. Організаційна підтримка винахідницької діяльності

Утворення підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ. У випадку невеликих організацій – покладання обов'язків зі здійснення зазначеної діяльності на окремого фахівця або постійну робочу групу (комісію), до якої входить представник дирекції наукової установи.

Ухвалення Положення про підрозділ<sup>3</sup>. Забезпечення підрозділу сучасним комп'ютерним обладнанням, Інтернет-зв'язком для проведення патентно-інформаційних та кон'юнктурних досліджень, а також, що стосується НАН України, підтримка АРМ співробітника підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності й ІВ наукової установи та ведення бази даних ОІВ на рівні наукових установ та НАН України.

#### 2.1.2. Політика наукових установ у сфері ІВ

Прийняття політики наукової установи у сфері ІВ (Положення про створення, охорону та використання об'єктів права інтелектуальної власності). Вказане є нагальним для налагодження зрозумілої, прогнозованої діяльності зі створення та використання ОІВ з метою отримання доходів як установою, так і творцями, а також розповсюдження результатів досліджень.

Документи щодо політики можуть бути прийняті для підвідомчих установ на рівні державної академії наук, міністерства або за їх відсутності – безпосередньо установою. У системі НАН України базові документи щодо політики наукових установ схвалені розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами)<sup>4</sup>. При розробці політики доцільно використовувати рекомендації ВОІВ<sup>5</sup>,

<sup>1</sup> Політика в області інтелектуальної власності для вузів и государственных научно-исследовательских институтов. WIPO. URL: [https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities\\_research/ip\\_policies/index.html](https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities_research/ip_policies/index.html)

<sup>2</sup> European Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations. URL: <https://eur-lex.europa.eu>

<sup>3</sup> При розробці Положення про підрозділ можуть бути взяті до уваги Рекомендації ВОІВ [https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities\\_research/ip\\_policies/index.html](https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities_research/ip_policies/index.html), Типове положення про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15. URL: [www.ipr.nas.gov.ua](http://www.ipr.nas.gov.ua)

<sup>4</sup> Нормативні акти НАН України. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=19](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19)

<sup>5</sup> Типовое положение ВОИС о политике в области интеллектуальной собственности для академических и научно-исследовательских учреждений. Рекомендации по адаптации типовых положений политики в области ИС. Контрольный перечень вопросов для составителей политики в области ИС. WIPO, 2016. URL: [https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities\\_research/ip\\_policies/index.html](https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities_research/ip_policies/index.html)

політику іноземних та національних установ аналогічного профілю, існуючі рекомендації в Україні.

Перелік питань, що визначаються у політиці, включають:

- набуття прав на ОІВ (відносно ОІВ, що створюються працівниками, студентами, запрошеними фахівцями; у т.ч. стосовно наукових публікацій, матеріалів навчальних курсів);
- наявність підрозділу установи, що веде питання охорони прав ІВ та трансферу технологій або окремих фахівців, або залучених консультантів, які здійснюють професійну підтримку діяльності установи зі створення, використання ОІВ;
- порядок повідомлення про створені ОІВ та прийняття рішень із забезпечення правової охорони;
- охорону комерційної таємниці (конфіденційної інформації), перевірку публікацій для відкритого доступу на предмет наявності незапатентованих технічних рішень, інформації з обмеженим доступом;
- принципи розподілу прав ІВ у договорах на виконання ДР, які виконуються установою на замовлення підприємств або разом зі співвиконавцями;
- принципи комерціалізації ОІВ, можливі партнери (наукові, технологічні парки, спін-офф компанії, центри трансферу технологій тощо);
- політику ліцензування, особливо щодо організацій із неєвропейських країн, де можливі високі ризики стосовно охорони прав ІВ;
- принципи створення стартапів, дозволяючи і заохочуючи співробітників наукових установ брати участь в їх створенні, якщо це доцільно, визначення відносин між стартапом та установою;
- принципи розподілу доходів від використання ОІВ між науковою установою, підрозділом, де працює винахідник, та винахідником;
- запровадження маркетингових заходів з просування результатів досліджень установи, що пропонуються до комерціалізації;
- фінансові та кар'єрні стимули для творців, а також фахівців установ, що беруть участь у забезпеченні охорони ОІВ, передачі технологій;
- правила щодо конфлікту інтересів при використанні результатів досліджень установ тощо.

### **2.1.3. Договори з творцями**

Розробка пакету договорів між установою та працівниками – творцями ОІВ, студентами, запрошеними спеціалістами щодо набуття установою прав ІВ та виплати творцям винагороди<sup>1</sup>.

### **2.1.4. Розподіл винагороди за використання ОІВ**

При встановленні часток виплати винагороди творцям доцільно врахувати досвід університетів США зі встановленням розподілу винагороди: 30% – творцям; 30% – підрозділу, де працюють творці; 30% – установі (вказаний розподіл може змінюватися з урахуванням сум роялті, які надходять). При цьому кошти, що надходять уставі, використовуються на діяльність з охорони прав ІВ, проведення ДР тощо. Та-

<sup>1</sup> Для наукових установ, що не входять у систему НАН України, можуть братися до уваги примірні договори, затверджені розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами) та від 30.01.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер». URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=19](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19)

кож вказані кошти можуть використовуватися для виплати винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових з урахуванням встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 мінімальних ставок виплати винагороди таким особам.

### **2.1.5. Авторське право на наукові публікації**

Актуальним питанням є визначення політики щодо авторського права на наукові монографії та статті, які публікуються працівниками установи, а також підходи установи до відкритого доступу до наукових публікацій.

Для службових творів, підготовка яких передбачена науковою тематикою установи, можливе застосування такої практики. У випадку службових наукових статей, враховуючи, що права на твір отримують спільно автори та установа, автор надає установам НАН України – видавцям – невиключну ліцензію на опублікування твору у наукових журналах системи НАН України або невиключну ліцензію видавцям інших журналів. При цьому автор має право на використання матеріалів рукопису статті, створення похідних творів та опублікування в інших виданнях.

Стосовно службових монографій, частка майнових прав автора передається установі. Установа здійснює опублікування монографії. Якщо фінансування опублікування монографії здійснюється за рахунок інших джерел, ніж кошти установи, передбачається її перевидання іншими видавництвами, видання за кордоном, установа укладає відповідні договори щодо видання монографії.

При отриманні коштів від видання наукового журналу або монографії за кордоном передбачається виплата автору відповідної винагороди.

Політикою наукової установи, ЗВО або академії наук, міністерства стосовно підвідомчих установ мають визначитися принципи відкритого доступу до наукових публікацій та застосування того чи іншого виду ліцензії відкритого доступу<sup>1</sup>. При цьому найбільш придатними, за точкою зору авторів цього видання, для застосування в Україні є види ліцензій Creative Commons CC-BY-ND, CC-BY-NC-ND (які дозволяють розповсюдження творів лише без комерційної мети (CC-BY-NC-ND) або як з комерційною метою, так і без такої (CC-BY-ND) та які не передбачають прав створювати похідні твори). У випадку застосування ліцензій CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-NC і CC-BY-NC-SA дозволяється створювати похідні твори, але в умовах України це може призвести до легалізації недоброчинності з розповсюдженням опублікованих статей чи монографій з виправленими або доповненими частинами та додаванням інших авторів.

### **2.1.6. Винахідницька діяльність та кар'єрне зростання**

Істотним є врахування винахідницької діяльності працівників у кар'єрному зростанні, при атестації наукових працівників.

<sup>1</sup> Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. К.: Академперіодика, 2017. 110 с.

Рекомендації щодо застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі, направлені листом Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України до наукових установ НАН України від 15.01.2018 № 2/2018.

Актуальним є запровадження практики щорічного визначення кращих винахідників, винаходів, створених у науковій установі, ЗВО. В системі НАН України з 1976 р. проводиться щорічний конкурс установ на кращі показники винахідницької роботи в НАН України та на отримання звання «Винахідник року НАН України» з аналізом діяльності наукових установ за 30-ма показниками і присудженням премій 10-м винахідникам року<sup>1</sup>.

### **2.1.7. Бухгалтерський облік нематеріальних активів**

Важливим є забезпечення контролю за бухгалтерським обліком нематеріальних активів у науковій установі, а також застосування єдиного підходу щодо врахування витрат на створення винаходу, іншого ОІВ з метою бухгалтерського обліку<sup>2</sup>.

## **2.2. ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Організація робіт з використання ОІВ включає запровадження сталої маркетингової діяльності в установі, а також вироблення та застосування політики щодо використання ОІВ через укладання договорів ДР, договорів про трансфер технологій, створення стартапів, а також відкритий доступ і розповсюдження інформації про результати досліджень.

### **2.2.1. Маркетингова діяльність**

Відмінність наукових установ та ЗВО в Україні від аналогічних установ ЄС та США – орієнтація іноземних університетів, наукових лабораторій на професійні організації, що займаються трансфером технологій, залученням інвестицій, менеджментом, а також використання розвинутих мереж трансферу технологій в умовах наявності значного кола фінансових джерел різного рівня – приватних, державних для фінансування комерціалізації ОІВ.

У випадку крупних українських наукових установ, ЗВО доцільним є використання спеціалізованих зовнішньоторговельних фірм, наукових парків, центрів трансферу технологій, приватних організацій, з якими укладено договори про партнерство щодо комерціалізації результатів досліджень установи.

Інший варіант – передбачення у складі підрозділу наукової установи з трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ посади одного (кількох) працівників, що займаються маркетинговою та патентно-кон'юнктурною діяльністю.

Організація маркетингової діяльності включає:

- накопичення кон'юнктурної інформації за профілем установи;
- формування баз даних потенційних споживачів, а також джерел фінансування проектів з комерціалізації – національних та іноземних;

<sup>1</sup> Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об'єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання «Винахідник року Національної академії наук України».

<sup>2</sup> При застосуванні Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, необхідне уточнення, які витрати враховуються у вартості об'єкта нематеріальних активів, створеного суб'єктом державного сектору. Див.: розпорядження Президії НАН України від 15.06.2015 № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів».

- створення сучасного розділу сайту установи з розміщенням національною та англійською мовами переліку розробок з їх коротким описом і контактними даними;
- поширення інформації щодо новітніх розробок через списки електронної розсилки, а також за електронною підпискою;
- розповсюдження інформації про результати досліджень, ОІВ, що пропонуються для комерціалізації, через використання інформаційних мереж, зокрема через Європейську підприємницьку мережу (Enterprise Europe Network) у країнах ЄС та інших країнах;
- випуск та публікацію онлайн буклетів з описом розробок та інших інформаційних матеріалів національною та англійською мовами;
- проведення для перспективних розробок установи маркетингових досліджень власними силами або із залученням спеціалізованих організацій тощо.

### 2.2.2. Укладання договорів на виконання ДР

Характерним у державах-членах ЄС та США є вироблення модельних договорів між співвиконавцями досліджень та між науковою установою і замовниками досліджень для різних варіантів взаємовідносин і розподілу, охорони та використання ОІВ<sup>1</sup>, а також модельних застережень до таких договорів. Рекомендації із вказаного питання розроблені також ВОІВ<sup>2</sup>.

Істотним у політиці наукової установи є зазначення вимог з визначення перед укладанням договору ДР результатів, що створені раніше укладання договору (раніше створені результати – ОІВ, ноу-хау), та нових результатів, які передбачається отримати під час виконання ДР.

Виключні права на ОІВ, ноу-хау, що є раніше створеними результатами, залишаються в установі, не передаються та відносно них може надаватися лише невиключна ліцензія для використання іншою стороною договору з метою проведення досліджень та для комерціалізації. В обґрунтованих випадках на обмежений термін та на обмежену територію може надаватися одинична ліцензія.

Стосовно прав на нові результати у політиці установа може визначити варіанти щодо їх розподілу, використання із забезпеченням максимальних інтересів установи як в отриманні доходу від використання таких нових результатів, так і можливостей їх використання при проведенні подальших наукових досліджень, а також наукових публікацій.

З урахуванням досвіду Великої Британії, інших держав-членів ЄС у НАН України розробляється пакет модельних договорів та застережень щодо ІВ у договорах ДР.

Особлива увага має приділятися проведенню ДР з установами КНР, інших держав Східної Азії з відсутністю сталих традицій охорони прав ІВ українських установ та виплати винагороди за використання ОІВ. У цьому випадку доцільно враховувати рекомендації щодо охорони прав ІВ у контрактах з китайськими організаціями, що розроблені в США, ЄС, а також НАН України<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office of Great Britain. 3 April 2019. <https://www.ipo.gov.uk/lambert>

<sup>2</sup> Типовое положение ВОИС о политике в области интеллектуальной собственности для академических и научно-исследовательских учреждений, 2016, та ін. документи див. [https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities\\_research/ip\\_policies/index.html](https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities_research/ip_policies/index.html)

<sup>3</sup> Охорона прав інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва. Нормативні акти НАН України. [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=19](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19)

### 2.2.3. Договори про трансфер технологій

Укладання ліцензійних договорів з використання винаходів, ноу-хау, інших ОІВ, договорів технічного сприяння, інжинірингу потребує досвіду, професійного юридичного супроводження. Особливо це стосується договорів з іноземними партнерами.

Доцільним є накопичення в наукових установах інформації про ставки роялті, що застосовуються у споріднених сферах іноземними та національними організаціями, а також прикладів укладених договорів.

Потрібно ввести практику переговорів без розкриття конфіденційної інформації, ноу-хау, а також збір інформації стосовно ринкової вартості проведення аналогічних ДР, надання ліцензій іноземними та національними організаціями. Одним з актуальних питань є визначення у договорі та закріплення з організаціями-партнерами практики направлення установі ліцензіатом інформації щодо виробленої продукції, наданих послуг із застосуванням ОІВ установи та перевірка наданої інформації уповноваженими представниками установи.

Як і у випадку укладання договорів ДР, установа при всіх видах ліцензій не має обмежувати себе з питань використання раніше створених результатів та нових результатів, права на які належать установі, з метою подальших власних наукових досліджень, а також академічних публікацій (якщо останнє не суперечить зобов'язанням з охорони конфіденційності).

З урахуванням необхідності юридичного супроводження укладання договорів вказане може реалізовуватися при застосуванні примірних договорів, рекомендацій, які розробляються національними<sup>1</sup>, міжнародними організаціями<sup>2</sup>, відомими науковими установами, університетами іноземних країн<sup>3</sup>. Інший варіант – отримання висновку на проект договору або залучення до його розробки, до участі у переговорах професійної організації, юридичної фірми. У системі НАН України вказане здійснюється Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.

Актуальним є обмін інформацією щодо досвіду укладання договорів.

### 2.2.4. Створення стартапів

Політика зі створення стартапів (*spin-off*, *spin out*) може включати випадки створення стартапів безпосередньо установою, а також утворення стартапів фізичними особами – працівниками установи. Можливим є утворення стартапів спеціалізова-

<sup>1</sup> Див., зокрема, Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=606](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606)

Примірна форма ліцензійного договору, додаток до листа НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=19](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19)

<sup>2</sup> IP Toolkit for Universities and PRIs: IP Commercialization and Knowledge Transfer. Model agreements, Academic intellectual asset map. Hypothetical case studies WIPO, 2018. URL: [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/ip\\_knowledgetransfer/index.html#toolkit](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_knowledgetransfer/index.html#toolkit)

Technology transfer resources for universities and public research institutions. WIPO. URL: [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/resources/](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/resources/)

<sup>3</sup> Див., зокрема, URL, Harvard. Office of technology Development. Sample licensing agreements. URL: <https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements/licensing/>

The University of Texas System. Intellectual Property Standard Agreements and Forms. URL: <https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property/standard-agreements-and-forms>

ною організацією, з якою установою здійснюється партнерство, такою як науковий парк тощо.

Основними складнощами при цьому є забезпечення менеджменту та недостатність професійних компаній, що можуть забезпечити організаційну підтримку створення й управління стартапу.

При вирішенні вказаного питання доцільним є урахування практики в ЄС та США, щоб при подальших інвестиціях та зменшенні внаслідок цього частки наукової установи, винахідників у статутному капіталі вказані особи залишали за собою хоч би не менше 5% статутного капіталу або акцій («золота частка»).

У випадку утворення стартапу науковою установою, науковим парком, а також укладання зі стартапом установою ліцензійних угод мають бути вирішені принципи розподілу дивідендів, ліцензійних платежів з виплатою частки доходу творцям ОІВ (у системі НАН України – не менше 30%).

При утворенні стартапу безпосередньо працівниками установи – установа надає стартапу ліцензії на використання ОІВ, які передбачають отримання відповідних роялті. Також між таким стартапом та установою може бути укладено угоду, що у випадку продажу та перепродажу стартапу установа отримує певний відсоток від вартості продажу, наприклад 2–5%.

## ЛІТЕРАТУРА

---

### **До розділу 1.1 «Розвиток винахідницької діяльності в наукових установах України, НАН України»**

#### ***Нормативні акти та інформаційні джерела***

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 1992 р. № 29 «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні».

Постанова Президії НАН України та Колегії Міністерства освіти і науки України (МОН) від 13 червня 2001 р. № 172 «Про стан та проблем охорони винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні».

Звіт про діяльність Національної академії наук України. Частина 2. НАН України. К.: Наукова думка, 1991. 123 с.; 1992. 115 с.; 1993. 133 с.; 1994. 134 с.; 1995. 126 с.; 1996. 128 с.; 1997. 142 с.; 1998. 167 с.

Звіт про діяльність Національної академії наук України. Частина 2. НАН України. К.: Академперіодика, 1999. 140 с.; 2000. 133 с.; 2001. 162 с.; 2002. 163 с.; 2003. 145 с.; 2004. 173 с.; 2005. 181 с.; 2006. 196 с.; 2007. 183 с.; 2008. 216 с.; 2009. 191 с.; 2010. 193 с.; 2011. 196 с.

Звіт про діяльність Національної академії наук України. НАН України. К.: Академперіодика, 2012. 567 с.; 2013. 559 с.; 2014. 535 с.; 2015. 555 с.; 2016. 565 с.; 2017. 551 с.; 2018. 595 с.; 2019. 593 с.

Інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. К.: Держкомстат України, 1996. 98 с.; 1997. 317 с.; 1998. 297 с.

Наука і технічний прогрес в Україні. Статистичний збірник. Міністерство статистики України / Підгот. В.П. Жукович [та ін.]. К.: Мінстат України, 1993. 256 с.; 1994. 121 с.; 1995. 98 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Державна служба статистики України. Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. К.: Держкомстат України, 1999. 257 с.; 2000. 317 с.; 2001. 290 с.; 2004. 340 с.; 2005. 365 с.; 2006. 362 с.; 2007. 351 с.; 2008. 361 с.; 2009. 365 с.; 2010. 346 с.; 2011. 282 с.; 2012. 303 с.; 2013. 284 с.; 2014. 314 с.; 2015. 305 с.; 2016. 117 с.; 2017. 198 с.; 2018. 109 с.

Научно-технический прогресс. Народное хозяйство в СССР в 1990 г. Статистический сборник. URL: <http://istmat.info/node/467>

Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності у 2004 р. МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності України. К., 2005. 12 с.

Промислова власність у цифрах. Патетно-інформаційне забезпечення у сфері промислової власності станом на 01.11.2005 р. МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності України. К., 2005. 48 с.



Промислова власність у цифрах. Основні показники діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності та ДП «Український інститут промислової власності» за 2006 р. К., 2006. 43 с.; Промислова власність у цифрах за 2009 р. 51 с.; за 2010 р. 67 с.; за 2011 р. 54 с.; за 2012 р. 68 с.; за 2013 р. 57 с.; за 2014 р. 56 с.; за 2015 р. 63 с.; за 2016 р. 54 с.; за 2017 р. 52 с.; Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» за 2018 р. К., 2019. 64 с.; Промислова власність у цифрах. Показники діяльності у сфері промислової власності за 2019 р. К., 2020. 71 с.

Річні звіти Державного патентного відомства України за 1992–1999 рр., Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України за 2000–2010 рр., Державної служби інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України за 2011–2016 рр., ДП «Український інститут інтелектуальної власності» за 2018 р. URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics>

Розвиток національної економіки в 1971–1985 рр. / Навчальні матеріали онлайн. URL: [https://pidru4niki.com/1031020840413/politekonomiya/rozvitok\\_natsionalnoyi\\_ekonomiki\\_1971-1985](https://pidru4niki.com/1031020840413/politekonomiya/rozvitok_natsionalnoyi_ekonomiki_1971-1985)

Діючі об'єкти інтелектуальної власності науково-дослідних установ НААН України. Збірник, 2014 р. URL: [www.naas.gov.ua](http://www.naas.gov.ua)

### **Монографії, статті**

Андрощук Г.О. Економіко-правовий аналіз регулювання відносин у сфері службового винахідництва. *Наука та інновації*. 2012. Т. 8. № 1. С. 89–111.

Андрощук Г.О. Світові показники інтелектуальної власності: аналіз тенденцій та стан в Україні. *Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, VIII Міжнародний бізнес-форум* (Київ, 19 березня 2015 р.). Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 272 с. С. 18–24.

Андрощук Г.О. Економіко-статистичний аналіз винахідницької активності в Україні. *Інтелектуальна власність*. 2013. № 11. С. 27–33.

Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. *Наука та наукознавство*. 2014. № 4. С. 88–98.

Андрощук Г.О. Світові показники у промисловій власності: аналіз тенденцій. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 1. С. 24–28.

Андрощук Г.О. Глобальний інноваційний індекс 2016: місце України. *Інтелектуальна власність*. 2016. № 12. С. 9–19.

Богданов В.Л., Капіца Ю.М. Винахідницька діяльність при проведенні досліджень і розробок та комерціалізації їх результатів. *Вісник НАН України*. 2016. № 12. С. 87–98.

Грига В.Ю. Перспективи розвитку новітніх технологій в Україні. *Наука та наукознавство*. 2015. С. 51–62.

Жилінська О. Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті. *Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка*. 2009. С. 107–108.

Льченко М.Ю. Наука та інновації – основа модернізації економіки держави. *Київський політехнік*. № 3 (2937), 27.01.2011. URL: <http://www.kpi.ua/kp>

Інформаційні матеріали щодо винахідницької діяльності в установах Національної академії наук України. *Наука та інновації*. 2008. Т. 4. № 6. С. 106–108.

Колосов О.Є. Як підвищити ефективність винахідницької та інноваційної діяльності. *Київський політехнік*. № 15 (2949), 24.04.2011. URL: <http://kolosov.kiev.ua/file/shop>

Косско Т.Г. Стан та тенденції процесу патентування наукових розробок в Національній академії наук України. *Наука та інновації*. 2014. Т. 10. № 3. С. 87–90.

Косско Т.Г. Опыт коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате научных исследований в НАН Украины. *Вісник матеріалознавчого товариства України*. 2015. № 8. С. 125–128.

Косско Т.Г. Винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність наукових установ Академії наук УРСР у 1942–1990 рр. *Актуальні питання історії науки і техніки: 14-та Всеукраїнська наукова конференція*. (Львів, 8–10 жовтня 2015 р.). Львів, 2015. С. 228–232.

Косско Т.Г. Проведення конкурсу установ НАН України з винахідницької роботи: історичний аспект. *Двадцять перша Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «Модернізація науково-технологічної політики України»* (Київ, 15 квітня 2016 р.). К., 2016. 245 с. С. 90–93.

Косско Т.Г. Винахідницька діяльність установ Національної академії наук України (1991–2013 рр.): історичний аспект. *Питання історії науки і техніки*. 2016. № 3. С. 26–31.

Косско Т.Г. Патентні підрозділи наукових установ Національної академії наук України. *Двадцять друга Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «Шляхи відродження науки України»*. (Київ, 14 квітня 2017 р.). К., 2017. 208 с. С. 86–90.

Косско Т.Г. Винахідницька діяльність наукових установ АН УРСР (80-ті роки ХХ сторіччя). *Питання історії науки і техніки*. 2017. № 2. С. 63–67.

Косско Т.Г. Розвиток винахідницької діяльності наукових установ Національної академії наук України (2011–2016 рр.). *Питання історії науки і техніки*. 2017. № 4. С. 3–6.

Косско Т.Г., Хоменко І.І. Історія діяльності патентних підрозділів наукових установ Національної академії наук України. *Історія науки і біографістика*. 2018. № 4. С. 177–191.

Косско Т.Г., Соловьев В.П. Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность в НАН Украины. *Наука и инновации*. Минск, 2019. № 11. С. 41–44.

Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу: стат. та наукометр. аналіз / Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, В.А. Корнілов, В.П. Рибачук та ін.; гол. ред. чл.-к. НАН України В.Л. Богданов; НАН України, ЦДНТПН ім. Г.М. Доброва. К.: Фенікс, 2014. 142 с.

Паладій М.В. Удосконалення механізмів державної політики в сфері інтелектуальної власності. *Наука та інновації*. 2008. Т. 4. № 2. С. 53–60.

Шенкаренко М. Патентна статистика як індикатор інноваційної активності в галузях економіки. *Інтелектуальна власність*. 2013. № 6. С. 14–18.

Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності України у 2013 році. *Інтелектуальна власність*. 2014. № 3. С. 24–30.

Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності України у 2014 році. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 4. С. 20–27.

## **До розділів 1.2 «Проблемні питання винахідницької діяльності» та 1.3 «Вдосконалення законодавчого регулювання охорони прав на винаходи і корисні моделі в Україні відповідно до стандартів ЄС»**

### ***Нормативні акти***

Постанова Верховної Ради України «Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» від 13.07.1999 № 916-XIV.

Постанова Верховної Ради України «Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні» від 16.06.2004 № 1786-IV.

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» від 27.06.2007 № 1244-V.

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» від 21.10.2010 № 2632-VI.

Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» від 11.02.2015 № 182-VIII.

Проект Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» від 21.03.2018. [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=64374](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64374)

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року «Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку» від 20.08.2001 № 640/2001.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України» від 11.07.2006 № 606/2006 (Указ втратив чинність на підставі Указу Президента від 06.06.2014 № 504/2014).

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» (до протоколу від 16.04.2008 № 14).

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності» (13 березня 2013 р.) (до протоколу від 17.04.2013 № 6).

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1148 «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716».

Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами).

Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» от 09.01.2012 № 534-IV. [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31112371](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112371)

Указы Президента Республики Казахстан «Об утверждении Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы» от 17.05.2003 № 1096, «Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы» от 19.03.2010 № 958, «Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы» от 01.08.2014 № 874, «Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года» от 03.06.2013 № 579.

Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» от 31.01.2017 № 31.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» от 26.05.2011 № 669.

### ***Європейський Союз***

Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisation. COM (2008) 1329.

Council Resolution of 30 May 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and on a Code of Practice for universities and other public research organisations.

EC Communication Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda. COM (2007) 182, 2007.

Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in «Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020)» and repealing Regulation (EC) No 1906/2006.

Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version).

Regulation 1901/2006 of 12 December 2006 on medicinal products for pediatric use and amending Regulation 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004.

Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency.

### ***Монографії, статті***

Андрощук Г.О. Регулювання прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок державних коштів: зарубіжний досвід. *Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності*: мат-ли виступів 8 Міжнар. наук.-практ. конф. Алушта, 6–11 вер. 2004. С. 57–67.

Богданов В., Капица Ю. К политике научных организаций в сфере интеллектуальной собственности. *Наука и инновации*. 2020. № 4 (206).

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / За ред. Г. Авігдора, Ю. Капиці. К.: Фенікс, 2011. С. 29–35.

Капица Ю.М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. К.: Випол, 1995. 70 с.

Капица Ю.М. Проблемы распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности между ученым, научной организацией и министерством, ведомством. *Патентная система и система охраны авторских прав для ученых и научных организаций: практические вопросы*: матер. междунар. сем. К., 1997. С. 32–42.

Капица Ю. Врегулювання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів. *Право України*. 2005. № 3. С. 72–76.

Капица Ю., Шахбазян К. Охорона прав на винаходи у галузі біотехнологій в Європейському Союзі та за законодавством України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2005. № 1 (26). С. 19–25.

Капица Ю.М. Интеллектуальная собственность. *Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire*. Державний департамент адаптації законодавства. 2005 р. К.: Ніка-Прінт, 2006. С. 434–444.

Капица Ю.М., Шахбазян К.С. Проблеми охорони винаходів, пов'язаних з комп'ютером в праві Європейського Союзу та України. *Приватне право і підприємництво*. 2007. Вип. 6. С. 219–223.

Капица Ю., Воробйов В. Охорона корисних моделей в Європейському Союзі й Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2008. № 12. С. 26–29.

Капица Ю.М. Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 5 (91). С. 49–57.

Капица Ю.М. Єдиний Європейський патент та нові можливості патентування в Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 2 (88). С. 17–27.

Кох Ингвер. Питання гармонізації законодавства України з охорони інтелектуальної власності з Європейською патентною конвенцією. *Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності і пропозиції щодо доповнень до законодавства*. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». К.: Фенікс, 2011. С. 271–293.

Мазур А.А., Пустовойт С.В. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми. *Наука та інновації*. 2013. Т. 9. № 3. С. 59–72.

Матеріали Парламентських слухань «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку», 21 березня 2018 р. К.: Парламенське видавництво, 2018. № 2. С. 148–171.

Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку / Матеріали Парламентських слухань 21 березня 2018 р. К.: Парламентське видавництво, 2018. № 2. С. 148–171.

Національна доповідь «Інноваційна Україна 2020» / Ред. В.М. Гейця та ін. К.: НАН України, 2015. 334 с.

Орлюк О. Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 4. С. 3–9.

Осипова Ю.В. Правова охорона об'єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України: монографія / НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. К.: НВП «Інтерсервіс», 2017. 274 с.

Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. К.: Академперіодика, 2017. 110 с.

Политика в области интеллектуальной собственности для вузов и государственных научно-исследовательских институтов. WIPO. [https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities\\_research/ip\\_policies/index.html](https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities_research/ip_policies/index.html)

Попович О.С., Капіца Ю.М. Нормативно-правове поле науки потребує істотного вдосконалення: до прийняття змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». *Наука та наукознавство*. 2012. № 4. С. 32–39.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 1104 с.

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади / За ред. О.П. Орлюк. К.: Лазурит-Поліграф, 2010. 464 с.

Рекомендації «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю». А. Келлі, Ю. Капіца, К. Українські, К. Шахбазян. Проект Міністерства іноземних справ Естонії «Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine». Університет Тарту, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2016. 23 с. [http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc4\\_2016.pdf](http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc4_2016.pdf)

Рекомендації щодо застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі, лист Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України до наукових установ НАН України від 15.01.2018 № 2/2018.

Рязанова Н.І. Службові об'єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти: монографія. Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. К.: Інтерсервіс, 2017. 171 с.

Сімсон О.Е. Пропозиції щодо змін та доповнень до законодавства з питань забезпечення розвитку інноваційних кластерів // Заключний звіт про виконання проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні. EuropeAid/127694/C/SER/UA», 29 липня – 28 жовтня 2011 р. Додаток 11(С). С. 410–416.

Типовое положение ВОИС о политике в области интеллектуальной собственности для академических и научно-исследовательских учреждений. Рекомендации по адаптации типовых положений политики в области ИС. Контрольный перечень вопросов для составителей политики в области ИС. WIPO, 2016. [https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities\\_research/ip\\_policies/index.html](https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities_research/ip_policies/index.html)

Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с. [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=606](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606)

ALLEA Statement. The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions. November, 2019. <https://allea.org/intellectual-property-rights/>

ALLEA Statement «The Ownership and Protection of Multinational Inventions – in particular Inventions Resulting from Publicly Funded Research», 2018. <https://allea.org>

ALLEA Statement «On Grace Period». Adopted on the Occasion of a Conference on «Grace Period» in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities. 2013.

AIPPI Summary Report Q244 Inventorship of Multinational Inventions. <http://aippi.org>

AIPPI Resolution Question Q244 Inventorship of Multinational Inventions, Congress Rio de Janeiro, October 14, 2015. <http://aippi.org>

Blat Robin J.R. University technology transfer policy matters: is it a time for a «Bayh-Dole Modernisation Act»? *The intellectual property debate: perspectives from law, economics, and political economy* / edited by M.P. Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. P. 139–156.

Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations. 10.04.2008. C (2008) 132.

Communication from the Commission «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda». European Commission. COM (2007) 182.

A Comparative Analysis of Institutional Innovation and IP Policies, Strategies and Practices. Results of the Micro-Level Analysis of the IP Unilink project / Sari Scheinberg, Andreas Norgren and Jannice Käll, 11/2009. 154 p.

Global Research & Development Incentives Group. April 2017. 46 p. <https://www.pwc.com>

Expert Group on Knowledge Transfer. Final Report, 30 November 2009. European Commission. 2009. 258 p.

European Knowledge Transfer Report 2013. Findings of a monitoring study regarding the implementation of the Commission Recommendation and Code of Practice on the management of intellectual property in knowledge transfer activities in Member States and Associated Countries, June 2013. European Commission. 384 p.

Henning Grosse Ruse – Khan National System of utility models protection – the European experience. WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System. Kuala Lumpur, 3–4 September 2012.

Innovation policy: European benchmarking for Ukraine. Volume 2. The analysis of the legislation of Ukraine in the sphere of research, developments and innovation activity and suggestions for amendments for legislation. EU Project «Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine». Kyiv, October 2011. 327 p.

Innovation performance review. Ukraine. United Nations Economic Commission for Europe. 2013. 152 p.

IP Toolkit for Universities and PRIs: IP Commercialization and Knowledge Transfer. Model agreements, Academic intellectual asset map. Hypothetical case studies WIPO, 2018. [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/ip\\_knowledgetransfer/index.html#toolkit](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_knowledgetransfer/index.html#toolkit)

Lambert model agreements. Model research collaboration agreements. Model consortium agreements. Great Britain. <https://www.ipo.gov.uk/lambert>

Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition. WIPO, 2010. 65 p. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4117&plang=EN>

National IP Strategies. WIPO. <https://www.wipo.int/ipstrategies/en/>

Nelson Richard R. Observation of the post Bayh Dole rise of patenting at american universities. I.P.Q., 2001. No 1. P. 1–9.

Praxis Auril Guides on: Practical Guide to General Legal Issues in University Contracts, Practical Guide to Students and IP, Practical Guide to Spin-Outs; Practical Guide to Key Issues in Managing Technology Transfer Agreements. <https://www.praxis-auril.org.uk>

Report by the ERAC working group on knowledge transfer. European Commission, 2010.

Susumu Iwasaki, Director, International Policy Division, JPO. Report at the Conference on «Grace Period» in Kyiv, October 10, 2013.

Technology transfer resources for universities and public research institutions. WIPO. [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/resources/](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/resources/)

Ukraine. Intellectual property and technology transfer review. World Bank. 2017. 50 p. Ukraine. Fiscal incentives for science, technology and innovation activities: good practice review report, 2017. 48 p.

University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office of Great Britain. 3 April 2019. <https://www.ipo.gov.uk/lambert>

WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. January 29, 2019. 24 p.; Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions, January 29, 2019. 91 p.; IP Policy Writer's Checklist. A Mechanism for Kick-starting the Policy Drafting Process, January 29, 2019. 17 p. [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/documents/ip\\_toolkit/policy\\_template.docx](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/documents/ip_toolkit/policy_template.docx)

**До глав 2 «Окремі напрями винахідницької діяльності», 3 «Управління діяльністю з охорони і використання винаходів та інших об'єктів права інтелектуальної власності в наукових установах», 4 «Проблеми врегулювання здійснення спільної діяльності наукових установ та підприємств з проведення досліджень і розробок та комерціалізації результатів досліджень», 5 «Бухгалтерський облік та оцінка вартості майнових прав на винаходи й інші об'єкти права інтелектуальної власності в наукових установах»**

### ***Нормативні акти***

*Україна*

Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-ХІІ.

Закон України «Про державне регулювання трансферу технологій в Україні» від 14.09.2006 № 143-V.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», у редакції Закону від 02.10.2012 № 5407-VІ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер».

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер».



Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» від 11.04.2012 № 296.

ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». 1998. № 327. Держстандарт України. К., 1997.

ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення». Держстандарт України. К., 1997.

ДСТУ 3278-94 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення». Держстандарт України. К., 1994.

ДСТУ 3294-94. «Маркетинг. Терміни та визначення основних понять». Держстандарт України. К., 1994.

ДСТУ 2925-94 «Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення». Держстандарт України. К., 1994.

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель). Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91. URL: [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf)

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок. Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91. URL: [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rekom-promzrazok-2017.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-promzrazok-2017.pdf)

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91. URL: [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.

Правила складання, подання заявки на винаходи та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22.

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110.

Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198.

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22.

Розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (зі змінами).

Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15.  
*СРСР*

Закон СССР «Об изобретениях в СССР» від 31.05.1991 № 2213-1.

ГОСТ 2.110-68 «Патентный формуляр».

ГОСТ 2.116-71 «Карта технического уровня и качества продукции».

ГОСТ 15.011-82 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований».

ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр».

Единая система конструкторской документации. Основные положения. М., 1988. 274 с.

Инструкция «О порядке продажи лицензий на советские изобретения и научно-технические достижения закупки и использования иностранных лицензий», утверждена постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 29.12.1967 № 387.

Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, утверждена постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 29 января 1974 г.

Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. Введ. с 15.12.1975 г. Комитетом по делам изобретений и открытий при Совмине СССР. Законодательство СССР по изобретательству. Том 2. М.: ВНИИПИ, 1982. 420 с. С. 104–249.

Инструкция «О порядке централизованной выплаты вознаграждения за использование изобретений и о порядке перечисления предприятиями, организациями, учреждениями средств для этой цели», утверждена постановлением Государственного комитета по делам изобретений и открытий Совета Министров СССР от 15.01.1974.

Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения, утверждена постановлением Государственного комитета по делам изобретений и открытий Совета Министров СССР от 15.01.1974.

Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике, Госплана СССР, Академии наук СССР и Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 14 февраля 1977 г. № 48/16/13/3.

Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований. Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. М.: ВНИИПИ, 1990. 203 с.

О мерах по обеспечению технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-77). Изобретательство в нормативных актах. Том 1. Комитет по делам изобретений и открытий при Совмине СССР. М., 1978.

Организационно-методические, экономические и правовые основы научно-технического сотрудничества стран-членов Совета экономической взаимопомощи и деятельности органов СЭВ в этой области. *Многостороннее экономическое сотрудничество социалистических государств*. М.: Юрид. лит., 1976. С. 86–117.

Общие условия поставок товаров между организациями стран-членов СЭВ. 1968/1988. URL: [www.miripravo.ru](http://www.miripravo.ru)

Положение о всесоюзном и республиканском промышленных объединениях, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 02.03.1973 № 140. Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: <http://www.libussr.ru/infdoc4.htm>

Положение о изобретениях и технических усовершенствованиях, утвержденное постановлением СНК СССР от 09.04.1931 № 256.

Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затвержене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 № 584 (зі змінами).

Порядок контрольной проверки патентоспособности и патентной чистоты новых изделий и технологических процессов, освоение которых предусматривается в проектах планов развития народного хозяйства СССР, утвержден 16 августа 1974 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмине СССР, 1974. 24 с.

Постановление «О патентах на изобретения», утвержденное ЦИК и СНК СССР от 12.09.1924 г.

Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении положения о научно-производственном объединении» от 30.12.1975 № 1062.

Постановление Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий «Указания по планированию изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятиях, в организациях, учреждениях, объединениях, министерствах и ведомствах». *Вопросы изобретательства*. 1979. № 5. С. 51.

Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения» от 24.04.1959 № 435.

Типовое положение об отделе (бюро) изобретательства и рационализаторства предприятия, организации, утвержденное приказом Комитета по делам изобретений и открытий при Совмине СССР от 15.02.1968 № 22.

Типовое положение № 2 «О патентном подразделении научно-исследовательского института, проектно-конструкторской или проектно-технологической организации», утвержденное приказом Комитета по делам изобретений и открытий при Совмине СССР от 17.08.1967 № 89.

Типовые указания об организации отраслевого контроля за обеспечением патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов, утвержденные приказом Комитета по делам изобретений и открытий при Совмине СССР 8 января 1974 г. 24 с.

Указания по составлению заявок на изобретения (ЭЗ-1-70). Введ. с 15.12.1970. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмине СССР, 1970. 34 с.

Указания по составлению заявок на изобретения (ЭЗ-1-74). Введ. с 21.11.1973. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмине СССР, 1974. 34 с.

Указания о мерах по обеспечению технического уровня, патентоспособности, патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-2-78). Введ. с 01.05.1978. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмине СССР, 1978. 36 с.

Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-70). Введ. с 15.12.1970. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмине СССР, 1970. 34 с.

### *Білорусь*

Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-3 «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы».

Указ Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств».

Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы (в ред. постановлений Совмина от 08.10.2012 № 914, от 27.02.2014 № 173), утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2011 № 119.

### *Казахстан*

СТ РК ГОСТ 15.011-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

Правила проведения экспертизы заявок на селекционные достижения, объекты промышленной собственности, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, регистрацию топологий интегральных микросхем, утвержденные приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 г. № 1349.

Приказ Министерства юстиции Республики Казахстан от 09.04.2004 № 97, совместно с Мининдустрии и торговли от 06.04.2004 № 80 «Об утверждении правил проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств».

### *Російська Федерація*

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования, содержание и порядок проведения. Введ. с 30.01.1996. М., 1997. 27 с.

ГОСТ 15.012-84. Патентный формуляр. Введ. с 01.01.1985. М., 1985. 7 с.

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327).

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326.

### ***Методичні рекомендації***

#### *Україна*

Бованенко Т.В., Бованенко О.В. Набуття правової охорони на промислові зразки за Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків (практичний посібник), 2011. 56 с.

Левічева О.Д., Кривошей С.Т. Складання та подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареє-

строваного кваліфікованого зазначення походження товару (практичний посібник), К., 2010. 56 с.

Левічева О.Д., Манцерова І.Ю. Складання та подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди (практичний посібник). К., 2011. 110 с.

Несчетна Т.К., Рябець А.І. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні. Посібник для користувача. К., 2009. 120 с.

Особливості подання міжнародної заявки: Метод. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Уклад. В.М. Ємжин. 2-ге вид., допов. К., 2007. 48 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. 264 с.

Рачинський Ф.В. Практичні рекомендації «Складання заявки на винахід». Видання друге / Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. Філія «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг». К., 2005. 79 с.

Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Горбик Ю.А., Макаришева Т.С. Подання заяви про визнання знака добре відомим до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (практичні рекомендації). К., 2011. 80 с.

Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Макаришева Т.С. Практика застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень Державного департаменту інтелектуальної власності щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності». К., 2010. 110 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

Складання заявки на винахід. Практ. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. 3-є вид., вип. і допов. К., 2007. 67 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок: Метод. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Уклад. Т.В. Бованенко. К., 2007. 52 с.

Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг: Практич. посіб. / Укл. О.Д. Левічева, С.Т. Кривошей. К., 2007. 40 с. (Інтелектуальна власність в Україні).

### **Інші видання**

Акишев Н.К., Кенжебекова Г.У., Шаймарданова О.А. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. Методическое пособие. Алматы: Типография АО «НЦ НТИ», 2011. 64 с.

Вишкарєв А.Ф. Методика технико-экономической оценки значимости изобретений. Актуальные вопросы экспертизы технических решений: Межинститутский сборник научных трудов. М.: ВНИИПИ, 1984. С. 73–82.

Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Нора-прінт, 2000. 127 с.

Горелов В.Е., Кудрявцев А.В., Одинцов М.Н. Методы экспертных оценок ВГКПИ. М.: ВНИИПИ, 1987. 67 с.

Использование патентной информации при подготовке аналитических обзоров, докладов и заключений о современном уровне и тенденциях развития техники на основе автоматизированного анализа состояния и динамики изобретательской активности (методические рекомендации). М.: ВНИИПИ, 1991. 88 с.

Киселева Т.С. Проведение исследований на патентную чистоту. К.: Общество «Знание» УССР, 1975. 19 с.

Колесников А. Патентная документация Республики Беларусь. *Интеллектуальная собственность*. 1998. № 1. С. 10–16.

Кудашов В.И. Исследование патентной чистоты объектов техники: практ. пособие / В.И. Кудашов, Р.А. Решто. Минск: НЦИС, 2007. 100 с.

Максимова В.В. и др. Базовые ресурсы патентного поиска в Интернете: практическое пособие / Под общ. ред. В.В. Максимовой, Е.В. Королевой. М.: ФИПС, 2013. 101 с.

Методические рекомендации по проведению исследований на патентную чистоту результатов интеллектуальной деятельности в процессе их коммерциализации (разработаны в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96). Казань, 2015. 139 с. URL: <http://kpfu.ru/>

Методические указания по оценке технического уровня и качества промышленной продукции: РД-50-149-79. М.: Издательство стандартов, 1979. 123 с.

Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт), утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности Министерства экономического развития РФ от 23.01.2017 № 8.

Методические рекомендации по проведению исследований на патентную чистоту результатов интеллектуальной деятельности в процессе их коммерциализации (разработаны в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96). Казань, 2015. 139 с. URL: <http://kpfu.ru>

Методические рекомендации по проведению патентных исследований. М.: ВНИИПИ, 1988. 174 с.

Методические рекомендации по проведению патентных исследований на уровень техники новых разработок и проведению экспертизы на патентную чистоту созданных и выпускаемых объектов интеллектуальной собственности в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». Сколково, 2012. 31 с. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. Методическое пособие. Алматы: АО «НЦ НТИ», 2011. 64 с.

Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований, одобренных секцией НТС ВНИИПИ и методической комиссией Госкомизобретений. *Патенты и лицензии*. 1990. № 3. С. 27–40.

Руководство РСТ для заявителя. Международная фаза. WIPO, 2020. 161 с. Руководство РСТ для заявителя. Национальная фаза. WIPO, 2020. 25 с. URL: <https://www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html>

Скорняков Э.П. Маркетинговые исследования на основе патентной информации: Учеб.-метод. пособие. Всерос. науч.-исслед. ин-т пат. информ. М.: ВНИИПИ, 1996. 88 с.

Скорняков Э.П. Практикум по патентным исследованиям: Учеб.-метод. пособие / Э.П. Скорняков, М.Э. Горбунова. М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011. 206 с.

Фейгельсон В.М. Методика и практика экспертизы объектов техники на патентную чистоту. М.: ВНИИПИ, 1997. 343 с.

Фейгельсон В.М. Патентные исследования: термины, понятия, определения. М.: ВНИИПИ, 1989. 89 с.

Фейгельсон В.М. Патентные исследования при осуществлении некоторых видов внешнеэкономической деятельности. М.: ВНИИПИ, 1997. 166 с. URL: [http://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/izdaniya\\_inic\\_patent\\_i\\_fips\\_chounb.pdf](http://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/izdaniya_inic_patent_i_fips_chounb.pdf)

Фейгельсон В.М. Патентный формуляр: 2-е изд., доп. М.: ЦНИИПИ, 1967. 88 с.  
Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объекта: практическое пособие. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2011. 206 с.

### **Монографії, статті**

Андрощук Г.А., Работагова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. К.: МАУП, 2001. 232 с.

Апарина Т.В. Единый поисковый орган и повышение качества международной фазы РСТ. *Патенты и лицензии*. 2018. № 9. С. 55–63.

Балабанова Л.В., Алачева Т.И. Информационное обеспечение обоснования управленческих решений в условиях маркетинговой ориентации предприятия: Моногр. / Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Донецк, 2003. 143 с.

Баранчев В.П. Маркетинг инноваций. К.: Благовест-В, 2007. 232 с.

Баскакова Д.Ю., Белаш Ю.О., Рыжов Н.Г., Рясков Я.С., Ряскова Е.Б. Оценка сотrudничества вузов и предприятий. *Инновации*. 2016. № 10. С. 86–92.

Белов В.В. Значение патентной информации для обеспечения инновационного развития страны / В.В. Белов, А.В. Некраха. *Вестник РГГУ. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безопасность»*. 2010. № 12 (55). С. 36–45.

Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / Межрегіон. акад. упр. персоналом. 2-е вид., виправл. і доповн. К.: Політехніка, 2004. 399 с.

Блинников В.И. и др. К вопросу оценки значимости изобретений на основе критерия прогрессивности. В сб.: *Теория и практика изобретательства, рационализации и патентно-лицензионной работы*. Материалы семинара. М.: МЛНТП, 1984. С. 22–28.

Блинников В.И. и др. К вопросу оценки значимости изобретений на основе критерия прогрессивности. В сб.: *Теория и практика изобретательства, рационализации и патентно-лицензионной работы*. Материалы семинара. М.: МЛНТП, 1984. С. 22–28.

Богуславський М.М. Международная передача технологий. М.: Наука, 1985.

Борко Ю.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П. Об'єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах) / Ред. д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверський; НДІ ІВ НАПрН України, Інтерсервіс, 2014. 164 с.

Буряк Е.М. Стратегия зарубежного патентования как элемент маркетинга. *Патенты и лицензии*. 1999. № 7. С. 25–28; № 8. С. 24–27.

Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 376 с.

Вишкарев А.Ф. Методика технико-экономической оценки значимости изобретений. *Актуальные вопросы экспертизы технических решений*: Межинститутский сборник научных трудов. М.: ВНИИПИ, 1984. С. 73–82.

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. К.: КНЕУ, 1998. 268 с.

Выявление, правовая защита и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности / Под ред. А.И. Солдатова, С.Л. Минькова. Томск, 2014. 360 с.

Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса: Учеб. пособие / НАН Украины. Ин-т экономики. К.: Вира-Р, 1998. 264 с.

Горячев А.А. Изучение внешнеторговых рынков: цели, средства, эффективность. М.: Международные отношения, 1987. 184 с.

Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. К.: ЗАТ «Ін-т інтелектуальної власності і права», 2003. 96 с.

Еремін В. Маркетинг: основы и маркетинг информации: Учебник. К.: КноРус, 2006. 656 с.

Жирков П.А., Машков Г.М., Раевская М.Г. Методология поиска и экспертизы технических решений в сфере изобретательской деятельности. М.: ВАГШ, 2017. 187 с.

Жужнева А.О. Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (РСТ). *Наука та інновації*. 2009. № 4. С. 44–49.

Завьялов П.С. Маркетинг промышленных объектов на внешних рынках. *Внешняя торговля*. 1990. № 2. С. 52–53.

Зенин Р.М., Яшина В.М. Поиск и идентификация патентов-аналогов без конвенционного приоритета. *Научные и технические библиотеки СССР*. 1975. № 2. С. 16–19.

Зинов В.Г. Включение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот. *Патенты и лицензии*. 1996. № 4. С. 25–28.

Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки: монографія / Г.О. Андрощук, С.А. Давимука; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України, Ін-т регіон. дослідж. Нац. акад. наук України. К.: Парламентське видавництво, 2014. 302 с.

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. 352 с.

История отечественного изобретательства и патентного дела: прошлое и настоящее. Книга 2. Развитие изобретательства и охраны интеллектуальной собственности с 1917 по 1991 г. / С.А. Горленко и др. М.: Роспатент, 2015. 187 с.

Иттенберг А.Г., Фонберштейн В.Е. Патентная чистота проектных решений санитарно-технических устройств: 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1985. 123 с.

Капіца Ю.М., Шахбазян К.С., Махновський Д.С., Хоменко І.І. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

Капіца Ю.М. Розділ 6. Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності / Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. 334 с. С. 236–272.

Капіца Ю.М., Хоменко І.І. Проведення маркетингових досліджень у наукових установах НАН України: питання методичного забезпечення. *Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»* (Алушта, 10–15 вересня 2012 г.). Симферополь: ІТ «АРИАЛ», 2012. С. 124–130.

Капица Ю.М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / НАН Украины, Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. К., 2000. 106 с.



Капіца Ю. Проблеми врегулювання трансферу технологій в Україні відповідно до міжнародно-правових норм та законодавства ЄС. *Вісник Державного департаменту інтелектуальної власності Євроінформ*. 2006. № 1/2006 (2). С. 94–108.

Капіца Ю.М. Публічно-приватне партнерство у сфері інновацій в Україні: існуючі обмеження та напрямки правового врегулювання. *Матеріали VIII Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»* (Київ, 17 березня 2016 р.). К., 2016. С. 77–79.

Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів: Моногр. / Київ. нац. екон. ун-т. К., 2005. 226 с.

Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку: Навч. посіб. 2-е вид., виправл. і допов. К.: Знання, 2003. 284 с.

Керов И.П. и др. Прогнозная оценка основных параметров конструкций ленточных конвейеров. *Сб.: Теория и практика прогнозирования в промышленности*. Л.: ЛДНТП, 1975. 305 с.

Киселева Т.С. Исследование технического уровня объектов техники на различных этапах их создания и освоения. М.: ВНИИПИ, 1990. 72 с.

Киселева Т.С. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту: Учеб. пособие. М.: ВНИИПИ, 1991. 114 с.

Комплексне дослідження ринку: Навч.-метод. посіб. для студ. / П.Г. Перерва, С.Є. Лошакова; Харк. держ. політехн. ун-т. Х., 1999. 43 с.

Колосов О.Є. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 3. С. 16–20.

Колосов О.Є. Особливості складання опису та формули винаходу. *Інтелектуальна власність*. 2014. № 8. С. 17–25.

Колосов О.Є. Аспекти міжнародної фази патентування винаходу за процедурою РСТ. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 6. С. 43–49.

Кононов Ю.П., Мазнев С.Ф. Критерии оценки использования высокоэффективных изобретений. *Вопросы изобретательства*. 1983. № 2. С. 30–34.

Косско Т.Г., Павлиго Т.М. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку. *Наука та інновації*. 2014. Т. 10. № 1. С. 65–70.

Косско Т.Г. Стан та тенденції процесу патентування наукових розробок в Національній академії наук України. *Наука та інновації*. 2014. Т. 10. № 3. С. 87–90.

Косско Т.Г. Управління охороною та комерціалізацією об'єктів права інтелектуальної власності в наукових установах Національної академії наук України. *Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики: III міжнародна наук.-практ. конф.* (Львів, 20–21 травня 2010 р.). Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. С. 229–231.

Косско Т.Г. Досвід та проблеми охорони інтелектуальної власності в Національній академії наук України. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика: Міжнародна конф.* (15–16 червня 2011 р.). К.: Фенікс, 2011. С. 353–356.

Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д., Армстронг Г. Основы маркетинга. 4-е европейское издание; пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. 1044 с.

Кудашов В.И. Основы управления интеллектуальной собственностью: Учебник. Минск: ИВЦ Минфина, 2013. 408 с.

Марахов П.В. Рекомендации по использованию патентного поиска при написании научной работы. *Научно-методические проблемы и новые технологии*. 2012. № 2 (44). С. 40–42.

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Моногр. / Ред. С.М. Ілляшенко. Суми: Унів. кн., 2008. 615 с.

Матвій М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти: Моногр. Тернопіль: Екон. думка, 2007. 448 с.

Медунецкий В.М. Содержание и структура патентных исследований. СПб.: Университет ИТМО, 2015. 46 с.

Проведение патентного поиска с использованием информационно-поисковых систем: библиогр. указатель / Сост. Т.Ф. Сергеева. ФИПС. ВПТБ. М., 2017. 25 с.

Мельникова Л.И., Романова Н.И., Столяров А.М. Патентные исследования на различных этапах создания и освоения объектов техники: Учеб. пособие. М., 1987. 47 с.

Молчанова А.А. Инновационный процесс и патентная информация. *Патенты и лицензии*. 2015. № 1. С. 63–69.

Мойсеєнко Ю.В. Маркетинговий комплекс промислової власності як елемент механізму взаємодії економіки та права. *Наука та наукознавство*. 2010. № 3 (69). С. 12–23.

Мухопад В.И., Захматова М.Р., Булатова В.А. Основы изучения отраслевой конъюнктуры: Учеб. пособие. М.: НПО «Поиск», 1992. 58 с.

Мухопад В.И. Проблемы управления интеллектуальной собственностью в экономике России. URL: [http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/5p\\_14.html](http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/5p_14.html)

Ненахов Г.С. Зеленые (экологически чистые) технологии в патентной документации: практ. пособие / Г.С. Ненахов, Г.А. Негуляев, И.И. Тихомиров. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2013. 180 с.

Носков П.Н., Вахрушев С.И. Методика проведения патентных исследований в области разрядно-импульсных технологий изготовления свай. *Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура*. № 2. 2013. С. 52–61.

Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Андрощук и др.; ред. А.І. Кредісов; Міжгалузевий ін-т управління. 2-е вид., переробл. та доповн. К.: Знання України, 2007. 306 с.

Острат Я.Г. Патентные исследования при определении патентной чистоты. *Вопросы изобретательства*. 1986. С. 28–31.

Патентование / Ред. В.А. Рясенцев. Третье изд. Министерство высшего и среднего образования СССР, 1976. 213 с. URL: <http://docplayer.ru/26423500-Patentovanie-trete-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.html>

Перерва П.Г., Тимофеев В.М., Погорелов М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Х., 2004. 639 с.

Питер Ф. Боер. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок. М.: Олимп-Бизнес, 2007.

Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» (15 червня 2016 р.). URL: <http://kno.rada.gov.ua/print/74403.html>

Рекомендації «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю» / О. Келли, К. Українські, Ю. Капіца, К. Шайбазян. *Проект Університету м. Тарту, Естонія, та Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових*

чових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях», 2016. 23 с. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=606](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606)

Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). К.: Феникс, 2004. 560 с.

Степанов М.В. Маркетинг інновацій на підприємствах України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». К., 2008. 19 с.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності. Зб. матеріалів III Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Київ, 23 квіт. 2020 р.) / Упоряд.: А.С. Ромашко, С.Ю. Петряев. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Політехніка, 2020. 165 с.

Скорняков Э.П. Оценка значимости изобретений при проведении патентных исследований. *Вопросы изобретательства*. 1984. № 1. С. 28–31.

Тарасенко С.І., Демченко М.Є. Партнерство університетів та бізнесу: форми та перспективи розвитку в умовах підвищення інноваційності економіки. *Економіка та управління національним господарством*. 2017. № 13. С. 302–308.

Тимофеев Д.В. Патентно-конъюнктурные исследования / Учеб. пособие: Дистанционные курсы. НТУ «ХПИ», 2012.

Туров М.П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: Метод. посібник. К.: Освіта України, 2008. 312 с.

Трахтенгерц Л.А. Правовые формы сотрудничества стран членов СЭВ при проведении научных исследований (координация и кооперация). *Проблемы совершенствования советского законодательства*. М., 1975. Выпуск 3. С. 180–192.

Університет дослідницького і підприємницького типу: європейський досвід для Молдови, Росії і України. Научно-практичне видання / Рук. авт. колек. О.А. Хименко. К.: ООО «Т.А.Т. ГРУП», 2011. 346 с.

Управління інтелектуальною власністю в системах AR4D (agricultural research for development): монографія / І.Л. Литвинчук. Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2017. 618 с.

Федькович О. Регулювання порядку укладення договорів про спільну діяльність за участю державних підприємств у законодавстві України. Веб-сайт Юстініан. URL: [https://minjust.gov.ua/m/str\\_29470](https://minjust.gov.ua/m/str_29470)

Федулова Л. Стратегія управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки. *Персонал*. 2006. № 11. С. 72–79.

Фирменная литература и ее использование при патентных исследованиях / Г.С. Тумаринсон. Л.: ЛДНТП, 1987. 28 с.

Хоменко І.І. Маркетингова та патентно-кон'юнктурна робота в наукових установах НАН України: результати досліджень. *Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: міжнародна научно-практична конференція* (Київ – Симферополь – Алушта, 12–16 вересня 2011 г.). Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2011. С. 347–352.

Хоменко І.І. Організаційне забезпечення охорони інтелектуальної власності у наукових установах. *Матеріали Міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика»* (Київ, 15–16 червня 2011 р.). К.: Фенікс. С. 205–209.

Хоменко І.І. Організаційне забезпечення трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності у наукових установах. *Матеріали XV Міжнародної на-*

учно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». К.: Фенікс, 2010. С. 264–267.

Хоменко І.І. Роль відділів з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у здійсненні інноваційної діяльності наукових установ. *Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики»* (Львів, 20–21 травня 2010 р.). Львів: Львівська політехніка, 2010. С. 478–479.

Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. К.: Гос. ин-т. интел. собств., 2008. 184 с.

Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю: Монографія / За ред. П.М. Цибульова. К.: КІС, 2005. 448 с.

Шведова В.В. Характерные ошибки при проведении патентных исследований: *Практ. пособие* / В.В. Шведова. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2012. 91 с. С. 79–80.

Шевченко В. Патентні дослідження: господарська діяльність vs промислова власність. *Інтелектуальна власність*. 2014. № 9. С. 26–30.

Guidance Intellectual asset management for universities. Intellectual property Office. Great Britain. 26.06.2014.

Guiding Principles of Technology Transfer. AUTM (Association of University Technology Managers). US. <https://autm.net/about-tech-transfer/principles-and-guidelines>

Holgerssona Marcus, Aaboeb Lise A literature review of intellectual property management in technology transfer offices: From appropriation to utilization. *Technology in Society*. V. 59, November 2019. P. 101–132.

KTI Practical Guide to Managing Intellectual Property and Confidentiality. Knowledge Transfer Ireland, Enterprise Ireland, Irish Universities Association. 40 p.; KTI Practical Guide to Collaborative Research Agreements. Knowledge Transfer Ireland, Enterprise Ireland. 70 p. <https://www.knowledgetransferireland.com/>

Managementul proprietății intelectuale / Iurie Badâr, Vasile Bucur, Tatiana Bulimaga et al. Chișinău, 2018. 312 p.

Managing University Intellectual Property in the Public Interest / Merrill S., Mazza A. National Research Council, 2011. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13001>

Siegel D., Veugelers R., Wright M. Technology transfer offices and commercialization of university intellectual property: performance and policy implications. *Oxf. Rev. Econ. Pol.* 23 (4) (2007). P. 640–660.

Turning Science into Business. Patenting and Licensing at Public Research Organisations. OECD, 2003. 312 p.

## **До глави 6 «Сучасні підходи до створення конкурентоспроможних винаходів та вирішення винахідницьких задач»**

Альтшуллер Г.С. Сайт, присвячений автору. [www.altshuller.ru/](http://www.altshuller.ru/)

Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. О психологии изобретательского творчества. *Вопросы психологии*. 1956. № 6. С. 37–49.

Альтшуллер Г.С. Как научиться изобретать. Тамбов: Кн. изд-во, 1961. 128 с.

Альтшуллер Г.С. Основы изобретательства. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1964. 240 с.

Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.: Моск. рабочий, 1973. 296 с. [http://hegelnarod.ru/methodology/algorithm\\_izobreteniya.pdf](http://hegelnarod.ru/methodology/algorithm_izobreteniya.pdf)

Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. М.: Сов. радио, 1979. 184 с.

Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. Новосибирск: Наука, 1986. 209 с.

Викентьев И.Л., Ефремов В.И. Кривая, которая вывезет: геометрия для изобретателей. *Правила игры без правил*. Петрозаводск: Карелия, 1989. С. 72–175.

Геометричне моделювання і структурний синтез спеціальних електричних машин та систем на їх основі / Укл. В.Ф. Шинкаренко. К.: НТУУ «КПІ», 1996. 48 с.

Горін Ю.В. Вказівник фізичних явищ; пер. з рос. К.: ТВРУ, 1996. 89 с.

Злотин Б.Л., Зусман А.В. Закономерности развития коллективов / Г.С. Альтшуллер, Б.Л. Злотин, А.В. Зусман. Теория и практика решения изобретательских задач. Кишинев: МНТЦ «Прогресс», 1989. С. 58–68.

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 325 с.

Кудрявцев А.В. ТРИЗ на предприятиях Российской Федерации. *VII конференция «ТРИЗ: практика применения и проблемы развития»* (20–21 ноября 2015 г.). М.: НИТУ МИСИС.

Кукалев С.В. Правила творческого мышления или тайные пружины ТРИЗ: Учеб. пособие, 2014. 416 с.; Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 495 с.

Магический кристалл физики: Физэффекты – ключи к изобретательским задачам / В.А. Ефимов, Г.С. Альтшуллер, М.С. Померанец и др. *Дерзкие формулы творчества*. Петрозаводск: Карелия, 1987. С. 84–171.

Митрофанов В.В. От технологического брака до научного открытия. Ассоциация ТРИЗ Санкт-Петербурга, 1998. 395 с.

Михайлов В.А. Фонд химических эффектов. <http://dace.ru> (1700 refs, 92/110 chemical effects).

Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. 4-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2011. 400 с.

Основы теории систем и решения творческих технических задач / В.А. Михайлов, Е.Д. Андреев, В.П. Желтов и др. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. 388 с.

Петров В. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. М.: Солон-Пресс, 2017. 500 с.

Республиканская комплексная программа развития научно-технического творчества трудящихся и молодежи «Изобретательство и рационализация – 90». СМ УССР, 1987. 83 с.

Сайт «Методолог». [www.metodolog.ru](http://www.metodolog.ru)

Сайт TRIZ-RI Group. [www.triz-ri.ru](http://www.triz-ri.ru)

Сайт Центра «Алгоритм». <http://gen3.ru/>

Скирута М.А. и др. Основы инженерного творчества в легкой промышленности. М.: Легпромбытиздат, 1990. 184 с.

Теория и практика решения изобретательских задач / Под ред. Г. Альтшуллера. Горький, 1976. 198 с.

Техническое творчество учащихся: Учеб. пособие для студентов пединститутов и учащихся педучилищ по индустриально-педагогической специальности / Под ред. Ю.С. Стоярова и Д.М. Комского. М.: Просвещение, 1989. С. 41–42.

Тимохов В.И. Картоотека биологических эффектов. Гомель, 1993. [www.trizland.ru](http://www.trizland.ru)

Туров М.П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: Метод. посібник. К.: Освіта України, 2008. 312 с.

Туров Н.П., Баулова В.И. Пирамида Успеха: Пособие для тех. учеб. заведений и самоучитель для желающих победить в конкурентной борьбе после вступления Украины во Всемирную организацию торговли и Европейский Союз. К.: Ника-Центр, 2008. 464 с.

Туров М.П. Технологія створення високоефективних винаходів «Евроніка» (виникнення, розвиток, впровадження). К.: Інфосистем, 2010. 365 с.

Туган-Барановський М.І. Політична економія: курс популярний. К.: Наукова думка, 1994. 263 с.

Указатель физических эффектов и явлений для изобретателей и рационализаторов / С. Денисов, В. Ефимов, В. Зубарев, В. Кустов. Обнинск, 1977. 214 с.

Фостер Р. Обновление производства: Атакующие выигрывают. М.: Мир, 1987. 272 с.

Хубка В. Теория технических систем. М.: Мир, 1987. 208 с.

Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. Учеб. пособие. Днепрпетровск: ДМИ, 1980. 108 с.

Шпаковский Н.А., Новицкая Е.Л. ТРИЗ. Практика целевого изобретательства, 2011. 336 с.

## **До глави 7 «Статистичні спостереження винахідницької діяльності в наукових установах та спостереження винахідницької діяльності в НАН України»**

### ***Нормативні акти***

#### *Україна*

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 145-р «Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року».

*2019 р.*

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Змін до Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності, затверджених наказом Державної служби статистики України від 10 січня 2013 року № 3» від 18.01.2019 № 19.

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Змін до Методологічних положень зі статистики наукових досліджень і розробок, затверджених наказом Держкомстату від 22 листопада 2011 року № 312» від 18.01.2019 № 20.

*2016 р.*

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок»» від 24.06.2016 № 104.

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-НО (наука/оборона) (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення» від 17.10.2016 № 196.

*2015 р.*

Наказ Державного комітету статистики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби статистики України від 13 листопада 2014 року № 342 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності»» від 14.12.2015 № 356.

*2014 р.*

Наказ Державної служби статистики «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-технологія (річна) Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності» від 13.11.2014 № 342.

Наказ Державної служби статистики «Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності» від 13.01.2014 № 10.

*2013 р.*

Наказ Державної служби статистики «Про затвердження Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності» від 10.01.2013 № 337.

*2012 р.*

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» від 20.11.2012 № 471.

*2011 р.*

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Методологічних положень зі статистики наукової та науково-технічної діяльності» від 22.11.2011 № 312.

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» від 07.11.2011 № 286.

*2010 р.*

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форми одноразового державного статистичного спостереження № 1-технологія та Рекомендацій про порядок її складання» від 16.08.2010 № 332.

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» від 10.08.2010 № 323.

*2009 р.*

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» від 06.07.2009 № 230.

*2008 р.*

Наказ Державного комітету статистики «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № ІНН» від 13.11.2008 № 447.

Наказ Державного комітету статистики «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-інновація» від 01.10.2008 № 361.

Наказ Державного комітету статистики «Про внесення зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-нт (ліцензії)» від 28.07.2008 № 257.

Наказ Державного комітету статистики «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» від 23.06.2008 № 207.  
2007 р.

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» від 20.08.2007 № 306.

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» від 20.07.2007 № 234.

2006 р.

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 4-нт і № 7-нт (ліцензії)» від 19.07.2006 № 337.

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності, затверджені наказом Державної служби статистики України від 13 січня 2014 р. № 10.

*СРСР*

Законодательство СССР по изобретательству. Том 2. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий. Всесоюзный научно-исследовательский институт патентной информации (ВНИИПИ). М., 1982. 442 с. С. 314–351.

Научно-технический прогресс. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический сборник. <http://istmat.info/node/467>.

Изобретательство в СССР в 1980 году. Статистический сборник. Сост. Ю.Я. Власов. М.: ВНИИПИ, 1981. 287 с.

Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, утв. постановлением Государственной комиссии Сов. Мин. СССР по науке и технике, Госпланом СССР, Академией наук СССР и Госком. Совмине СССР по делам изобретений и открытий от 14.02.1974 № 48 16/13/3.

Типовое положение об отделе (бюро) изобретательства и рационализаторства предприятия, организации, утв. приказом Комитета по делам изобретений и открытий при Совмине СССР от 15.02.1968 № 22.

Типовое положение № 2 о патентном подразделении научно-исследовательского института, проектно-конструкторской или проектно-технологической организации. Приказ Комитета по делам изобретений и открытий при Совмине СССР от 17.08.1967 № 89.

Использование патентной информации при подготовке аналитических обзоров, докладов и заключений о современном уровне и тенденциях развития техники на основе автоматизированного анализа состояния и динамики изобретательской активности (методические рекомендации). М.: ВНИИПИ, 1991.

*WIPO*

World Intellectual Property Indicators. <http://www.wipo.int/ipstats/en/>

*OECD*

Керівництво Осло. Методика збору даних про технологічні інновації. <http://www.oecd.org/innovation/intellectual-property-statistics-and-analysis.htm>

*Білорусь*



Указ Президента Республики Беларусь «Про некоторые вопросы органов государственной статистики» от 26.08.2008 № 445. [www.belstat.gov.by](http://www.belstat.gov.by)

Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 13.11.2002 № 149 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 4-НТ (перечень)» с изменениями и дополнениями, 2014 г. [www.belstat.gov.by](http://www.belstat.gov.by)

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 01.07.2014 № 73. [www.belstat.gov.by](http://www.belstat.gov.by)

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 18.07.2017 № 74. [www.belstat.gov.by](http://www.belstat.gov.by)

#### *Казахстан*

Методика по формированию показателей статистики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций, утв. приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 06.10.2016. [www.cisstat.com/innovation/Kazakhstan\\_methodology\\_01.doc](http://www.cisstat.com/innovation/Kazakhstan_methodology_01.doc)

#### *РФ*

Форма «Сведения об использовании интеллектуальной собственности» № 4-НТ (перечень). Приказ Росстата от 25.08.2009 № 183 «Об утверждении статистического инструментария для организации Роспатентом федерального статистического наблюдения за использованием интеллектуальной собственности». [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

#### *Монографії, статті*

Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. *Наука та наукознавство*. 2014. № 4. С. 88–98.

Андрощук Г.О. Світові показники інтелектуальної власності: аналіз тенденцій та стан в Україні. *Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: VIII Міжнародний бізнес-форум*. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 272 с. С. 18–24.

Андрощук Г.О. Економіко-статистичний аналіз винахідницької активності в Україні. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 11. С. 27–33.

Архипова М.Ю. Анализ и моделирование патентной активности в России и развитых странах мира. *РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция*. 2012. № IV. С. 286–293.

Архипова М.Ю. Исследование мировой патентной активности. *IV Международный научно-практический форум «Инновационное развитие российской экономики*. М.: МЭСИ, 2011. С. 24–28.

Астахова. М.А. Результаты интеллектуальной деятельности: понятие и признаки. *ИС. Промышленная собственность*. 2005. № 8. С. 43–46.

Діяльність Національної академії наук України у 2009–2014 рр. Основні результати і показники. Відп. за випуск В.Л. Богданов. К.: Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2015. 178 с.

Домнич Е.Л. Патентная статистика как измеритель экономики науки инноваций в регионах России. *Инновации ОАО «Трансфер»*. С.-Петербург. 2013. № 5. С. 92–95.

Дубовицкий В.С., Фролов И.И., Пасько А.А. Статистические исследования патентной активности. *Вопросы студенческой науки*. 2017. № 9. С. 231–240. <https://elibrary.ru/item.asp?id=29246085>

Карпов Е.С. Статистическое исследование патентной активности в России и странах мира: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2014. 21 с.

Колесникова И.И. Исследование патентной активности Республики Беларусь. Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем: сб. науч. тр. М-во образования Респ. Беларусь / Под ред. В.В. Кириенко. Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017. 247 с. С. 46–49.

Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу: стат. та наукометр. аналіз / Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, В.А. Корнілов, В.П. Рибачук та ін.; гол. ред. чл.-кор. НАН України В.Л. Богданов; НАН України, ЦДНТПН ім. Г.М. Доброва. К.: Фенікс, 2014. 142 с. С. 209–212.

Отчеты о деятельности Академии наук Украинской ССР за 1960 г., 140 с.; 1961 г., 152 с.; 1965 г., 206 с. К.: Наукова думка.

Тимофеева Н.М., Мадатов Н.Н. Опыт прогнозирования развития отрасли техники на основе статистической обработки патентов. М.: Атомиздат, 1970. 123 с.

Шенкаренко М.І. Патентна статистика як індикатор інноваційної активності в галузях економіки. *Інтелектуальна власність*. 2013. № 6. С. 14–18.

## ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

### Методика проведення досліджень<sup>1</sup>

#### ЗМІСТ

1	Сфера застосування . . . . .	322
2	Нормативні посилання . . . . .	322
3	Терміни та визначення понять . . . . .	322
4	Загальні положення . . . . .	322
4.1	Загальні засади проведення патентно-кон'юнктурних досліджень . . . . .	323
4.2	Види робіт під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень . . . . .	324
4.3	Порядок проведення патентно-кон'юнктурних досліджень . . . . .	324
4.4	Порядок оформлення, викладання та зберігання звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження . . . . .	325
5	Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень . . . . .	325
6	Регламент пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень . . . . .	327
6.1	Регламент пошуку . . . . .	327
6.2	Визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів . . . . .	328
6.3	Пошук держав дослідження . . . . .	328
6.4	Визначення ретроспективності досліджень . . . . .	328
6.5	Вибір джерел інформації . . . . .	329
7	Довідка про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень . . . . .	331
8	Кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація, техніко-економічні показники, тенденції розвитку ОГД . . . . .	332
8.1	Кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація щодо ОГД та об'єктів аналогічного призначення . . . . .	332
8.2	Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів-аналогів . . . . .	332
8.3	Провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення . . . . .	333
8.4	Тendenції розвитку ОГД та об'єктів-аналогів . . . . .	333
9	Визначення зовнішньоторговельних потоків ОГД та об'єктів-аналогів . . . . .	334
10	Визначення обсягу ринку . . . . .	338
10.1	Обсяги виробництва ОГД та об'єктів-аналогів . . . . .	338
10.2	Аналіз обсягу ринку . . . . .	338
11	Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності . . . . .	339
	Додаток А. Перелік баз даних та довідкових систем для проведення патентно-кон'юнктурних досліджень . . . . .	339
	Додаток Б. Література . . . . .	341

<sup>1</sup> Методика проведення патентно-кон'юнктурних досліджень розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року» від 17.12.2012 № 1077. Відповідно до Плану заходів у НАН України було організовано підготовку проекту документів, що здійснювалася ЦДІВТТ НАН України, а також фахівцями міжвідомчої робочої групи, до якої входили представники органів державної влади, Укрпатенту, наукових установ. Було розроблено проекти Національного стандарту патентно-кон'юнктурних досліджень та Методики проведення патентно-кон'юнктурних досліджень, направлені до МОН України (лист НАН України від 25.02.2015 № 58/362-5).

## 1. Сфера застосування

Методика містить рекомендації щодо основних положень, порядку проведення патентно-кон'юнктурних досліджень у сфері трансферу технологій.

Методика може бути застосована у сфері трансферу технологій на етапах розроблення, створення та використання об'єкта господарської діяльності.

## 2. Нормативні посилання

У Методиці є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України від 14.09.2006 № 143-V «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII «Про науково-технічну інформацію»;

Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення;

ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення;

ГОСТ 27.001-95 Система стандартів «Надежность в технике». Основные положения (Система стандартів «Надійність у техніці». Основні положення).

## 3. Терміни та визначення понять

У цій Методиці використано терміни, установлені: у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон): патентно-кон'юнктурні дослідження, договір про трансфер технології, документація, ноу-хау, об'єкт технології, ринок технологій, складова технології, технологія, трансфер технології; у Законі України «Про науково-технічну інформацію»: науково-технічна інформація; у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: науково-прикладний результат; у ДСТУ 3294: маркетинг; у ДСТУ 3575: патентні дослідження, документи на об'єкти промислової власності, об'єкти промислової власності, господарська діяльність, суб'єкт господарської діяльності, патентна ситуація щодо об'єкта господарської діяльності, комплектувальний виріб; у ГОСТ 27.001: технічний об'єкт.

Нижче подано термін, вжитий у цій Методиці, та його скорочення – об'єкт господарської діяльності (ОГД), що є технологією та/або її складовими, технічним об'єктом.

## 4. Загальні положення

Методика проведення патентно-кон'юнктурних досліджень розроблена відповідно до ст. 18 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон) з використанням джерел, наведених у списку літератури: 1–22.

#### **4.1. Загальні засади проведення патентно-кон'юнктурних досліджень**

4.1.1. Патентно-кон'юнктурні дослідження – це системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових, які впливають з їх правової охорони, стану ринків технологій, їх складових і продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції [1].

4.1.2. Метою патентно-кон'юнктурних досліджень є визначення ситуації щодо стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася стосовно них, характеру виробництва продукції.

4.1.3. Патентно-кон'юнктурні дослідження проводять на основі патентної, науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та іншої інформації, що стала загальнодоступною у світі. Складовими патентно-кон'юнктурних досліджень є:

- патентні дослідження;
- дослідження науково-технічної інформації;
- дослідження кон'юнктурно-економічної інформації.

4.1.4. Патентно-кон'юнктурні дослідження проводить суб'єкт господарської діяльності під час:

- розроблення науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових;
- створення технологій та їх складових;
- визначення доцільності набуття та/або передачі прав на технології та їх складові;
- підготовки до виробництва продукції із застосуванням технологій та їх складових.

4.1.5. Патентно-кон'юнктурні дослідження на кожному етапі проводять з урахуванням результатів досліджень попереднього етапу, а також нових джерел інформації, що стали відомі на початок виконання цього етапу.

4.1.6. Проведення патентно-кон'юнктурних досліджень передбачають у договірній або планово-технічній документації на виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської робіт.

4.1.7. Співвиконавцем робіт з проведення патентно-кон'юнктурних досліджень має бути структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (ІВ), у разі відсутності останнього – спеціаліст з маркетингу. За необхідності до патентно-кон'юнктурних досліджень можуть бути залучені інші фахівці.

4.1.8. Відповідальність за проведення патентно-кон'юнктурних досліджень несе суб'єкт господарської діяльності, що виконує роботи, у складі яких проводяться патентно-кон'юнктурні дослідження.

4.1.9. Результатом патентно-кон'юнктурних досліджень є звіт про патентно-кон'юнктурні дослідження, який затверджує керівник суб'єкта господарської діяльності.

4.1.10. Матеріали звіту використовують під час розроблення документів, які пов'язані з діяльністю суб'єкта господарської діяльності, зокрема:

- прогнозів, програм, планів створення та розвитку виробництва, продажу ОГД та надання послуг;
- тематичних карток і заявок на розроблення та освоєння ОГД;

- вихідних вимог замовника на виконання науково-дослідної роботи та/або дослідно-конструкторської роботи;
- техніко-економічних обґрунтувань;
- технічних завдань;
- звітів про проведення науково-дослідної роботи та/або дослідно-конструкторської роботи;
- технічних умов (технічного опису) на розроблений ОГД;
- стандартів на розроблений ОГД тощо.

#### **4.2. Види робіт під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень**

Проведення патентно-кон'юнктурних досліджень може включати такі роботи:

- дослідження технічного рівня об'єктів, виявлення тенденцій та напрямів їх розвитку;
- дослідження стану ринку продукції;
- дослідження вимог споживачів до продукції та послуг;
- дослідження напрямів науково-дослідної та виробничої діяльності організацій і фірм на ринку продукції;
- аналізування господарської діяльності, що включає ліцензійну діяльність розробників (організацій та фірм), виробників (постачальників) продукції і фірм, що надають послуги, їх патентної політики для виявлення конкурентів, потенційних контрагентів, ліцензіарів та ліцензіатів;
- аналізування діяльності суб'єкта господарювання, вибір оптимальних напрямів розвитку його науково-технічної, виробничої та комерційної діяльності, патентної і технічної політики та обґрунтування заходів щодо їх реалізації;
- обґрунтування вимог щодо удосконалення існуючої та створення нової продукції і технологій, організації виконання послуг;
- аналізування конкурентоспроможності технологій та/або їх складових, технічних об'єктів, ефективності їх використання відповідно до тенденцій і прогнозу розвитку;
- виявлення та відбір об'єктів ліцензій;
- дослідження умов реалізації технічних об'єктів, обґрунтування заходів щодо їх оптимізації;
- обґрунтування доцільності та форм здійснення в державі і за кордоном заходів з визначення доцільності набуття та/або передачі прав на технології і їх складові, реалізації технічних об'єктів, їх комерціалізації, закупівлі та продажу ліцензій, обладнання, сировини, комплектувальних виробів;
- проведення інших робіт, що відповідають інтересам суб'єктів господарської діяльності.

#### **4.3. Порядок проведення патентно-кон'юнктурних досліджень**

Патентно-кон'юнктурні дослідження проводять у такому порядку:

- розроблення завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень;
- розроблення регламенту патентно-кон'юнктурних досліджень;
- оформлення довідки про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень;
- систематизація та аналізування інформації;
- оформлення розділів основної частини звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження.

#### **4.4. Порядок оформлення, викладання та зберігання звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження**

4.4.1. Звіт про патентно-кон'юнктурні дослідження містить структурні елементи, аналогічні структурним елементам звіту про патентні дослідження згідно з ДСТУ 3575.

4.4.2. Загальні вимоги до оформлення звіту, правила оформлення списку виконавців згідно з ДСТУ 3008.

4.4.3. Облік та зберігання звіту, а також внесення змін до нього проводять у порядку, встановленому власником оригіналу звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження.

### **5. Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень**

5.1. Патентно-кон'юнктурні дослідження виконуються на підставі завдання. Під час складання завдання визначають необхідність досліджень на конкретному етапі залежно від стану/характеру продукції чи послуги. Наприклад, отримання вихідних даних для обґрунтованого вибору потенційних ринків збуту послуг або продукції (що розробляється, готова до продажу тощо) чи пошук ліцензіатів, ліцензіарів, чи аналіз можливих постачальників для продажу продукції, чи пошук партнерів з виробництва тощо.

5.2. Складання завдання передбачає визначення відповідальних виконавців кожного виду робіт, строків виконання та форм звітних документів.

Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень може містити такі розділи:

– «Назва теми», де зазначають повну назву та шифр теми договірної чи планово-технічної та/або планово-економічної документації;

– «Етап», де зазначають етап виконання патентно-кон'юнктурних досліджень;

– «Мета патентно-кон'юнктурних досліджень», де зазначають, наприклад, отримання вихідних даних для обґрунтованого вибору потенційних ринків збуту продукції.

Форму завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень наведено нижче.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада \_\_\_\_\_

Підпис ініціал(и), прізвище \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

**ЗАВДАННЯ № \_\_\_\_\_**

Дата \_\_\_\_\_

**на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень**

Назва теми \_\_\_\_\_ Шифр теми \_\_\_\_\_

Етап \_\_\_\_\_

Мета патентно-кон'юнктурних досліджень \_\_\_\_\_

*Таблиця*

**Види робіт під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень та виконавці**

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5

Керівник  
підрозділу-виконавця (підпис) (ініціал(и), прізвище)

Керівник підрозділу з питань  
трансферу технологій,  
інноваційної діяльності та  
інтелектуальної власності (підпис) (ініціал(и), прізвище)



## 6. Регламент пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень

### 6.1. Регламент пошуку

Регламент пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень – це програма, що визначає сферу проведення пошуку за фондами кон'юнктурно-економічної інформації. Регламент пошуку включає:

- визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів;
- визначення ретроспективності досліджень;
- вибір держави досліджень;
- вибір джерел інформації.

Регламент пошуку розробляється відповідно до мети патентно-кон'юнктурних досліджень, що визначається з урахуванням видів робіт, наведених у Завданні на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

Форму регламенту пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень наведено нижче.

#### РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Назва теми \_\_\_\_\_ Шифр теми \_\_\_\_\_

Етап \_\_\_\_\_

Номер, дата Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень \_\_\_\_\_

Обґрунтування Регламенту пошуку \_\_\_\_\_

Початок досліджень \_\_\_\_\_ Закінчення досліджень \_\_\_\_\_

Таблиця

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси/коди			Ретроспективність пошуку	Джерела інформації
			патентна інформація	науково-технічна інформація	кон'юнктурно-економічна інформація		
			МПК <sup>1</sup> , МКПЗ <sup>2</sup> , НПК <sup>3</sup>	УДК <sup>4</sup>	ГС <sup>5</sup> , СМТК <sup>6</sup> , БМН <sup>7</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8

Керівник підрозділу-виконавця (підпис) (ініціал(и), прізвище)

Керівник підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (підпис) (ініціал(и), прізвище)

<sup>1</sup> МПК – міжнародна патентна класифікація.

<sup>2</sup> МКПЗ – міжнародна класифікація промислових зразків.

<sup>3</sup> НПК – національна патентна класифікація.

<sup>4</sup> УДК – універсальна десяткова класифікація.

<sup>5</sup> ГС – гармонізована система (гармонізована товарна номенклатура).

<sup>6</sup> СМТК – стандартна міжнародна торгова класифікація ООН.

<sup>7</sup> БМН – Брюссельська митна номенклатура.

## **6.2. Визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів**

Існують два варіанти визначення предмета дослідження.

Перший варіант – предмет дослідження має окремий класифікаційний індекс ОГД у системах класифікації (міжнародний або національний).

Другий варіант – відсутній класифікаційний індекс ОГД у системі класифікацій, до якої можна віднести предмет досліджень, у такому разі предмет досліджень може бути визначений за джерелами торговельної та промислової статистики. У такому разі потрібно знати, де може бути використаний досліджуваний ОГД (під час виробництва або експлуатації).

Якщо в торговельній та промисловій статистиці відсутні класифікаційні рубрики для досліджуваного ОГД, інформацію, що стосується такого ОГД, отримують із джерел патентної та науково-технічної інформації. Так, відомості про експортно-імпорتنі операції щодо певного ОГД можливо опосередковано отримати, аналізуючи патентно-ліцензійну ситуацію.

У разі класифікування об'єкта дослідження необхідно простежувати зміни у класифікації на всю глибину пошуку інформації, оскільки окремі позиції можуть розширюватися або звужуватися, а іноді й повністю виключатися, наприклад, у зв'язку з об'єднанням їх з іншими позиціями в більші за обсягом або навпаки. У випадках коли потрібний індекс технічного ОГД не проходить у статистичних виданнях, наприклад у зв'язку з малими обсягами його реалізації, єдиним джерелом для отримання даних є галузева періодика. Здебільшого, в таких виданнях публікують відомості про експорт та імпорт ОГД, аналогічні тим, що публікують у митній статистиці.

Формулювати визначення предмета дослідження потрібно, застосовуючи термінологію, прийняту у відповідній системі класифікації. Визначення предмета досліджень повинно відповідати: національному класифікатору (Рубрикатор науково-технічної інформації), міжнародній патентній класифікації, універсальній десятичній класифікації тощо.

## **6.3. Пошук держав дослідження**

Для проведення патентно-кон'юнктурних досліджень обирають дві або три розвинені держави, які є провідними у відповідній до об'єкта дослідження сфері. У цьому разі виявляють конкурентів на ринках держав, у які здійснюють постійний експорт продукції. Щодо держав, які представляють потенційні ринки збуту, проводять аналогічні дослідження. За результатами аналізу визначають передбачувані ринки збуту, проводять сегментацію ринку.

## **6.4. Визначення ретроспективності досліджень**

Визначення ретроспективності досліджень, пошук джерел інформації торговельної та промислової статистики (наприклад, митної статистики) проводять за період від 10 до 15 років, що пов'язано з використанням матеріалів для побудови рядів динаміки показників, які характеризують стан зовнішньої торгівлі та національного виробництва. Галузеву періодику, що використовують, зокрема, для визначення рівня техніки в галузі, що досліджується, достатньо переглядати за період до 5 років.

## 6.5. Вибір джерел інформації

Під час проведення досліджень використовують різні джерела інформації: патентні, науково-технічні, кон'юнктурно-економічні. Такі джерела можуть бути на паперових або електронних носіях інформації чи у мережі Інтернет. Джерела інформації розрізняють за обсягом інформаційного масиву (кількість записів або документів), строком ретроспективи, періодичністю оновлення бази даних, географічним простором охоплення даних тощо.

Бази даних можуть містити або патентну, або науково-технічну та кон'юнктурно-економічну інформацію, або інформацію всіх видів. Крім того, бази даних можуть містити інструментарій щодо можливості аналізу діяльності компаній, патентних сімейств та патентних цитувань, застосування методів патентного аналізу, методів функціонального і параметричного аналізу, спеціалізованих рубрикаторів, кодифікаторів, тезаурусів, методів аналізу за економічними показниками, методів аналізу маркетингової інформації, статистичних даних (зокрема, експорту-імпорту продукції) тощо.

З переліком джерел патентної інформації України можна ознайомитися у посібнику «Патентна документація України» [15, 16], на веб-сайтах Державної служби інтелектуальної власності України та в ДП «Український інститут промислової власності». Користувачам запропоновано інтерактивні бази даних та інформаційно-довідкові системи, які містять відповідні патентно-інформаційні ресурси та двічі на місяць актуалізуються. Джерелом патентної інформації є також електронні бази патентних відомств держав, описи винаходів та інші ОІВ, реферативна інформація.

Джерела науково-технічної інформації включають, зокрема:

- галузеву періодичну і спеціальну літературу;
- проспекти, каталоги, видання фірм, фірмові досьє;
- результати випробувань дослідних і виставкових зразків українських виробників;
- результати сертифікації продукції, зокрема, на міжнародних конкурсах, виставках, ярмарках;
- публікації про впроваджені винаходи, рекламні матеріали;
- звіти про науково-дослідну, дослідно-конструкторську роботи;
- публікації міжнародних, регіональних і національних організацій зі стандартизації та контролю якості;
- національні та міжнародні статистичні видання, дані відомств, організацій тощо, які мають право публікувати статистичні дані;
- звіти спеціалістів про закордонні відрядження тощо.

Із джерел кон'юнктурно-економічної інформації під час проведення кон'юнктурних досліджень використовують:

- міжнародні та національні статистичні видання;
- фірмові довідники та річні звіти фірм;
- загальноекономічні, спеціальні та галузеві періодичні видання;
- кон'юнктурно-економічну інформацію (проспекти, каталоги, довідники компаній, спеціальні та галузеві періодичні видання), що стосується: стану ринків та конкурентоспроможності товарів, даних про експортно-імпортні товари державних контролюючих організацій, зовнішньоторговельних організацій, міністерств тощо.

Статистичні видання є основними джерелами даних про експортно-імпортні операції держав та їх національне виробництво. Дані про експортно-імпортні операції публікують у статистичних джерелах митної служби держав та ООН.

У багатьох іноземних державах дослідні установи, спілки підприємців, фірм випускають економічні довідники, що містять інформацію про підприємства різних галузей промисловості. Також видають довідники, в яких наводять дані про виробничу та фінансову діяльність великих промислових компаній по державах, підприємствах цих компаній; перелік головних виробників певних типів продукції. Крім зазначених довідників, використовують галузеві періодичні видання. У них публікують статистичні дані, економічні та технічні статті, що висвітлюють стан виробництва в галузях і надають прогнози щодо їх розвитку. Важливим джерелом інформації є матеріали провідних компаній, зокрема фінансові звіти, в яких містяться основні дані про виробничу та фінансову діяльність фірм. У звітах компаній містяться огляди стану галузі в цілому та прогнози її розвитку.

Заслугують на увагу цінові дані та показники Статистичного бюро ООН, які публікують у щорічниках «Monthly Bulletin of Statistics MBS», щорічниках «Statistical Year book» та «Yearbook of international Trade Statistics». Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) публікує свої цінові дані в «Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics», Міжнародний валютний фонд – у «International Trade Statistics».

Патентна, науково-технічна та кон'юнктурно-економічна інформація широко представлена у мережі Інтернет, що є на цей час одним з основних джерел отримання відповідних даних.

Перелік баз даних патентної, науково-технічної та кон'юнктурно-економічної інформації<sup>1</sup> наведений у додатку А та включає інформацію про 88 універсальних, спеціалізованих (біотехнологія, хімія, енергетика тощо) баз даних, а також про бази даних щодо промисловості та експортно-імпортних операцій. Критерієм відбору баз даних було обрано фактор практики використання даних інформаційних джерел протягом кількох років у реальних дослідженнях. До огляду не включено бази даних про ОІВ, які не є винаходами та корисними моделями. Інформаційні масиви спрощеної структури (типу Doublin Core) або такі, що не призначені для виконання структурованих інформаційних запитів (повнотекстові архіви періодичних видань, інституційні репозитарії тощо), до зазначеного переліку не були включені.

Наведені у додатку А бази даних підрозділяють на такі, якими можна користуватися безоплатно, з частковою оплатою або платно; перелік деяких наведено нижче:

PatentScore – база даних дозволяє проводити пошук в 2,5 млн опублікованих міжнародних заявках на патенти на винаходи, а також у 43 млн патентних документах регіональних та національних фондів;

Espacenet-Worldwide – база даних, яка надає найбільш повний та безкоштовний доступ до патентної інформації в Інтернеті, створена Європейським патентним відомством, що містить дані про 80 млн патентів з 90 держав. Наявність патентної інформації варіюється залежно від держав та періоду часу;

EUROMONITOR – база даних, створена компанією Euromonitor International, що є світовим лідером у дослідженні споживчих ринків та містить економічну і

<sup>1</sup> Перелік баз даних та інформацію щодо їх основних характеристик підготовлено старшим науковим співробітником Відділення гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, к.т.н. О.В. Васильєвим із джерел провайдерів науково-технічної інформації станом на 20.01.2015.

маркетингову інформацію та інформацію про діяльність компаній на промислових ринках;

DATAMONITOR – база даних, що забезпечується інформацією зі 100 офісів у 25 країнах та містить звіти, доповіді, статистичні бази даних і новини з економіки та промисловості, а також стратегічні аналітичні звіти про функціонування ринку на світовому, регіональному і національному рівнях;

ABI/INFORM – база даних, що містить повні тексти багатьох наукових та торговельних журналів. Вона надає доступ до дисертацій, робочих документів, звітів, новин тощо. Вказане доступно на інтуїтивній платформі ProQuest, що дозволяє перехресний пошук з іншими бізнес-ресурсами.

## 7. Довідка про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень

Довідка про проведення досліджень може бути звітом про виконання регламенту досліджень і містити номер та дату завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень, етап досліджень, номер і дату регламенту пошуку, а також дату початку та закінчення дослідження.

Форму довідки про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень наведено нижче.

### ДОВІДКА № \_\_\_\_\_ про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень

Дата \_\_\_\_\_

1. Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень \_\_\_\_\_

Етап \_\_\_\_\_

Номер, дата Регламенту пошуку \_\_\_\_\_

Початок досліджень \_\_\_\_\_ Закінчення досліджень \_\_\_\_\_

*Таблиця*

#### Джерела інформації, використані під час проведення досліджень

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держави пошуку	Класифікаційні індекси/коди	Використана інформаційна база	Бібліографічні дані		
				патентна інформація	кон'юнктурно-економічна інформація	науково-технічна інформація
1	2	3	4	5	6	7

## 2. Висновки про виконання Регламенту пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень \_\_\_\_\_

Керівник  
підрозділу-виконавця (підпис) (ініціал(и), прізвище)

Керівник підрозділу з питань  
трансферу технологій,  
інноваційної діяльності та  
інтелектуальної власності (підпис) (ініціал(и), прізвище)

У колонці 3 наводять класифікаційні коди згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Стосовно патентної документації наводять індекси згідно з міжнародною класифікацією ОІВ, відповідно до систем патентної класифікації, чинних у досліджуваній державі протягом пошукового періоду. Для іншої документації наводять відповідні класифікаційні індекси (УДК, ГС, СМТК, БМН).

У колонці 4 наводять перелік тих інформаційних баз патентної та іншої науково-технічної, економічної, кон'юнктурної, статистичної документації, які були використані під час проведення досліджень: Державна науково-технічна бібліотека України, Фонд патентної документації громадського користування уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності, Український інститут науково-технічної і економічної інформації, галузевих баз даних, баз даних організації, баз даних мережі Інтернет тощо.

У колонках 5–7 наводять бібліографічні дані про джерела інформації.

## 8. Кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація, техніко-економічні показники, тенденції розвитку ОГД

### 8.1. Кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація щодо ОГД й об'єктів аналогічного призначення

Дані щодо кон'юнктурно-економічної інформації заносять до форми «Кон'юнктурно-економічна інформація», що наведена нижче.

#### Кон'юнктурно-економічна інформація

Предмет дослідження (об'єкт дослідження, його складові частини)	Бібліографічні дані	Автор, фірма (власник) документації	Рік, місце, орган видання (затвердження, депонування) джерела інформації
1	2	3	4

Патентну, науково-технічну документацію та іншу документацію, яка відібрана для подальшого аналізу, а також документацію, що відома з джерел інформації, але не виявлена у процесі пошуку, наводять згідно з формами Г.1.1, Г.1.2, Г.1.3 ДСТУ 3575.

### 8.2. Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів-аналогів

Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення наводяться згідно з формою Г.1.4 ДСТУ 3575.

## Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Назва та одиниці виміру	Техніко-економічні показники					
	об'єкта за стандартом або технічними умовами	об'єкта-аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння) <sup>1</sup>			ОГД	прогноз на 20__ р. (роки)
1	2	3	4	5	6	7

<sup>1</sup> Кількість колонок у формі «Техніко-економічні показники ОГД» визначають за кількістю об'єктів-аналогів.

Рекомендації щодо заповнення форми «Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення» наведено у виданні [14].

### 8.3. Провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення

На основі аналізу патентної, науково-технічної та кон'юнктурно-економічної інформації визначають провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення. Відібрані дані заносять до форми, що наведена нижче.

#### Провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення

Назва організації (фірми), держави	Відомості щодо промислово впроваджених аналогів ОГД (назва, умовне позначення, освоєння технології, рік випуску або поставлення на виробництво технічних об'єктів)	Науково-технічний доробок (номер охоронного документа, що належить до удосконалення аналогів ОГД, назва дослідного зразка, проекту)	Технічна суть нових рішень та очікувані поліпшені показники аналогів ОГД
1	2	3	4

### 8.4. Тенденції розвитку ОГД та об'єктів-аналогів

Метою проведення патентно-кон'юнктурних досліджень є обґрунтований вибір ринків збуту продукції як на момент дослідження, так і на перспективу, тому необхідно знати тенденції розвитку досліджуваної галузі ОГД і науково-технічний доробок провідних фірм.

Основні методи визначення тенденцій розвитку ОГД базуються на аналізі змін споживчих властивостей аналогів ОГД, а також на дослідженні напрямів діяльності провідних зарубіжних фірм і вітчизняних організацій щодо удосконалення аналогів.

Для визначення тенденцій розвитку ОГД широко застосовують аналіз динаміки патентування винаходів, яка відображає зміну винахідницької активності у галузі, до якої належить ОГД за певний період часу в державі дослідження, а також показує, на які роки припадає підйом або спад винахідницької активності.

Аналізуючи динаміку патентування, особливу увагу слід звернути як на темпи зростання патентування у напрямі, що досліджується, так і на появу нових напрямів у галузі технологій та/або їх складових, що досліджується.

Зміну винахідницької активності за роками необхідно пов'язати з даними щодо розробки та реалізації аналогів ОГД, виробництва продукції на основі ОГД у державі дослідження, і за результатами зіставлення даних можна зробити висновок

щодо тенденцій розвитку. Наприклад, якщо темпи зростання винахідницької активності та виробництва продукції на основі ОГД під час дослідження досить високі, це може підтверджувати конкурентоспроможність даної продукції. Якщо обсяги виробництва такої продукції залишаються високими, а винахідницька активність падає, необхідно ретельно проаналізувати причини цієї ситуації. Однією з причин у цьому випадку може бути формування нового технічного напрямку, що зрештою приведе до створення нової продукції.

Відібрані дані щодо тенденцій розвитку ОГД заносять до форми, наведеної нижче.

#### Тенденції розвитку ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Виявлені тенденції розвитку ОГД та аналогів	Джерела інформації	Технічні рішення, що реалізують тенденції розвитку ОГД	
		в об'єктах-аналогах організацій (фірм)	у досліджуваному об'єкті
1	2	3	4

### 9. Визначення зовнішньоторговельних потоків ОГД та об'єктів-аналогів

Дослідження, що наведені у розділах 9 та 10 цієї Методики, здійснюють за наявності відповідної інформації.

Зовнішньоторговельні потоки – це експортно-імпортні операції держав, що досліджуються щодо об'єкта дослідження [17]. Аналізуючи зовнішньоторговельні потоки, можна визначати обсяги та пріоритетні напрями експорту (імпорту) у державах і регіонах, які враховують (відображають) стан постачальника на зовнішньому ринку щодо його експортної спеціалізації у порівнянні з постачальниками-конкурентами щодо традиційних ринків збуту, розподілу зон впливу на світовому ринку тощо.

Аналіз імпортних потоків на ринку досліджуваної держави дозволяє зробити попередню оцінку конкурентоспроможності на ринку національних постачальників, виділити види продукції, яка користується найбільшим попитом, визначити традиційних зарубіжних постачальників. Такий аналіз свідчить про слабкі та сильні сторони постачальників і дозволяє зробити попередні висновки про конкурентоспроможність запропонованої ними продукції. Вихідною інформацією для проведення аналізу зовнішньоторговельних потоків може слугувати митна статистика держав або ООН. Перед проведенням аналізу статистичних даних необхідно уточнювати класифікаційні коди. У разі відбору таких даних слід звертати увагу на одиниці виміру, що використовують у виданнях. Із джерел інформації митної статистики отримують дані про обсяги експорту (імпорту).

Ці дані заносять до форми «Обсяг експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення за роками (у поточних цінах)», яку заповнюють аналогічно як для експорту, так і для імпорту продукції на основі ОГД у поточних цінах відповідного року. Цю форму наведено нижче.



**Обсяг експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення по роках  
(у поточних цінах)**

Класифікаційний код, рубрика	Назва ОГД, аналогів ОГД (продукції)	Одиниця виміру обсягу продукції у статистичних виданнях	Відсоток обсягу експорту (імпорту) продукції у класифікаційній рубриці	Обсяг експорту (імпорту)			
				20__ р.		20__ р.	
1	2	3	4	5			
				5.1 <sup>1</sup>	5.2 <sup>2</sup>	5.1 <sup>1</sup>	5.2 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> У колонках 5.1 наводять обсяг експорту продукції, що відносять до рубрики, зазначеної у колонці 1.

<sup>2</sup> У колонках 5.2 наводять відсоток продукції, зазначений у колонці 4.

Відомості щодо перерахунку обсягів експорту (імпорту) продукції у цінах поточного року у незмінні ціни наводять у формі «Ряди динаміки обсягу експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення \_\_\_\_\_ (держава)», що наведена нижче.

**Ряди динаміки обсягу експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення \_\_\_\_\_ (держава)**

Назва ОГД, об'єктів-аналогів	20__ р.	20__ р.	20__ р.
У цінах поточного року			
Індекс цін			
У незмінних цінах			

У разі побудови рядів динаміки на основі індексів цін виконують перерахунок вартісних обсягів продукції з поточних цін у незмінні ціни року, дані для якого досліджуються. Аналіз рядів динаміки дозволяє визначити темпи росту експорту (імпорту) продукції, а також виявити основні держави експорту та імпорту. Індекси цін публікують як у статистичних виданнях (в основному, у щорічних), так і в галузевій періодиці.

Якщо об'єктів дослідження кілька, визначають структуру експорту (імпорту). Домінування у складі експорту протягом ряду років будь-якого виду продукції дає підстави для висновку про спеціалізацію держави як експортера для такого виду продукції. Зміни питомої ваги найбільших статей експорту та поява інших вказують на переорієнтацію експорту.

Структуру експортних (імпортних) поставок ОГД та об'єктів-аналогів представляють у формі «Структура експортних (імпортних) поставок ОГД та об'єктів аналогічного призначення \_\_\_\_\_ (держава) (у поточних цінах)», що наведена нижче.

**Структура експортних (імпортних) поставок ОГД та об'єктів аналогічного призначення \_\_\_\_\_ (держава) (у поточних цінах)**

Класифікаційний код, рубрика	Вид продукції	Обсяг поставок					
		20__ р.		20__ р.		20__ р.	
1	2	3					
		3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2
	Інші види						
	Усього:						

У колонці 3 форми вказують дані щодо обсягу експортних (імпортних) поставок продукції за роками, обраних для дослідження у поточних цінах відповідних років. У цьому разі в колонках 3.1 вказують обсяг експортних (імпортних) поставок продукції. У колонках 3.2 вказують частку експорту (імпорту) кожного виду продукції у відсотках у загальному обсязі на рівні групи продукції.

Цю форму розробляють як доповнення до форми «Обсяг експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення за роками (у поточних цінах)», що дозволяє виявити спеціалізацію експорту (імпорту) продукції та види продукції, які переважно закуповують.

На наступному етапі робіт визначають більш детальний профіль експортної спеціалізації. Для виявлення головних постачальників та імпортерів даної продукції на світовому ринку аналізують географію експорту й імпорту. Аналіз географічної структури експорту та імпорту дозволяє визначити основні ринки збуту продукції, що є об'єктом аналізу (за групою, видом), а також національну належність імпортованої продукції. Результати аналізу наводять у формі «Структура географічного розподілу експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення (у поточних цінах)», що наведена нижче.

**Структура географічного розподілу експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення (у поточних цінах)**

Держава (регіони)	Обсяг експорту					
	усього		20__ р.		20__ р.	
1	2					
	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2

Дані подаються у поточних цінах за відповідні роки. У колонці 1 форми вказують держави (регіони), обрані для дослідження. У колонках 2.1 форми вказують обсяг експорту (імпорту) продукції, яку досліджують. У колонках 2.2 форми вказують частку експорту (імпорту) продукції у відсотках, яку досліджують, у кожну державу у загальному обсязі експорту продукції в усі держави.

Аналогічну форму заповнюють і для імпорту продукції.

Якщо об'єкт аналізу включає кілька видів або груп продукції, доцільно аналіз географічного розподілу зовнішньоторговельних потоків доповнити аналізом де-

тальної товарної структури цих потоків для найбільших споживачів і постачальників. Відповідні дані представляють у формі «Товарна структура і географія експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення у провідні держави-споживачі (у незмінних цінах)», що наведена нижче.

**Товарна структура і географія експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення в провідні держави-споживачі (у незмінних цінах)**

Вид продукції	Роки	Усього		Обсяг експорту					
				держава 1		держава 2		держава 3	
1	2	3		4					
		3.1	3.2	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.2
Усього за роками									

У колонці 3.1 форми вказують обсяг експорту (імпорту) в національній валюті. У колонці 3.2 форми вказують частку експорту (імпорту) даного виду продукції у відсотках у його загальному обсязі.

У колонці 4 наводять назви держав – головних торговельних партнерів, які визначені на попередньому етапі аналізу за загальним товарообігом, що визначений у формі «Структура географічного розподілу експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення (у поточних цінах)» [21].

У колонках 4.1, 4.2 форми наводять відповідно обсяг експорту певного виду продукції для певної країни та частку (у відсотках) експорту цієї продукції у загальному обсязі експорту у незмінних цінах.

Аналізуючи дані форми «Товарна структура і географія експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення у провідні держави-споживачі (у незмінних цінах)», можна визначити найбільш важливих зарубіжних споживачів для даного національного постачальника та найважливіші статті товарного споживання.

Аналогічно заповнюють форми товарної структури імпорту. У цьому разі отримані дані вказують на залежність національного ринку від найважливіших постачальників продукції. У такому випадку склад продукції (колонка 1) для експорту та імпорту буде не однаковим.

Аналіз товарної структури і географії експорту та імпорту продукції дозволяє визначити структуру взаємної торгівлі (товарообіг) національних постачальників з найбільшими торговими партнерами.

Дані форми «Товарна структура і географія експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення у провідні держави-споживачі (у незмінних цінах)» можуть бути основою для визначення позиціонування національного постачальника на внутрішньому та світовому ринках.

З цією метою розраховують сальдо балансу в торгівлі з головними партнерами за кожним видом продукції. Якщо обсяг експорту держави дослідження перебільшує обсяг закупівлі даного виду продукції, то сальдо балансу позитивне, в іншому випадку – негативне. За результатами розрахунку сальдо можна зробити попередні висновки про сильні та слабкі сторони об'єкта, який досліджують, у порівнянні з головними конкурентами і, відповідно, оцінити можливість виходу на ринок іноземних держав з аналогічною вітчизняною продукцією.

Найбільш позитивні значення сальдо вказують на переваги національного постачальника на власному ринку та розширення його впливу на внутрішніх ринках. Найбільш негативні значення сальдо за конкретними видами продукції вказують на технічну перевагу конкурентів у галузі, яку досліджують. За абсолютним зростанням негативних значень сальдо в динаміці можна побачити тенденції відставання технічного рівня продукції та конкурентоспроможності національного постачальника в порівнянні з основними конкурентами, його технічну залежність від них.

Вивчення зовнішньоторговельних потоків доцільно доповнити вивченням патентно-ліцензійної ситуації (ДСТУ 3575) стосовно об'єкта дослідження. Результати аналізу патентної ситуації допоможуть зрозуміти, по-перше, характер зовнішньоторговельних потоків щодо конкурентного товару, а по-друге, компенсувати відсутність статистичної інформації щодо продукції, для якої не було знайдено даних.

## 10. Визначення обсягу ринку

Визначення обсягу ринку – це визначення обсягу потенційного попиту на ОГД для отримання даних не лише про його кількісні характеристики, а й специфіку в умовах кожної конкретної держави. Розмір обсягу ринку може бути визначений за розрахунком балансу виробництва та споживання (внутрішнє споживання) досліджуваного об'єкта.

### 10.1. Обсяги виробництва ОГД та об'єктів-аналогів

Базою для аналізу виробництва продукції можуть бути щорічні статистичні видання, що містять дані щодо обсягів виробництва продукції за галузями. Відібрані дані наводять у формі «Обсяги виробництва ОГД та об'єктів аналогічного призначення (назва держави) за роками», що наведена нижче.

**Обсяги виробництва ОГД та об'єктів аналогічного призначення \_\_\_\_\_ (держави) за роками**

Назва ОГД, об'єктів-аналогів	Роки					
	20__ р.		20__ р.		20__ р.	
1	2					
	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2

У колонках 2.1 форми наводять обсяги виробництва групи продукції у цінах поточного року. У колонках 2.2 форми вказують відсоток обсягу окремих видів продукції відносно групи продукції у цінах поточного року.

### 10.2. Аналіз обсягу ринку

Під час аналізування обсягу ринку наводять дані щодо визначення його обсягу, включаючи кількісні характеристики, а також його специфіку в умовах кожної конкретної держави. Дані наводять у незмінних цінах року, прийнятого за базовий, у національній (вільно конвертованій) валюті.

Аналіз даних дозволяє зробити такі висновки:

– динаміка внутрішнього споживання характеризує зростання потенційної ємності внутрішнього ринку;

- забезпеченість внутрішньої потреби власним виробництвом вище 100% характеризує наявність можливості для експортної діяльності;
- частка експорту у виробництві свідчить про конкурентоспроможність національних постачальників на світовому ринку;
- зростання частки імпорту свідчить про зниження конкурентоспроможності національної продукції на внутрішньому ринку;
- зріст співвідношення імпорту та експорту вказує на те, що ринок держави може бути потенційним ринком збуту вітчизняної продукції.

За результатами аналізу зовнішньоторговельних потоків і національного виробництва готують попередні висновки щодо конкурентоспроможності досліджуваної продукції, що розробляється/виробляється національними організаціями/підприємствами.

Цю інформацію можна використовувати для прогнозування ринків збуту та планування прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, метою яких є розробка конкурентоспроможних технологій. Також цю інформацію можна використовувати для пошуків ринків збуту продукції, вибору держав патентування, фірм-експортерів для закупівлі товарів, оцінки можливості укладання ліцензійних угод.

## **11. Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності**

Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності, що є об'єктом(ами) технології та/або її складовими, здійснюють на основі результатів статистичної обробки патентної документації, яка стосується ОГД; результатів аналізу відомостей щодо укладених ліцензійних договорів та договорів про передання виключних майнових прав на об'єкти промислової власності; аналізу можливостей застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності.

У цьому розділі наводять інформацію відповідно до вимог ДСТУ 3575 (форма Г.2.1 «Динаміка патентування», форма Г.2.2 «Взаємне патентування щодо ОГД та його складових частин», форма Г.2.3 «Документи-аналоги», форма Г.2.4 «Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності», форма Г.2.5 «Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частин»). Приклади заповнення зазначених форм Г.2.1–Г.2.5 наводяться в [11].

### **Додаток А (довідковий)**

## **ПЕРЕЛІК БАЗ ДАНИХ ТА ДОВІДКОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН'ЮКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

До методики додаються бази даних патентної, науково-технічної та кон'юктурно-економічної інформації, які можуть бути використані для проведення патентних та патентно-кон'юктурних досліджень<sup>1</sup>. Критерієм включення було обра-

<sup>1</sup> Перелік баз даних та інформацію щодо їх основних характеристик підготовлено старшим науковим співробітником Відділення гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, к.т.н. О.В. Васильєвим із джерел провайдерів науково-технічної інформації станом

но фактор практики використання даних інформаційних джерел протягом кількох років у реальних дослідженнях. До огляду не включено бази даних про ОІВ, які відрізняються від винаходів та корисних моделей. Наведено інформацію щодо обсягу інформаційного масиву, глибини ретроспективи, періодичності оновлення баз даних, географічного ареалу охоплення даних тощо.

Вказується, чи містять бази даних патентну чи науково-технічну та кон'юнктурно-економічну інформацію або інформацію всіх видів. Надається інформація щодо можливості використання під час застосування баз даних інструментарію стосовно можливості: аналізу діяльності компаній, патентних сімейств та патентних цитувань, застосування основних методів патентного аналізу, застосування основних методів функціонального і параметричного аналізу (техніко-технологічні параметри), галузевих методів аналізу патентної інформації, спеціалізованих рубрикаторів, кодифікаторів, тезаурусів, методів аналізу за економічними показниками, аналізу маркетинг-методів та статистичних даних (зокрема, експорту-імпорту продукції).

Бази даних згруповані у такі групи (колонка D): патенти (*patents*), багатодисциплінарні (*multidisciplinary*), універсальні (*universal*), економічні (*economics*), бізнес (*business*), фінанси (*finance*), торгівля (*trade*), промисловість (*industry*); спеціалізовані бази даних: транспорт (*transport*), авіаційно-космічна промисловість (*aerospace*), харчова (*food*), фармацевтична (*pharmacy*), біотехнології (*biotechnology*), нафтова промисловість, інформаційні технології, зварювання тощо. У переліку зазначається, чи вказані бази даних (БД) безоплатні, або з частковою оплатою, або платні.

Нижче наведені пояснення щодо назв рубрик та скорочень:

Database Code Name	– довідковий код БД
Database Name	– розширена назва БД у редакції організації-генератора
V-DB	– обсяг інформаційного масиву (кількість записів або документів)
TimePeriod	– глибина ретроспективи
Time Frequency	– періодичність оновлення БД (кількість оновлень на рік)
Geo-DB	– географічний ареал охоплення даних
Propriet	– фактор платності
SubjectSci-tech-Inform	– фактор наявності науково-технічної або економічної інформації
PatInform	– фактор наявності патентної інформації
Subject	– характеристика предметної спеціалізації БД
Company-Analysis	– наявність у БД можливості аналізу діяльності компаній, ідентифікації документів, що належать до діяльності компаній
PatFam-Analysis	– наявність у БД можливості аналізу патентних сімейств та патентних цитувань
Pat-Analysis	– придатність БД до застосування основних методів патентного аналізу
Tech-Analysis	– придатність БД до застосування основних методів функціонального і параметричного аналізу (техніко-технологічні параметри)
IPC-Analysis	– придатність БД до застосування галузевих методів аналізу патентної інформації
Thesaurus-Analysis	– придатність БД до застосування спеціалізованих рубрикаторів, кодифікаторів, тезаурусів
Econom-Analysis	– придатність БД до застосування методів аналізу за економічними показниками
Market-Analysis	– придатність БД до застосування маркетинг-методів аналізу
Imp/Export Analysis	– придатність БД до застосування методів аналізу статистичних даних, зокрема експорту-імпорту продукції

на 20.01.2015. Інформація щодо переліку міститься на сайті «Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах». URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=330](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=330)

Для фактора платного (безоплатного) використання баз даних та/або для інших факторів у випадку цифрових значень відповідних факторів застосовують позначення відповідно:

«0» – безоплатне користування та/або відсутність інформації;

«0,5» – окремі ресурси надаються на платній основі та/або можливість використання інформації з обмеженнями чи в окремих випадках;

«1» – БД є платною та/або містить інформацію за даним фактором.

## **Додаток Б (довідковий)**

### **ЛІТЕРАТУРА**

#### **Нормативні акти**

1. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 р. № 143-V. *Офіційний вісник України*. 2006. 18 жовтня (№ 40). С. 65. Ст. 2664.

2. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. № 3322-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. 17 серпня (№ 33). Ст. 345.

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. 15 січня (№ 3). Ст. 25.

4. Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»: постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2007 р. № 995. *Офіційний вісник України*. 2007. № 58. С. 19.

5. СТБ 1180-99. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. Мн.: Госстандарт Республики Беларусь, 1999. 18 с.

6. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. М.: Госстандарт России, 1996. 17 с.

7. СТ РК ГОСТ 15.011-2005. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. Госстандарт Республики Казахстан, 2005. 16 с.

8. ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення. Держстандарт України, 1997. 11 с.

#### **Монографії та статті. Методичні рекомендації.**

9. Акишев Н.К. Методические рекомендации по проведению патентных исследований: методическое пособие / Н.К. Акишев, Г.У. Кенжебекова, О.А. Шаймарданова. Алматы: Типография АО «НЦ НТИ», 2011. 64 с.

10. Варламов М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности: учеб. пособие / М.Г. Варламов, С.И. Галиева, А.В. Аляев. Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. 440 с. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788215983.html>

11. Євтушенко В.М. Аналіз публікаційної і патентної активності за результатами моніторингу виконання наукових досліджень і розробок бюджетного фінансування / В.М. Євтушенко, А.Б. Осадча. *Науково-технічна інформація*. 2016. № 2. С. 3–10.

12. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер, В. Вонг, Д. Сондерс, Г. Армстронг; пер. с англ. 4-е европ. изд. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. 1200 с.

13. Медунецкий В.М. Содержание и структура патентных исследований. СПб.: Университет ИТМО, 2015. 46 с.

14. Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований, одобренных секцией НТС ВНИИПИ и методической комиссией Госкомизобретений. *Патенты и лицензии*. 1990. № 3. С. 27–40.

15. Несчетна Т.К., Рябець А.І. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні: посібник для користувача. К., 2009. 120 с.

16. Патентна документація України: посібник. Держ. департамент інтелект. власності, ДП «Укр. ін-т пром. власності»; [С.Д. Куса]. 2-е вид., допов. К., 2007. 176 с.

17. Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. 264 с.

18. Пичкур А. Патентно-конъюнктурные исследования как стратегия и тактика научно-технологического и инновационного развития отраслей экономики Украины. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 6. (92). С. 122–137.

19. Скорняков Е.П. Управление качеством и конкурентоспособностью промышленной продукции на основе патентных исследований: метод. пособие. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: ПАТЕНТ, 2006. 150 с.

20. Фролова З.В. Патентно-конъюнктурные исследования как инструмент управления инновационным развитием предприятия. *Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки*. 2012. Вип. 24. С. 89–96. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU\\_ek\\_2012\\_24\\_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2012_24_15)

21. Харитонов И.А. Порядок проведения патентно-конъюнктурных исследований. *Бюллетень «Деловой человек»*. М.: Многоотраслевая научно-производственная ассоциация «Новид», 1991. 21 с.

22. Pargaonkar Y.R. Leveraging patent landscape analysis and IP competitive intelligence for competitive advantage / Yateen R. Pargaonkar. *World Patent Information*. 2016. Vol. 45. P. 10–20.

Код УКНД 01.140.30; 03.140

*Ключові слова:* патентно-кон'юнктурні дослідження, об'єкт господарської діяльності, об'єкт промислової власності, патентна ситуація, звіт про патентно-кон'юнктурні дослідження.



## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТЕХНІКИ ПРИ СКЛАДАННІ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)<sup>1</sup>

### Вступ

У Рекомендаціях розглядаються:

- регулювання визначення рівня техніки (РТ) при складанні заявки на винахід (корисну модель);
- основні етапи визначення РТ;
- приклади розділу опису РТ у заявках на винаходи (корисні моделі).

Метою виконання патентних досліджень є забезпечення правової охорони ОІВ, а також забезпечення конкурентоспроможності наукових розробок.

РТ характеризує об'єкт промислової власності, визначається у результаті проведення пошуку, обсяг якого визначений Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», також є складовою частиною патентоздатності та дозволяє визначити придатність цього об'єкта промислової власності до отримання правової охорони. Відповідно до ст. 7 Розділу II Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» РТ включає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету<sup>2</sup>. РТ підтверджується проведенням кваліфікаційної експертизи уповноваженої державної установи, що визначає новизну.

### 1. Регулювання визначення РТ при складанні заявки на винахід (корисну модель)

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) РТ є частиною змісту будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до патентного відомства і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати (згідно зі ст. 7 Розділу II Закону).

Згідно із Законом винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Тобто винахід і корисна модель визнаються новими, якщо вони не є частиною РТ.

Об'єкти, що є частиною РТ, не можуть мати винахідницького рівня.

Визначення РТ при складанні заявки на винахід (корисну модель) регламентують Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі – Правила). Згідно з п. 6.2.1 Правил при складанні заявки треба враховува-

<sup>1</sup> Рекомендації щодо визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель) / Т.Г. Косско. Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2017. 13 с.

<sup>2</sup> Верховна Рада України. Закон від 15.12.1993 № 3687-XII «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (зі змінами).

ти, що структура опису винаходу (корисної моделі) повинна містити розділ «Рівень техніки». Далі у п. 13.2.2 вказано порядок наведення даних щодо відомих структурних аналогів для різних видів об'єктів техніки, визначених законодавством<sup>1</sup>.

Патентоздатність винаходу (корисної моделі) визначають за результатами виконання патентних досліджень, тобто для визначення РТ необхідно проводити патентні дослідження.

Згідно з прийнятим у 1997 р. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» «патентні дослідження – це системний аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які впливають з правової охорони об'єктів промислової власності». Пункт 4.10 ДСТУ регламентує складання Звіту про патентні дослідження та використання його матеріалів під час розробки документів, які пов'язані з діяльністю суб'єктів господарської діяльності (СГД)<sup>2</sup>.

Вимоги вказаного стандарту є обов'язковими для СГД, що діють на території України та діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Рекомендації з проведення аналізу результатів пошуку та визначення РТ при відкритті наукової тематики, її здійсненні та завершенні обов'язково повинні виконуватися установами НАН України відповідно до ДСТУ 3575-97.

Для всіх інших СГД вимоги стандарту мають рекомендаційний характер.

У НАН України розпорядженням від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» затверджено Типове положення про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (додаток 1), яке визначає як одну з їх функцій (п. 3.1) проведення патентних досліджень та організацію складання звітів про них, у яких відображається РТ<sup>3</sup>.

## 2. Основні етапи визначення РТ

Визначення РТ шляхом проведення патентних досліджень містить:

- визначення предмета аналізу (пошуку);
- визначення держав пошуку та ретроспективи пошуку;
- визначення класифікаційних рубрик патентної класифікації для відібраних технічних рішень;
- пошук релевантних патентних документів;
- попередню оцінку і відбір документів для подальшого аналізу;
- аналіз найбільш релевантних документів;
- визначення патентоздатності винаходу (корисної моделі), підготовку висновків щодо результатів патентних досліджень;
- підготовку розділу «Рівень техніки» опису заявок на винахід (корисну модель).

<sup>1</sup> Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстровані в Мін'юсті України 27 липня 2001 р. за № 173/5364 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами МОН України від 26.02.2004 № 154 і від 14.05.2005 № 223).

<sup>2</sup> ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». Введ. в дію 01.01.1998 № 327.

<sup>3</sup> Розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», зі змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 30.10.2008 № 622 (зі змінами). Додаток 1. 30 с.

### **2.1. Визначення предмета аналізу (пошуку)**

Визначають техніко-економічні показники об'єкта, що досліджують, які повинні бути покращені або вже властиві йому, для виявлення місця об'єкта у наявному РТ. Для цього визначають номенклатуру показників, які необхідні та достатні для порівняння. В подальшому формують групу об'єктів-аналогів та оцінюють значення їх показників, проводять зіставлення об'єкта, що досліджують, з об'єктами-аналогами. Це дозволить вибрати найближчий аналог для складання заявки на винахід (корисну модель) (див. п. 2.4).

### **2.2. Визначення держав пошуку та ретроспектива пошуку**

Якщо метою патентних досліджень є визначення патентоздатності певного об'єкта, пошук інформації повинен проводитись, як мінімум, за документацією таких держав, як: Україна, Російська Федерація, США, Франція, Велика Британія, ФРН, Японія, Швейцарія, Канада, Австралія; за фондами Європейського патентного відомства та заявками за РСТ (Договір про патентну кооперацію). Потрібне також проведення аналізу документації інших держав, у яких досліджувана галузь найбільш розвинена.

Ретроспектива (глибина) пошуку інформації для визначення патентоздатності об'єкта, як правило, становить 50 років. Але якщо об'єкт належить до профілюючих напрямів діяльності наукової установи, то патентний пошук проводять на глибину 10–15 років, які передують часу проведення патентних досліджень.

Для нових галузей техніки пошук проводиться, починаючи з перших за часом публікацій патентних документів.

### **2.3. Визначення класифікаційних рубрик патентної класифікації для відібраних технічних рішень**

За допомогою патентних класифікацій здійснюється систематизація об'єктів промислової власності. Інформаційне забезпечення процесу визначення РТ заявок на винаходи (корисні моделі) включає роботу з патентними класифікаціями. При визначенні РТ предмета досліджень першочергово визначають класифікаційні рубрики.

Існує кілька варіантів користування класифікаціями.

Перший варіант – предмет досліджень має окремий класифікаційний код у системах класифікації (міжнародний або національний).

Другий варіант – відсутні класифікаційні рубрики, до яких можна віднести предмет досліджень, у такому разі предмет досліджень може бути визначений за джерелами торговельної та промислової статистики.

Для пошуку патентної інформації використовують міжнародну (МПК) та національні системи патентних класифікацій. МПК має 8 розділів, що охоплюють усі галузі знань. Нова редакція МПК вводилася в дію кожні 5 років, останньою є 9-та редакція МПК.

Пошук патентної інформації починається з визначення приблизного переліку класифікаційних індексів МПК за результатами попереднього відбору об'єктів. У процесі відбору класів можуть бути використані абетково-предметні показники, покажчики ключових термінів, таблиці відповідностей різних систем класифікацій.

Повноту та правильність вибору класифікаційних індексів можна коригувати у процесі пошуку та відбору джерел інформації.

#### **2.4. Пошук релевантних патентних документів (аналогів)**

Найширше коло джерел інформації використовують під час проведення патентних досліджень для виявлення досягнутого у світі РТ у напрямі, що досліджують, та визначення патентоздатності об'єкта.

При підготовці заявки на винахід (корисну модель) визначають коло джерел інформації, які містять загальнодоступні відомості:

– патентні документи (описи до охоронних документів, викладені заявки), опубліковані патентними відомствами світу – національними, регіональними, міжнародними;

– вітчизняні друковані видання і друковані видання країн пошуку, депоновані рукописи, статті, огляди, монографії, звіти про науково-дослідні роботи, пояснювальні записки до дослідно-конструкторських робіт та інша конструкторська, технологічна і проектна документація, матеріали дисертацій, що видані на правах рукопису, тощо. Також це можуть бути реферативні журнали, промислові каталоги, фірмові проспекти;

– державні фонди патентної документації.

Джерела патентної інформації в Україні (до 1994 р.) містяться у фонді патентної документації Державної науково-технічної бібліотеки України, з 1994 р. – у Фонді патентної документації громадського користування, що був створений у 1999 р.

У посібнику «Патентна документація України»<sup>1</sup> надано детальну характеристику сукупності патентної документації з урахуванням змін, пов'язаних із розвитком законодавства у сфері правової охорони ІВ. Патентна документація України – це сукупність офіційних публікацій Державної служби інтелектуальної власності України та її правонаступників, що включає опис винаходу (корисної моделі) до патенту (деклараційного патенту). Патент містить бібліографічні дані та іншу інформацію про об'єкт ІВ.

Патентна документація України видається на оптичних носіях CD-ROM та DVD.

##### *Офіційні інформаційні видання*

Пошук інформації може бути здійснений за реферативним виданням «Изобретения стран мира» (ВНДПП. СРСР, з 1997 р. – ІНВЦ РФ) та за тематичними реферативними виданнями. В Україні видається офіційний бюлетень «Промислова власність» – періодичне видання, яке містить відомості стосовно прав на об'єкти ІВ.

##### *Інтернет-ресурси*

На офіційному веб-сайті ДП «Українського інституту інтелектуальної власності» (НОІВ)<sup>2</sup> користувачам запропоновано десять інтерактивних БД та три інформаційно-довідкові системи (ІДС).

Перелік інтерактивних БД, доступних через мережу Інтернет, щодо винаходів (корисних моделей):

– спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»;

<sup>1</sup> Патентна документація України: Посібник. Держ. служба інтелект. власності, ДП «Укр. ін-т пром. власності» / Ред. С.Д. Куса. 2-е вид. К., 2007. 176 с.

<sup>2</sup> [www.uipv.org](http://www.uipv.org)

– БД колективного користування «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду»;

– БД – електронна версія офіційного бюлетеня «Промислова власність»;

– ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи».

Також на офіційному сайті надано перелік адрес зарубіжних БД об'єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті, та перелік науково-технічних БД і довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.

У РФ ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) через Інтернет за веб-адресою: <http://www.fips.ru> пропонує три створені на основі офіційних публікацій Роспатенту БД:

– БД із рефератами описів винаходів за заявками і патентами Росії російською (RUPATABRU) та англійською (RUPATABEN) мовами з 1994 р. на безоплатній основі;

– БД описів винаходів російською мовою (RUPAT) до російських патентів з 1994 р. з доступом за підпискою;

– БД із рефератами російською мовою до описів корисних моделей (RUPM) з 1994 р. з доступом за підпискою.

На веб-сайті ВОІВ наведено таку інформацію для безкоштовного виконання патентного пошуку:

– [esp@cenet.org](mailto:esp@cenet.org) – служба, яку координує Європейське патентне відомство у співпраці з державами-членами Європейської патентної організації. Вона пропонує широке коло патентів – 45 млн документів, що покривають 71 країну, і дає доступ до унікальної системи класифікації, що розроблена і забезпечується Європейським патентним відомством за назвою ECLA;

– цифрова бібліотека ІВ (ЦБІС) ВОІВ, що надає доступ до патентної документації та описів винаходів, які публікуються в рамках РСТ. Зазвичай нею користуються заявники, які здобувають охорону своїх винаходів у країнах світу;

– DEPATISnet4 – послуга, що надається Відомством по патентах і товарних знаках ФРН і пропонує доступ до патентів найбільш промислово розвинених країн із використанням різних можливостей пошуку;

– БД Відомства США з патентів і товарних знаків, що охоплює патенти США. Частина добірки можна побачити у вигляді повного тексту. Ця добірка класифікована відповідно до системи патентної класифікації США;

– Патентна база даних Японії, що пропонує доступ до японських патентів і корисних моделей.

Цей перелік не є вичерпним. Інші безкоштовні БД можна знайти за адресою: <http://www.european-patent-office.org/online/index.htm>

Також можна використовувати такі Інтернет-ресурси безкоштовного пошуку патентів:

<https://patentscope.wipo.int>

<http://ep.espacenet.com>

<http://ipdl.wipo.int>

<http://depatisnet.dpma.de>

<http://www.uspto.gov/patft>

<http://www.jpo.go.jp>

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/>

Характеристики міжнародних БД, умови користування ІДС висвітлені О.В. Васильєвим, наприклад, щодо БД IMSPatents<sup>1</sup>, БД RAPRA<sup>2</sup>, БД і науково-технічних публікацій і патентів TULSA<sup>3</sup>, БД USPATFULL® (STN International)<sup>4</sup>, DGENE (БД GENESEQ™ – STN Internacional)<sup>5</sup>.

Хоча патенти є вичерпним джерелом інформації з багатьох галузей, необхідно також проводити аналіз іншої літератури в контексті пошуку за РТ. Серед наступних галузей цей тип літератури відіграє важливу роль: медична наука, комп'ютерні технології і біотехнології.

### ***2.5. Попередня оцінка і відбір документів для подальшого аналізу***

Оцінка РТ розробок на основі патентної інформації включає такі види робіт:

- складання структурної моделі об'єкта, що враховує усі напрями його вдосконалення;
- визначення тенденцій і перспектив розвитку різних напрямів вдосконалення галузі техніки, до якої належить розробка, на основі патентних досліджень;
- визначення відповідності обраного напрямку розробок виявленим перспективним тенденціям розвитку техніки.

Забезпечення високого РТ досягається шляхом вибору найбільш ефективних технічних рішень із відомих або розроблених у процесі проведення досліджень.

У подальшому для визначення РТ необхідно зробити відбір знайдених документів та їх аналіз із метою перевірки новизни. Ці показники виявляють за допомогою об'єктів-аналогів та порівнюють з показниками об'єкта, що заявляють.

Найбільш популярним (за Полем Швандером, ЄПВ)<sup>6</sup> є концептуальний підхід, при якому пошук за РТ зазвичай зводиться до поєднання концепцій, що визначають предмет, який ви шукаєте. Концепція може бути отримана шляхом розгляду десяти різних текстів, що стосуються одного винаходу. У цих десяти різних текстах обов'язково знайдуться слова, які виражають одну і ту ж концепцію. Знаючи, що розшукувані вами документи мають загальні особливості, так звані концепції, ваш пошук буде складатися з виявлення тих документів, у яких присутнє дане поєднання концепцій.

Оскільки патентні документи класифікуються, пошук даної концепції не повинен обмежуватися пошуком ключового слова. Концепція може висловлюватися символом класифікації. Тому розумна стратегія пошуку включатиме поєднання ключових слів і символів класифікації. Окрема концепція зазвичай визначається поєднанням ключових слів і символів класифікації, всі з яких стосуються цієї концепції.

Досвід показує, що не завжди легко з самого початку визначити всі можливі синоніми і класифікації, що охоплюють одну концепцію. Як правило, це нескінченний

<sup>1</sup> О. Васильєв. База даних IMSPatents. Інтелектуальна власність. 2015. № 1. С. 75.

<sup>2</sup> О. Васильєв. База даних RAPRA. Інтелектуальна власність. 2015. № 3. С. 75.

<sup>3</sup> О. Васильєв. База даних і науково-технічних публікацій і патентів TULSA. Інтелектуальна власність. 2015. № 4. С. 71.

<sup>4</sup> О. Васильєв. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи США. Інтелектуальна власність. 2015. № 2. С. 75.

<sup>5</sup> О. Васильєв. База даних патентів на білкові сполуки та нуклеїнові кислоти. Інтелектуальна власність. 2016. № 4. С. 75.

<sup>6</sup> Швандер Поль. Поиск по уровню техники: необходимый шаг для инновационных МСП. Европейское патентное ведомство. Гаага. URL: [https://www.borovic.ru/index\\_p\\_14\\_p\\_6.html](https://www.borovic.ru/index_p_14_p_6.html)

процес. Його можна поліпшити в ході самого пошуку, оскільки відповідні документи підказують нові шляхи вираження ваших концепцій. Завдяки використанню цих нових концепцій можна отримати більшу кількість документів. Це стає повторюваним процесом, який досвідчений фахівець (патентознавець) закінчує у той момент, коли він відчуває, що додаткові зусилля не принесуть ніяких кращих результатів.

При проведенні патентних досліджень зазвичай готується Звіт про патентні дослідження<sup>1</sup>. Відібрану документацію наводять у формах, визначених ДСТУ 3575-97, де вказуються бібліографічні дані відібраних документів та відомості щодо дії охоронних документів на момент проведення патентних досліджень. Також вказуються бібліографічні джерела, в яких було виявлено відомості про документ.

## ***2.6. Аналіз найбільш релевантних документів***

Після проведення патентного пошуку для визначення РТ необхідно здійснити відбір знайдених документів та провести їх аналіз відповідно до мети патентного пошуку. З усіх знайдених аналогів обирається найближчий. Найближчий аналог винаходу (корисної моделі) є найбільш близьким до заявки на момент її складання за технічною суттю та результатом, що отримують при використанні винаходу.

Формула заявки складається саме з урахуванням суттєвих ознак найближчого аналога. Найближчий аналог винаходу (корисної моделі) може бути протиставлений об'єкту, який досліджується, у процесі проведення подальшої експертизи уповноваженим органом (в Україні – Українським інститутом інтелектуальної власності). Тому вкрай важливо враховувати сукупність усіх суттєвих ознак найближчого аналога.

## ***2.7. Визначення патентоздатності винаходу (корисної моделі)***

Заключним етапом патентних досліджень є складання висновків щодо патентоздатності об'єкта за результатами оцінки РТ.

Результати патентних досліджень містять проаналізовану та синтезовану інформацію, тобто аналіз аналогів, виявлених у результаті проведеного патентного пошуку, повинен показати, що заявлений об'єкт має світову новизну. Треба визначити, що суттєвих ознак заявленого об'єкта в їх сукупності з притаманними їм властивостями не має патент (або інше першоджерело) жодної з країн, що перевіряли. Наявність світової новизни дозволяє подавати заявку на винахід.

## ***2.8. Підготовка розділу «Рівень техніки» опису заявок на винахід (корисну модель)***

Заявка на винахід (корисну модель) складається з кількох документів, один з яких «Опис винаходу». Він має чітку структуру та складається з кількох розділів, одним з яких є «Рівень техніки». Патент, який видається заявнику за результатами розгляду експертизою заявки, теж містить розділ «Рівень техніки».

«Рівень техніки» – розділ опису винаходу (корисної моделі), в якому наводяться дані про відомі заявнику аналоги об'єкта промислової власності.

<sup>1</sup> Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. 264 с.

Описи винаходів (корисних моделей) уніфіковані в усьому світі, що полегшує їх аналіз, обробку, систематизацію при проведенні досліджень на основі патентної та іншої інформації.

До числа питань, на які заявник повинен відповісти в описі винаходу (корисної моделі), належать такі:

– до якої галузі техніки належить даний винахід (корисна модель), які можливі сфери його застосування, включаючи переважну сферу;

– які технічні рішення того ж або схожого завдання (аналоги) були відомі до подання заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель) і які недоліки були їм властиві. При цьому вказуються тільки такі недоліки відомих рішень, які частково або повністю усуваються в заявленому винаході (корисній моделі).

Згідно з п. 6.5 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель «Рівень техніки» зазначається, що у цьому розділі наводиться РТ, відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі). Зокрема, наводять дані з відомих заявнику аналогів винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі).

Аналог винаходу (корисної моделі) – відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

При наведенні патентів-аналогів обов'язково вказують номери патентів, країни патентування, МПК, дати їх опублікування.

Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог. При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, його ознаки із зазначенням тих із них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), який заявляється, та зазначають відомі заявнику причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату.

Особливості змісту розділу опису заявки на винахід (корисну модель) «Рівень техніки»:

– у розділі 13.2.2 Правил «Рівень техніки» для винаходу, що є процесом одержання нової індивідуальної сполуки, у тому числі високомолекулярної сполуки або об'єкта генетичної інженерії, наводять відомості про процес одержання її відомого структурного аналога;

– якщо винахід є процесом одержання суміші невизначеного складу з конкретним призначенням або біологічно активними властивостями, то аналогом може бути процес одержання суміші з тим самим призначенням або тими самими біологічно активними властивостями;

– при описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для кожного винаходу;

– при описуванні РТ аналогами об'єкта винаходу «нове застосування відомого продукту чи процесу» мають бути, відповідно, відомі продукти чи процеси (способи) того самого призначення, що й винахід.

Якщо об'єктом є нове застосування відомого продукту чи процесу, то при описуванні наводять характеристику відомого об'єкта (із зазначенням бібліографічних даних джерела інформації, в якому він описаний), а також відомості щодо його відомого і нового застосування і, якщо це можливо, відомості щодо властивостей, які обумовлюють можливість його нового застосування.



У п. 12 Правил надані особливості змісту заявки на винахід щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин.

У п. 12.2.2 вказується, що характеризуючи найближчий аналог винаходу, що є штамом мікроорганізму, культурою клітин рослин і тварин, наводять також відомості про вихід цільового продукту в середовище, про рівень активності (продуктивності) і спосіб їх визначення (тестування). Якщо штам є продуцентом речовини, то додатково наводять відомості про продуковану речовину.

### **3. Приклади розділу опису «Рівень техніки» у заявках на винаходи (корисні моделі)**

#### **3.1. Приклади розділу опису «Рівень техніки» у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявлений об'єкт – пристрій або прилад**

У патенті України на винахід № 96375 МПК F 28 D 5/00 «Теплова труба», Бюл. № 20, 25.11.2011, розділ опису «Рівень техніки» представлено таким чином:

«Відомі теплові труби, які вміщують капілярну структуру у вигляді декількох шарів металевої сітки з вічками різного розміру.

Прототипом заявленої теплової труби є патент Великобританії № 1496633 від 30.12.77 р. МПК F28D5/00. Відома теплова труба має сітчасту капілярну структуру, яка складається з першого зовнішнього шару, виготовленого з декількох шарів металевої сітки, другого внутрішнього шару, який огортає паровий канал і вміщує шар з тонкої металевої сітки з більш мілкими вічками, ніж сітка в першому шарі.

Проте теплові труби з капілярними структурами із металевої сітки відрізняються неоднорідною пористою структурою і низькою пористістю. При фіксації сітки в корпусі теплової труби за рахунок пружності самої сітки або розпірної пружини можливе неприлягання між окремими шарами сітки, сіткою і корпусом теплової труби, що призводить до підвищення термічного опору, особливо при високих температурах, у разі зменшення сил пружності».

#### **3.2. Приклади розділу опису «Рівень техніки» у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявлений об'єкт – технологія**

У патенті України на винахід № 91475 МПК A61L 2/02, Бюл. № 26.01.2010, «Спосіб девіталізації мікроорганізмів в рідких середовищах» розділ опису «Рівень техніки» представлено таким чином:

«Відомий спосіб знищення мікроорганізмів, що використовує поряд з іншим магнітне поле (МП), описано в патенті США № 5326530, МПК А 61 L 2/00, 1997 р., «Energy-Efficient Electromagnetic Elimination of Noxious Biological Organisms». Вказаний спосіб передбачає розміщення дисперсних об'єктів зі шкідливими бактеріями в камері, де створюються неоднорідні магнітне та електричне поля. Електричний струм з між частинними розрядами та породжене ним МП, що просякають об'єкт, призводять до девіталізації бактерій, які знаходяться в об'єкті.

Недоліком згаданого способу є використання електромагнітного поля, причому для девіталізації шкідливих бактерій необхідно накладати на об'єкт напругу порядку 3000 В.

Близьким за ефектом до винаходу, що заявляється, є патент СРСР № 1785437, кл. А 61 L 2/02, 2/18, 1991 р. публ. 30.12.92, Бюл. № 48, «Спосіб стерилізації

медицинських інструментів, що містять канали і порожнини, і пристрій для його реалізації».

Недоліком такого способу є дуже складна методика знищення мікроорганізмів, а також необхідність заморожування до значно нижчих (порядку мінус 110 °С), ніж у способі, що заявляється, температур. На прикладі 9311 досліджених мікроорганізмів доведена синергійність дій нагрівання одночасно з обробкою променями з кобальтової гармати («О терморрадиационном действии на микроорганизмы и возможности его использования для стерилизации в медицине». Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Москва, 1977).

Відомі також інші приклади синергійної дії двох факторів: ультрависокочастотне електромагнітне випромінювання активує дію хімічних бактерицидних речовин, прикладання МП одночасно з введенням до організму пухлиноносія цитостатичних препаратів дозволяє зменшити нищівну для онкоутворень дозу цих препаратів.

За прототип нами взятий спосіб знищення спорових мікроорганізмів, описаний у книзі В.Н. Вашкова «Средства и методы, применяемые в медицине», Москва: Медицина, 1973. Згідно з цим способом для девіталізації деяких бактеріальних спор використовують 100-годинну експозицію при температурі рідкого водню (мінус 252 °С); для девіталізації бактерій черевного тифу потрібна експозиція при температурі рідкого водню більше 2 годин.

Недоліками цього способу є:

- надмірна довготривалість процесу стерилізації;
- ускладненість отримання настільки низьких температур: потрібно спочатку отримати рідкий азот і вже при температурі кипіння азоту (мінус 196 °С) вести процес зрідження водню;
- імовірність появи мікротріщин на інструменті, що призводить до необхідності збільшення кількості циклів стерилізації і величини перепаду температур».

### ***3.3. Приклади розділу опису «Рівень техніки» у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявлений об'єкт – хімічний матеріал***

У патенті України № 107154 «Протекторний сплав на основі алюмінію», МПК С 22 С 11/10; 21/06, Бюл. № 22/2014, 25.11.2014 30.10, розділ опису «Рівень техніки» представлено таким чином:

«Відомим є протекторний сплав на основі алюмінію (патент України № 25445 А, публ. 1998, Бюл. № 0/1998), що має склад, мас. %:

цинк	0,40–6,00
магній	3,00–6,00
хром	0,02–0,20
кремній	0,05–0,50
олово	0,01–0,20
титан	0,02–0,10
сурма	0,0001–0,0200
марганець	0,10–0,50
алюміній	решта.

Недоліком матеріалу є недостатньо високі показники електрохімічних характеристик.

Відомий аналог – протекторний сплав на основі алюмінію [Францевич І.М., Печентковський Є.Л. Застосування алюмоцинккальцієвих протекторів для проти-

корозійного захисту морських суден. – Доповіді АН УРСР, 1960. – № 1. – С. 36–39], що має склад, мас. %:

цинк	14,00–17,00
кальцій	4,50–5,00
марганець	0,30–0,40
залізо	≤ 0,25
кремній	≤ 0,15
мідь	≤ 0,01
алюміній	– решта.

Недоліком матеріалу є недостатньо високі показники електрохімічних характеристик».

### ***3.4. Приклади розділу опису «Рівень техніки» у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявлений об'єкт – матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі, якщо об'єктом винаходу є біологічний матеріал***

У патенті України на винахід № 84356 МПК А61К39/44, Бюл. № 19, 10.10.2008, «Штам ES CHERI CHI A CO LI K1 2 «1 NV» SBA продуцент рекомбінантної неактивної субодиниці адифтерійного токсину CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE, гібридизованої з полігістидиновим таго», розділ опису «Рівень техніки» представлено таким чином:

«Відомий штам Escherichia coli, що використовується для отримання неактивної субодиниці адифтерійного токсину [US, № 4950740, 1990.08.21].

Проте недоліком використання такого штаму для отримання субодиниці А є низька чистота отриманого білкового продукту 50–70%, таким чином, такий рекомбінантний антиген не можна використовувати для розробки імунохімічної тест-системи.

Відома система для отримання модифікованого рекомбінантного дифтерійного токсину на основі штаму E. coli [UA, № 14846A, 18.02.1997, UA, № 14805A, 18.02.1997].

Проте зазначена система продукує рекомбінантний білок довжиною 414 амінокислотних залишків, який складається з 44 амінокислотної N-кінцевої послідовності фактора некрозу пухлин та послідовності дифтерійного токсину з 166 по 536 амінокислотний залишок, що включає в собі лише частину субодиниці А дифтерійного токсину – 25 C-кінцевих амінокислотних залишків. Інша частина рекомбінантного білка з 70 по 414 амінокислотний залишок – це субодиниця В.

Недоліками такого рекомбінантного білка є те, що в його складі відсутня значна частина послідовності субодиниці А. Таким чином, даний рекомбінантний білок позбавлений цілого ряду важливих антигенних детермінант, властивих субодиниці А. Відома система для отримання рекомбінантних фрагментів дифтерійного токсину на основі штаму Escherichia coli [CA, 1327329, 1994.03.01]. Така система дозволяє отримувати субодиницю А дифтерійного токсину, але суттєвим її недоліком є індукція експресії, що відбувається при швидкому нагріванні бактеріальної культури до 60 °С протягом 45 секунд, та експресія цільового продукту, що відбувається при температурі 42 °С, такі умови надзвичайно складно забезпечити при експресії у великих об'ємах. Також у даному патенті немає відомостей про можливість

афінного очищення цільового продукту, що має важливе значення для отримання електрофоретично чистої субодиниці А».

### **3.5. Приклади розділу опису «Рівень техніки» у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявлений об'єкт – депонування біологічного матеріалу**

У патенті України на корисну модель № 38183, МПК А61К31/00, Бюл. № 24, 25.12.2008, «Застосування біосумісного гідрогелю як засобу депонування вакцинних препаратів у живому організмі» розділ опису «Рівень техніки» представлено таким чином:

«Прикладом використання аналогічних напівсинтетичних антигенів може служити рекомбінантна вакцина проти гепатиту В Енджерікс В (ENGERIX В), що вироблена фірмою SMITH KLINE (Бельгія) на основі поверхневого антигену, експресованого дріжджами. Приклади аналогів пухлиноасоційованих антигенів як основи вакциноподібних препаратів відомі переважно з патентних публікацій, наприклад, із [WO 2005/094358, WO 006/106912].

Таким чином, перший підхід орієнтований на синтез антитіл, здатних нейтралізувати чужорідні антигени в організмах вакцинованих людей. При цьому фрагменти антигенних комплексів не можуть викликати повномасштабні захворювання реципієнтів вакцин, які нерідко спостерігаються при використанні живих вакцин внаслідок реверсії патогенності вакцинних штамів.

Проте навіть очищені антигени звичайно викликають підвищення температури тіла; почервоніння, ущільнення і болючість у місцях щеплень, а іноді призводять до важких алергічних реакцій. Зокрема, в інструкції по вакцинації препаратом «Енджерікс В» прямо сказано, що медперсонал повинен мати в наявності медикаменти, необхідні для надання екстреної допомоги у випадках анафілактичної реакції. Мало того, здатність щепленого організму, тобто для створення внутрішньотканинних депо лікарських препаратів пролонгованої дії в заключній частині опису винаходу і в [рефераті UA Patent № 10911, RU Patent № 2067873, EP № 0 742 022, US Patent № 5,798,096 й інших патентів на основі Міжнародної публікації WO 96/04943 від 22.02.96] було запропоновано застосування біосумісного високостабільного поперечнозшитого поліакриламідного гідрогелю. Такий придатний для ін'єкцій гідрогель містить ретельно відмитий від залишків мономера поперечний зшитий поліакриламід (звичайно в кількості від 2,5 до 6,0%, переважно від 3,5 до 5,0%, але не більше 9,0% по масі) й апірогенну дистильовану воду. Клінічне застосування цього гідрогелю офіційно дозволено в Україні, Росії, Європейському Союзі, Китаї тощо для ін'єкційного ендопротезування в пластичній хірургії, включаючи мамопластику, фалопластику і контурну пластику обличчя та інших частин тіла людини.

Проте на практиці ніхто не займався депонуванням будь-яких ліків за допомогою описаного гідрогелю, бо він сам по собі складається переважно з води і не може ефективно утримувати навіть слаборозчинні у водовмісних біологічних середовищах лікарські препарати».

## **ЛІТЕРАТУРА**

### **Нормативні акти**

1. Верховна Рада України. Закон від 15.12.1993 № 3687-ХІІ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (зі змінами).

2. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364.

3. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № Т 197 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № Т 364/6652.

4. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». Введ. в дію 01.01.1998 № 327.

5. Розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», зі змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 30.10.2008 № 622 (зі змінами).

#### **Методичні матеріали**

6. Акишев Н.К. Методические рекомендации по проведению патентных исследований [Текст]: метод. пособие / Н.К. Акишев, Г.У. Кенжебекова, О.А. Шаймарданова. Алматы: Типография АО «НЦ НТИ», 2011. 64 с.

7. Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований, одобренных секцией НТС ВНИИПИ и методической комиссией Госкомизобретений. *Патенты и лицензии*. 1990. № 3. С. 27–40.

8. Несчетна Т.К., Рябець А.І. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні [Текст]: посібник для користувача. К.: Б. в., 2009. 120 с.

9. Патентна документація України: посібник. Держ. департамент інтелект. власності, ДП «Укр. ін-т пром. власності»; ред. С.Д. Куса. 2-е вид., допов. К., 2007. 176 с.

10. Патентні дослідження. Методичні рекомендації [Текст] / За ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. 264 с.

11. Швандер Поль. Поиск по уровню техники: необходимый шаг для инновационных МСП, Европейское патентное ведомство, Гаага. [http://www.wipo.int/sme/ru/documents/prior\\_art.html](http://www.wipo.int/sme/ru/documents/prior_art.html)

#### **Монографії та статті**

12. Васильєв О. База даних IMSPatents. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 1. С. 75.

13. Васильєв О. База даних RAPRA. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 3. С. 75.

14. Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи США. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 2. С. 75.

15. Васильєв О. База даних патентів на білкові сполуки та нуклеїнові кислоти. *Інтелектуальна власність*. 2016. № 4. С. 75.

16. Порядок проведення патентно-конъюнктурных исследований [Текст] / И.А. Харитонов. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 4. С. 71.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПАТЕНТНУ ЧИСТОТУ ОБ'ЄКТІВ ТЕХНІКИ, СТВОРЕНИХ У ПРОЦЕСІ НАУКОВИХ РОЗРОБОК<sup>1</sup>

### Вступ

Дослідження об'єктів техніки на патентну чистоту – це процес дослідження всіх складових даних об'єктів технічних чи інших рішень на незалежність від діючих на території однієї або декількох країн охоронних документів (діючих патентів).

Поняття «патентна чистота» запроваджене нормативно-технічною документацією 70-х років. Патентна чистота характеризує юридичну властивість об'єкта промислової власності, яка полягає в тому, що він може бути вільно використаний у країні (країнах) реалізації без порушення чинних охоронних документів на об'єкти права промислової власності, які належать третім особам на території цієї країни (країн)<sup>2</sup>.

Суть патентної чистоти полягає в тому, що введення у цивільний оборот об'єкта техніки в конкретній країні не порушує чинних у цій країні патентних прав і може бути вільно в ній реалізовано.

Метою досліджень на патентну чистоту є проведення їх відповідно до узгодженого із замовником завдання, що розробляється стосовно дослідження в цілому або до кожного його етапу.

Мають патентну чистоту відносно будь-якої країни такі об'єкти, які не підпадають під дію діючих в обраній країні патентів на винаходи, корисні моделі чи промислові зразки. Крім того, ці об'єкти не повинні порушувати права на товарні знаки, що мають правову охорону та знаки обслуговування, найменування місць походження товарів і фірмові найменування.

Поняття «патентна чистота» не слід змішувати з поняттям «патентоздатність». Патентна чистота стосується безпосередньо об'єкта техніки, а патентоздатність стосується технічних рішень. Складання висновків щодо патентоздатності є заключним етапом патентних досліджень об'єкта за результатами оцінки РТ. Аналіз аналогів, виявлених у результаті проведеного патентного пошуку, має показати, що об'єкт, який заявляється, має світову новизну, а суттєві ознаки заявленого об'єкта в їх сукупності з притаманними їм властивостями не має патент (або інше першоджерело) жодної з країн, що перевіряли. Наявність світової новизни та винахідницького рівня дозволяє подавати заявку на винахід.

<sup>1</sup> Рекомендації з проведення досліджень на патентну чистоту об'єктів техніки, створених у процесі наукових розробок / Т.Г. Косско. Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2018. 12 с.

<sup>2</sup> Інструкція по экспертизе объектов на патентную чистоту, утверждена Госкомитетом 29.01.74. М.: ЦНИИПИ, 1975. 78 с.

Методические указания о проведении патентных исследований при создании и освоении в производстве машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-2-78). Введ. с 1 мая 1978 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмине СССР, 1978. 36 с.

З 1 січня 1998 р. було введено у дію ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» (наказ Держстандарту України від 06.06.1997 № 327)<sup>1</sup>.

Згідно з ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр – офіційний інформаційний документ, який засвідчує стан ОГД (як товару) щодо порушення прав власності і правової охорони ОГД. При цьому порушення прав власника – будь-яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством держави (п. 3.14, с. 2 Патентного формуляра). Проведення патентних досліджень на патентну чистоту – це «виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності» (п. 3.1, с. 2).

У 2006 р. було прийнято Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», у ст. 1 якого надано визначення поняття «патентна чистота»:

«Патентна чистота – властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення чинних на її території охоронних документів (патентів) на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать третім особам, визначена згідно з чинними охоронними документами (патентами) на ці об'єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) на складові технологій на території такої держави (держав) (ст. 1)»<sup>2</sup>.

При обґрунтуванні вимог до пошуку виходять з необхідності забезпечення достовірності результатів патентних досліджень, враховуючи наявність та стан інформаційно-пошукових систем і технічних засобів пошуку, а також його обсяг, вирішують питання, за необхідності, про залучення сторонніх організацій для виконання пошуку. В обов'язковому порядку вказуються об'єкт дослідження і його складові частини, країни пошуку, джерела отримання інформації (бази даних патентної інформації, фонди), а також ретроспективність пошуку і класи МПК (або інших видів класифікацій).

## **1. Основні етапи проведення досліджень на патентну чистоту**

1.1. Визначення мети проведення досліджень на патентну чистоту та складання патентного формуляра.

1.2. Відбір об'єктів техніки, що підпадають під необхідність перевірки на патентну чистоту.

1.3. Відбір країн для проведення експертизи на патентну чистоту. Вивчення законодавства кожної з цих країн.

1.4. Відбір технічної документації.

1.5. Визначення класифікаційних рубрик патентної класифікації для відібраних технічних рішень.

1.6. Вибір патентної документації для проведення перевірки.

1.7. Пошук релевантних патентних документів.

<sup>1</sup> ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення. Чинний від 01.01.98. К. Держстандарт України, 1997. 14 с.

<sup>2</sup> Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 р. № 143-V.

- 1.8. Попередня оцінка і відбір документів для подальшого аналізу.
- 1.9. Аналіз найбільш релевантних документів.
- 1.10. Порядок складання та оформлення патентного формуляра.
- 1.11. Висновки щодо результатів патентних досліджень.

### ***1.1. Визначення мети проведення досліджень на патентну чистоту та складання патентного формуляра***

На цьому етапі проведення дослідження на патентну чистоту здійснюють перевірку об'єкта в цілому, з оцінкою більшості або усіх реалізованих у ньому технічних рішень. Патентні дослідження визначаються специфікою об'єкта техніки і законодавством країни проведення досліджень.

До початку проведення патентного пошуку необхідно визначити перелік країн, щодо яких буде проводитися дослідження. При визначенні такого переліку враховують усі країни, в яких планується введення об'єкта в цивільний оборот, тобто країни, де перевіряється технічне рішення, яке буде використовуватися (впроваджуватися, продаватися тощо). Технічне рішення необхідно перевіряти в складі готового продукту (виробу).

Завдання на проведення патентного пошуку повинно враховувати:

- вибір баз даних патентних відомств відповідних країн;
- вибір ключових слів;
- вибір класів МПК (або іншої класифікації).

Глибина (ретроспективність) дослідження буде залежати від законодавства країни перевірки, що визначає терміни дії патентної охорони і можливості її продовження. Наприклад, щодо України пошук у рамках експертизи на патентну чистоту проводиться на глибину 20 років. У тому випадку якщо на технічні рішення, що містяться у продукті, отримані охоронні документи, то при проведенні експертизи на патентну чистоту можливо здійснити аналіз відповідних патентів на винаходи на глибину 20 років та патентів на корисні моделі – на глибину терміну дії, що визначена законодавством тої чи іншої країни, відносно якої здійснюється дослідження на патентну чистоту.

Дослідження на патентну чистоту передбачає здійснення максимально повного пошуку за весь пошуковий період без втрат документів, які можуть вплинути на результат дослідження.

### ***1.2. Відбір технічних рішень та інших об'єктів, що підпадають під необхідність перевірки на патентну чистоту***

До об'єктів техніки умовно належать результати (засоби) господарської діяльності, які є товаром: промислова продукція (машини, прилади, обладнання, матеріали тощо); об'єкти капітального будівництва, селекційні досягнення, штами мікроорганізмів, технологічні процеси, включаючи хімічні процеси, біотехнологічні, медичні препарати тощо).

Об'єкти господарської діяльності – це: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітини рослин і тварин); технологія (спосіб); позначення товарів і послуг, географічні зазначення походження товарів.

У рамках одного об'єкта можуть бути досліджені декілька технічних рішень, які стосуються результатів інтелектуальної діяльності. Як правило, це стосується винаходів і корисних моделей.



У процесі дослідження всіх складових об'єктів технічних рішень (винахід або корисна модель; промисловий зразок; торговельна марка або знак для товарів і послуг; фірмові найменування та найменування місць походження товарів або географічні зазначення походження товарів) встановлюється їх залежність (незалежність) від діючих на території країни охоронних документів на об'єкти промислової власності, а саме – чи існують такі документи на об'єкти промислової власності:

- охоронні документи на об'єкти промислової власності – патенти, свідоцтва;
- опубліковані заявки на винаходи (корисні моделі).

Виключити ті чи інші технічні рішення з розгляду на патентну чистоту можна на підставі загальної відомості подібних рішень із рівня техніки, якщо встановлений термін перевірки перевищує термін їх патентної охорони.

### ***1.3. Вибір країн для проведення експертизи на патентну чистоту. Вивчення законодавства кожної з цих країн***

Після визначення переліку країн проведення експертизи на патентну чистоту для виявлення патентів, які можуть вплинути на висновок про наявність чи відсутність патентної чистоти об'єкта дослідження, враховують положення діючого у таких країнах патентного законодавства.

Аналіз патентного законодавства країн починають зі встановлення участі цих країн у міжнародних конвенціях і договорах. Далі перевіряється дата вступу в дію чинного на даний час патентного закону даної країни для відповідного об'єкта промислової власності, щоб визначити, чи потрібно брати до уваги попередній закон (у разі якщо зміна закону відбулася в межах терміну дії патентів).

Необхідно також враховувати можливі зміни законодавства, які офіційно оформлені у вигляді доповнень, нової редакції закону тощо.

При вивченні законодавства особлива увага повинна приділятися вивченню такого поняття, як «порушення патентних прав» у конкретній країні.

Крім цього, необхідно:

- визначити терміни дії патентних прав, можливості продовження патентів, умови припинення і відновлення прав на патент;
- визначити, які є санкції за порушення патентних прав;
- виявити положення законодавства, що стосуються так званого «непрямого захисту» у країні перевірки;
- виявити положення законодавства щодо об'єктів, які підпадають і не підпадають під охорону патентного законодавства.

### ***1.4. Вибір технічної документації***

Технічною документацією можна вважати документи, за якими можна отримати вичерпну інформацію про технічну сутність об'єкта дослідження, форми виконання, про зв'язки між всіма елементами, які слід перевірити.

Для проведення дослідження на патентну чистоту важливо взяти за основу опис конкретного об'єкта (який буде введений у цивільний оборот, тобто впроваджуватися у виробництво або продаватися).

Для об'єктів, розробка яких закінчена, слід використовувати робочі креслення, технічну документацію, а для об'єктів, що перебувають у стадії розробки, – технічну документацію, завершену до часу початку перевірки. Всі технічні рішення, що підлягають перевірці, повинні бути показані або описані у відібраній технічній

документації так, щоб можна було отримати вичерпну інформацію про їх технічну суть, форми виконання, зв'язки між усіма елементами, які слід перевірити.

Описи, що відображають усі ознаки об'єкта перевірки (його вузлів, їх взаємодію тощо), можуть бути частиною конструкторської або проектної документації. Залежно від того, які технічні рішення в складі об'єкта будуть перевірятися, в описі відображаються ознаки всього об'єкта, наприклад пристрою в цілому, а також його окремих вузлів і деталей, матеріалів, що використовуються для виготовлення пристрою або його окремих елементів.

Додаткова або більш докладна технічна документація може знадобитися на стадії відбору і аналізу патентів. При цьому залучається така документація, в якій досить повно показані або описані ознаки об'єкта, що перевіряється, та підлягають порівнянню з відповідними ознаками за відібраним для аналізу патентом.

При експертизі на патентну чистоту пристроїв, як правило, використовують загальні види, конструкторські креслення, а також конструкторські креслення вузлів, механізмів та інших елементів, що підпадають під необхідність перевірки. Для електричних пристроїв використовують функціональні і принципові електричні схеми пристрою в цілому, а також проводять перевірку складових елементів.

При експертизі на патентну чистоту способів (технологій) слід перевіряти послідовність операцій (технологічного процесу, способу вимірювань тощо), параметри і режими процесу, а також технічні рішення, які стосуються застосування певних методів, використання певних вихідних або допоміжних матеріалів тощо.

При експертизі речовини слід виділити технічні рішення, які стосуються складу даної речовини: якісного (наявність інгредієнтів) і кількісного (процентний вміст або співвідношення інгредієнтів).

### ***1.5. Визначення класифікаційних рубрик патентної класифікації для відібраних технічних рішень***

Після відбору технічних рішень, які слід перевірити, здійснюється класифікація об'єкта в цілому і кожного технічного рішення (структурного елементу), що підлягає експертизі.

Якщо передбачено введення об'єкта техніки в господарський обіг тільки на території України, класифікацію проводять за Міжнародною патентною класифікацією (МПК), яку використовує більшість країн світу. Разом із тим, ряд країн (наприклад, США) використовує національні системи класифікації винаходів, що теж треба враховувати.

Залежно від специфіки технічного рішення класифікаційні індекси визначаються також за суміжними класами і рубриками. Для визначення необхідних класифікаційних рубрик використовується алфавітно-предметний покажчик до МПК.

Слід зосередити увагу на тому, що правильне індексування об'єктів перевірки є одним з вирішальних факторів достовірності результатів перевірки.

### ***1.6. Вибір патентної документації для проведення перевірки***

Для кожної з країн окремо визначається, щодо яких об'єктів промислової власності підлягають перевірці відібрані технічні рішення.

Наприклад, при проведенні дослідження на патентну чистоту пристрою, стосовно РФ, Німеччини, Польщі, Японії та деяких інших країн, потрібно враховувати наявність у цих країнах інституту корисних моделей, у зв'язку з чим до вибору

патентної документації будуть пред'являтися додаткові вимоги. Так, пристрій, що перевіряється, може підпадати під дію патентів на винахід або корисну модель на території цих країн.

Додатково здійснюється перевірка опублікованих заявок на видачу патентів на винаходи, діловодство за якими не припинено і щодо яких може бути отриманий патент.

Крім того, до складу документації, яку перевіряють, включають опубліковані міжнародні заявки (подані за процедурою РСТ), за якими не вичерпана можливість переведення на національну (для України) стадію розгляду.

Зазначені документи розглядаються за наступний період:

- винаходи – 20 років (додатковий термін п'ятирічного продовження відносно ряду об'єктів у деяких країнах, таких як лікарські засоби тощо);
- корисні моделі – 10 років (додатковий термін продовження відносно ряду об'єктів у деяких країнах);
- міжнародні заявки – до 5 років (час для перекладу на національну фазу та термін до публікації відповідної національної заявки, який може відрізнятись у різних країнах).

При аналізі дослідження на патентну чистоту не беруться до уваги патенти, які припинили свою дію на території країни перевірки і щодо яких вичерпана можливість для відновлення.

### ***1.7. Пошук релевантних патентних документів***

Пошук патентної документації спрямований на виявлення всіх патентних документів, які можуть вплинути на патентну чистоту об'єкта техніки, що перевіряється.

Проводиться пошук відповідно до встановленого регламенту патентного пошуку за вказаними в ньому країнами, зокрема за базами даних, фондами, індексами МПК (іншої класифікації).

### ***1.8. Попередня оцінка і відбір релевантних патентних документів для подальшого аналізу***

У процесі проведення патентного пошуку певна кількість нерелевантних патентних документів фільтрується і не включається у порівняльний аналіз. Після цього з групи потенційно релевантних патентних документів виключаються ті, які припинили дію і щодо яких відсутня можливість відновлення.

Решта патентних документів систематизується і попередньо оцінюється після вивчення повних описів до них.

### ***1.9. Аналіз найбільш релевантних патентних документів***

Необхідність аналізу виявлених у результаті пошуку релевантних патентних документів щодо їх використання в об'єкті, що перевіряється, впливає з:

- правового визначення поняття використання (порушення прав) патенту, яке може відрізнятись у різних країнах;
- того, що введення в цивільний обіг технічного рішення в конкретній країні не порушує чинних у цій країні патентних прав і може бути вільно в ній реалізоване.

Проведення в рамках патентного дослідження аналізу виявлених патентних документів відбувається за такі кроками:

- вивчення формули патенту для встановлення обсягу прав патентовласника;
- виявлення незалежних пунктів формули;
- виявлення всіх ознак і їх сукупності за кожним із незалежних пунктів формули патенту;
- зіставлення ознак з незалежного пункту формули патенту з відповідними ознаками об'єкта, що перевіряється;
- вивчення можливості трактування невикористаних ознак із незалежного пункту формули як еквівалентних.

При проведенні дослідження на патентну чистоту стосовно України, зокрема при проведенні аналізу виявлених патентних документів на предмет їх використання, необхідно керуватися критеріями використання винаходу або корисної моделі.

Так, при здійсненні детального порівняльного аналізу необхідно порівняти кожну ознаку, наведену в незалежному пункті формули патенту на предмет його використання в об'єкті, що перевіряється. Якщо всі ознаки з формули патенту використані, то робиться висновок про використання патенту.

Введення в цивільний оборот досліджуваного об'єкта без урахування виявленого патенту(ів), що заважає(ють), призведе до порушення патентних прав і може спричинити порушення прав власників охоронних документів та заявників на об'єкти ІВ. Вказане у свою чергу може призвести до притягнення до відповідальності відповідно до національного законодавства країни, в якій відбулося порушення патентних прав.

За результатами порівняльного аналізу робиться висновок – об'єкт не порушує патентні права (має патентну чистоту) або порушує патентні права (не має патентної чистоти), якщо виявлено патент(и), що заважає(ють).

### ***1.10. Порядок складання та оформлення патентного формуляра***

Мета складання патентного формуляра – засвідчення стану ОГД щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності і правової охорони ОГД для використання його шляхом продажу, надання ліцензій, експонування на виставках та ярмарках.

Патентний формуляр складається відповідно з ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення». Згідно з вищезазначеним документом патентний формуляр – офіційний інформаційний документ, який засвідчує стан ОГД як товару щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Стандарт застосовується для забезпечення використання ОГД у державі та за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів і заявників на об'єкти промислової власності.

Вимоги вказаного стандарту є обов'язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для всіх інших суб'єктів господарської діяльності вимоги стандарту мають рекомендаційний характер.

На ОГД, що включає групу об'єктів із розробленою на них технічною документацією, складають один патентний формуляр.

Патентний формуляр повинен містити:

- титульний лист (форма А);

- загальні відомості (форма Б.1);
- результати перевірки порушення прав власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності (форма Б.2);
- відомості про чинні охоронні документи, під дію яких підпадає ОГД, та опубліковані заявки на об'єкти промислової власності (форма Б.3);
- правову охорону об'єктів промислової власності (форма Б.4).

Звіт про патентні дослідження затверджує відповідальний керівник роботи, який дав завдання на проведення патентних досліджень.

Для полегшення складання та оформлення патентного формуляра в 2000 р. видано посібник «Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації»<sup>1</sup>, в якому детально роз'яснюється, як правильно заповнювати кожний розділ патентного формуляра з урахуванням чинних законодавчих актів України, а також норм міжнародного права у сфері правової охорони ІВ.

### ***1.11. Висновки щодо результатів патентних досліджень на патентну чистоту***

За результатами проведених патентних досліджень робиться висновок про те, чи не порушує патентні права досліджуваний об'єкт щодо кожної країни перевірки окремо. Вважається, що об'єкт не порушує патентні права відносно обраної країни у таких випадках:

- при експертизі не було виявлено жодного чинного патенту, який стосується об'єкта в цілому, його вузлів, механізмів, складових частин та інших елементів;
- патенти були виявлені, однак порівняльний аналіз їх ознак, наведених у незалежних пунктах формули й опису об'єкта дослідження, показав, що в досліджуваному об'єкті не буде використовуватися жодна ознака з незалежного пункту формули.

### **2. Рекомендації щодо вирішення питань при виявленні патентів, що заважають патентній частоті**

При виявленні патентів, що заважають стосовно однієї або декількох країн, необхідним є вироблення заходів, які слід вжити для можливого використання об'єкта у країнах, де діють такі патенти.

Шляхами вирішення проблеми можуть бути:

- укладання ліцензійної угоди на право використання винаходу (корисної моделі);
- внесення змін до об'єкта і вихід з-під дії патенту (наприклад, зміна конструкції досліджуваного пристрою або перегляд етапів технології, способу);
- оскарження прав на патент, що заважає.

Виявлений патент (свідоцтво), що заважає, слід оцінити на можливість оскарження або визнання недійсним на підставі, передбаченій патентним законодав-

<sup>1</sup> Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Нора-прінт, 2000. 127 с.

ством відповідної країни. Можливість оскарження патенту, що заважає, може бути реалізована в рамках існуючих юридичних процедур з визнання патенту недійсним.

У всіх країнах при розгляді в судах справ про оскарження патентів, як правило, до уваги беруться ті ж обставини, які могли би за законом перешкодити видачі патенту при первісному розгляді заявок у патентному відомстві. Так, якщо рішення не задовольняло умови патентоспроможності на дату пріоритету і патент був виданий неправомірно, то існує можливість виявити в рамках додатково проведеного пошуку публікації, що розкривають відомість ознак технічного рішення з рівня техніки.

*Приклад виконання патентних досліджень щодо виявлення патентної чистоти (непорушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності)*

Розглянемо виконання патентних досліджень науково-дослідною установою НАН України стосовно об'єкта досліджень «технологія вирощування монокристалів алмазу на затравці ювелірної якості».

Проведення патентних досліджень випереджає виконання НДР та ДКР. Перед тим як виконувати НДДКР, визначається мета патентних досліджень.

У цьому прикладі метою патентних досліджень є перевірка патентної ситуації щодо новизни та патентоспроможності технології, яка розробляється, визначення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності як в Україні, так і за кордоном для подальшого її використання. Тобто в цьому прикладі метою є визначення конкурентоспроможності технології, яка розробляється і яку в подальшому планується розглядати як товар на експорт (впровадження технології та продаж продукції).

Проводиться вибір країн можливого експорту: США, Південноафриканська Республіка, Японія.

Проводиться відбір класів МПК: C01B31/06, B01J03/06.

Перевірці підлягають нові суттєві складові технології (ключові слова): час витримування та градація температур у процесі вирощування алмазів на затравці.

Ретроспектива пошуку: 25 років.

Згідно з робочим планом визначається патентна ситуація, тобто патентоспроможність одержаних передбачуваних наукових результатів на основі аналізу відібраної патентної та іншої науково-технічної інформації.

На основі одержаних результатів було складено Звіт про патентні дослідження від 06.07.2016 № 4 з викладенням висновків та рекомендацій. Звіт засвідчують керівник наукового підрозділу або відповідальні наукові керівники теми та керівник патентного підрозділу, затверджують – директор інституту або його заступник з наукової роботи.

На основі звіту про патентні дослідження складається, згідно з ДСТУ 3574-97, патентний формуляр, який засвідчує стан ОГД як товару та забезпечує його використання організаціями як в Україні, так і за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників об'єктів промислової власності.

Наведено форми патентного формуляра:

– Загальні відомості (форма Б.1);

– Результати перевірки порушення прав власників чинних охоронних документів на об’єкти промислової власності (форма Б.2);

– Відомості про чинні охоронні документи, під дію яких підпадає об’єкт господарської діяльності, та опубліковані заявки на об’єкти промислової власності (форма Б.3);

– Правова охорона об’єкта господарської діяльності (щодо законодавства зарубіжних країн) (форма Б.4).

Складання форм патентного формуляра:

### Форма Б.1 «Загальні відомості»

Призначення та галузь використання об’єкта господарської діяльності	Технологія вирощування монокристалів алмазу на затравці. Може бути використана для вирощування крупних кристалів алмазу ювелірної якості
Дата закінчення розробки	18.12.2015
Дата освоєння об’єкта господарської діяльності у виробництві	2017 р.
Перелік провідних держав щодо об’єкта господарської діяльності	США, ПАР, Японія

### Форма Б.2 «Результати перевірки порушення прав власників чинних охоронних документів на об’єкти промислової власності»

Держава перевірки	Результати перевірки				Зміни та доповнення до звіту про патентні дослідження (номер, дата, виконавець)
	Порушені («так») / не порушені («ні») права із зазначенням останнього за хронологією джерела інформації				
	винахід	корисна модель	промисловий зразок	знак для товарів і послуг	
1	2	3	4	5	6
США	ні	–	–	–	–
ПАР	ні	–	–	–	–
Японія	ні	–	–	–	–

### Форма Б.3 «Відомості про чинні охоронні документи, під дію яких підпадає об’єкт господарської діяльності, та опубліковані заявки на об’єкти промислової власності»

Найменування та позначення об’єкта господарської діяльності, його складових частин	Держава, вид, номер, початок строку дії документа	Власник патенту, свідоцтва або заявник	Значимість складової частини у відсотках від вартості об’єкта господарської діяльності	Зміни та доповнення до звіту про патентні дослідження (номер, дата, виконавець)
1	2	3	4	5
Технологія вирощування кристалів алмазу ювелірної якості	США ПАР Японія	Не виявлено		–

### Форма Б.4 «Правова охорона об'єкта господарської діяльності»

Найменування та позначення об'єкта господарської діяльності, його складових частин	Назва об'єкта промислової власності	Стан правової охорони об'єкта промислової власності (державна, вид, номер, початок строку дії документа; власник або заявник)	Зміни та доповнення до звіту про патентні дослідження (номер, дата, виконавець)
1	2	3	4
Технологія вирощування кристалів алмазу ювелірної якості	Спосіб синтезу монокристалів алмазу на затравці	Патент UA на винахід, № 2, 30.04.93, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України	—

На основі проведеного аналізу патентної чистоти зроблено висновок про непорушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності як в Україні, так і за кордоном та про можливість подальшого використання технології.

Патентний формуляр підписують керівник наукового підрозділу або відповідальний керівник наукової теми та керівник патентного підрозділу. Затверджує патентний формуляр директор або заступник директора з наукової роботи.

#### Висновки

Здійснення досліджень на патентну чистоту забезпечує зниження ризиків при поставці продукції в іноземні країни, а також замовникам в Україні у випадку, якщо технічні рішення такої продукції не захищені патентами, щодо заборони імпорту, виплати збитків, завданих порушенням прав ІВ тощо.

Проведення досліджень на патентну чистоту є доцільним при:

- поставці серійної продукції або дослідної партії продукції в іноземні країни;
- переданні іноземним замовникам прав на використання технології;
- підготовці виставкових матеріалів для виставок, що проводяться в іноземних країнах;
- підготовці ліцензійних угод на використання об'єктів промислової власності.

Доцільним є висвітлення інформації щодо проведення патентних досліджень на патентну чистоту у щорічних звітах про діяльність наукових установ НАН України.

#### ЛІТЕРАТУРА

##### Нормативні акти

1. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 р. (зі змінами).
2. ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення. Чинний від 01.01.98. К.: Держстандарт України, 1997. 14 с.
3. Приказ Министерства юстиции Республики Казахстан от 09.04.2004 № 97, совместно с Мининдустрии и торговли от 06.04.2004 № 80 «Об утверждении правил проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств».



4. Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-77). Введ. с 01.01.1978 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1978. 24 с.

5. Указания о мерах по обеспечению технического уровня, патентоспособности, патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-2-78). Введ. с 1 мая 1978 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1978. 36 с.

6. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. Введ. с 15.12.1975 г. Комитетом по делам изобретений и открытий при Совмин СССР. Законодательство СССР по изобретательству. Том 2. М.: ВНИИПИ, 1982. 420 с. С. 104–249.

7. Порядок контрольной проверки патентоспособности и патентной чистоты новых изделий и технологических процессов, освоение которых предусматривается в проектах планов развития народного хозяйства СССР. Утвержден 16 августа 1974 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1974. 24 с.

#### **Методичні матеріали**

8. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра: Метод. рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Нора-прінт, 2000. 127 с.

9. Киселева Т.С. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту: Учеб. пособие. М.: ВНИИПИ, 1991. 114 с.

10. Кудашов В.И. Исследование патентной чистоты объектов техники: Практ. пособие / В.И. Кудашов, Р.А. Решто. Минск: НЦИС, 2007. 100 с.

11. Методические рекомендации по проведению патентных исследований: Метод. пособие. Алматы: АО «НЦ НТИ», 2011. 64 с. С. 35–39.

12. Методические рекомендации по проведению исследований на патентную чистоту результатов интеллектуальной деятельности в процессе их коммерциализации (разработаны в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96). Казань, 2015. 139 с.

13. Фейгельсон В.М. Патентный формуляр. 2-е изд., доп. М.: ЦНИИПИ, 1967. 88 с.

14. Фейгельсон В.М. Методика и практика экспертизы объектов техники на патентную чистоту. М.: ВНИИПИ, 1997. 343 с.

15. Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объекта: Практ. пособие. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2011. 131 с.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ СКЛАДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД ТА КОРИСНУ МОДЕЛЬ<sup>1</sup>

### ЗМІСТ

1. Регулювання складання заявок на винаходи і корисні моделі. . . . .	369
2. Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель в установах НАН України . . . . .	369
2.1. Повідомлення працівником адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі . . . . .	369
2.2. Укладання договорів між працівником та Установою . . . . .	370
2.3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі): . . . . .	371
а) визначення ОІВ, для якого передбачається отримання охоронного документа. . . . .	371
б) визначення індексу рубрики МПК, до якої належить винахід (корисна модель). . . . .	371
в) назва винаходу (корисної моделі). . . . .	373
г) викладення формули винаходу (корисної моделі). . . . .	373
д) викладення розділу – галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель). . . . .	376
е) викладення розділу – рівень техніки винаходу (корисної моделі) . . . . .	376
є) викладення розділу – суть винаходу (корисної моделі). . . . .	377
ж) викладення розділу – перелік фігур креслення . . . . .	380
з) викладення розділу – відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі) . . . . .	380
2.4. Особливості викладення опису винаходу (корисної моделі) для різних ОІВ . . . . .	381
а) пристрій . . . . .	381
б) речовина . . . . .	382
в) композиція . . . . .	382
г) речовини, одержані шляхом ядерного перетворення . . . . .	383
д) композиції невизначеного складу . . . . .	383
е) штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин . . . . .	383
є) консорціум мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин . . . . .	384
ж) процес . . . . .	384
3. Подання заявки на винахід за процедурою Договору про патентну кооперацію . . . . .	385
3.1. Законодавство щодо подання заявки на винахід за процедурою РСТ . . . . .	385
3.2. Склад та зміст документів щодо подання заявки на винахід за процедурою РСТ. . . . .	385
3.3. Особливості розгляду заявки на винахід за процедурою РСТ . . . . .	388

<sup>1</sup> Рекомендації з складання заявок на винаходи та корисні моделі в наукових установах / Хоменко І.І. Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2019. 24 с.

## 1. Регулювання складання заявок на винаходи і корисні моделі

Відносини щодо набуття майнових прав на винахід, корисну модель в Україні визначаються:

– Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, із змінами (далі – ЦК);  
– Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», із змінами (далі – Закон);

– Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364, із змінами (далі – Правила складання);

– Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652, із змінами (далі – Правила розгляду);

– Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716, із змінами.

На допомогу винахіднику розроблено також практичні рекомендації<sup>1</sup>.

## 2. Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель в установах НАН України

Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель:

1. Повідомлення творцями адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі.

2. Укладання договорів між творцями й установою.

3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі):

а) визначення ОІВ – винахід або корисна модель;

б) визначення індексу рубрики діючої редакції міжнародної патентної класифікації, до якої належить винахід (корисна модель);

в) викладення назви винаходу (корисної моделі);

г) викладення формули винаходу (корисної моделі);

д) викладення розділу: галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);

е) викладення розділу: рівень техніки винаходу (корисної моделі);

є) викладення розділу: суть винаходу (корисної моделі);

ж) викладення розділу: перелік фігур креслення;

з) викладення розділу: відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

### 2.1. Повідомлення працівником адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі

Особливості створення службових ОІВ науковими установами НАН України визначено в пп. 5.1–5.13 Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами) (далі – Положення).

<sup>1</sup> Складання заявки на винахід. Практик. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. 3-є вид., вип. і допов. К., 2007. 64 с.

Відповідно до п. 5.2 Положення при створенні службового ОІВ працівник у 10-денний строк з дати завершення роботи над ним надає письмове повідомлення про створений службовий ОІВ з описом, що розкриває його суть достатньо ясно і повно. Форма повідомлення затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15.

Письмові повідомлення про створені службові ОІВ подаються працівником директору Установи або, якщо це визначено Установою, керівнику підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (далі – Підрозділ) (п. 5.7 Положення).

Повідомлення розглядається Підрозділом Установи у строк, що встановлюється Установою, проте не більше 2-х місяців з дня подання повідомлення про створений ОІВ, для сортів рослин – у строк до 1 місяця.

За результатами розгляду керівник Підрозділу надає керівнику Установи пропозиції щодо набуття охорони на створений ОІВ.

Установа протягом 4-х місяців від дати одержання від працівника повідомлення про створений винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральних мікросхем, а щодо сортів рослин – протягом 60 днів:

- подає до відповідних центральних органів виконавчої влади з питань правової охорони ІВ заявку на одержання охоронного документа на зазначені ОІВ; або
- передає право на його одержання іншій особі (у випадку якщо можливість передачі прав іншій особі визначена законом або здійснюється відповідно до договору чи нормативного акта НАН України); або
- приймає рішення щодо збереження винаходу, корисної моделі, сорту рослин, топографії інтегральної мікросхеми як конфіденційної інформації та письмово повідомляє про це працівника.

## ***2.2. Укладання договорів між працівником та Установою***

Установа у строк протягом 4-х місяців з дня подання повідомлення про створення ОІВ укладає з працівником Додаткову угоду до Договору про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання або, якщо зазначений Договір не укладено, – Договір та Додаткову угоду, де визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою (п. 5.5 Положення).

Форми Договору та Додаткової угоди затверджені розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15.

Заявки на отримання охоронних документів готуються Підрозділом разом з творцем ОІВ та подаються до уповноважених організацій у порядку, встановленому Положенням про Підрозділ (п. 5.9).

Установа передбачає у договорах про службові ОІВ та виплату винагороди, посадових інструкціях обов'язки працівника (п. 5.10):

- сприяти одержанню Установою охоронних документів на ОІВ в Україні та іноземних державах, що включає участь у підготовці матеріалів заявки, зокрема у складанні опису заявки, формули винаходу, корисної моделі, промислового зразка, сорту рослин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, а також участь у патентно-кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування і ліцензування прав на ОІВ;

– готувати необхідні матеріали для подання заявки на отримання охоронного документа для винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших ОІВ.

При прийнятті рішення про припинення дій, пов'язаних з отриманням охоронного документа, Установа своєчасно пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами, – творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) права на отримання охоронного документа на ОІВ (п. 5.11). Вказане інформування має бути здійснене не пізніше ніж за три місяці до чергового внесення збору (п. 5.12).

### **2.3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі)**

Опис має розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі (п. 6.1 Правил складання).

Підготовка опису винаходу (корисної моделі) включає:

- визначення ОІВ – винахід або корисна модель;
- визначення індексу рубрики діючої редакції Міжнародної патентної класифікації (МПК), до якої належить винахід (корисна модель);
- написання назви винаходу;
- написання формули винаходу;
- написання галузі техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
- написання рівня техніки;
- написання суті винаходу (корисної моделі);
- написання переліку фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);
- написання відомостей, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

#### *а) Визначення ОІВ, для якого передбачається отримання охоронного документа*

На який об'єкт – винахід або корисну модель – має готуватися заявка для отримання охоронного документа, визначають з урахуванням таких факторів:

– для провідних технічних рішень, для яких передбачається використання в Україні або за кордоном, звичайно подається заявка на винахід. Подання заявки на корисну модель містить суттєві ризики відсутності зацікавленості інвестора або підприємства у використанні корисної моделі у зв'язку з відсутністю проведення кваліфікаційної експертизи та відповідного підтвердження її патентоздатності. Зацікавлена третя сторона може оскаржити відповідність патенту на корисну модель критеріям патентоздатності та вимагати визнання його недійсним;

– в інших випадках доцільне подання заявки на корисну модель з урахуванням швидкого терміну отримання охоронного документа. При цьому має братися до уваги, що строк дії майнових прав на корисну модель становить 10 років.

#### *б) Визначення індексу рубрики МПК, до якої належить винахід (корисна модель)*

Складання опису винаходу (корисної моделі) починають з визначення рубрики винаходу (корисної моделі) в МПК. Підставою для вибору необхідної рубрики МПК є формула.

МПК – засіб систематизації патентних фондів, забезпечення однакової у світі класифікації патентних документів, метою якої є створення ефективного інструменту пошуку патентних документів у фондах та базах даних відомств ІВ для з'ясування новизни та оцінки винахідницького рівня. Під егідою ВОІВ МПК кожні п'ять років переглядається для поліпшення системи та врахування технічного розвитку.

МПК побудована за деревоподібним ієрархічним предметно-галузевим принципом, розподілена на вісім складових частин – розділів. Розділи є верхнім рівнем ієрархії у класифікації. Кожний розділ позначено прописною латинською літерою від А до Н: А – життєві потреби людини у виконанні операцій, транспортування; В – виконання операцій; транспортування; С – хімія, металургія; D – текстиль та папір; Е – будівництво; F – машинобудування, освітлювання, опалювання, зброя, підривні роботи; G – фізика; Н – електрика.

Кожний розділ поділено на класи. Індекс кожного класу складається з індексу розділу, після якого стоїть двозначне число, наприклад А01. Кожний клас містить один або кілька підкласів. Індекс кожного підкласу містить індекс класу та прописну латинську літеру, наприклад А01С. Кожний підклас поділено на підрозділи, так звані групи, які є основними групами або підгрупами. Кожний індекс основної групи складається з індексу підкласу, після якого йдуть одна, дві чи три цифри, скісна риска, а потім два нулі, наприклад А01С 3/00.

Підгрупи формують підрозділи під основними групами. Кожний індекс підгрупи складається з індексу підкласу та одної, двох, трьох цифр її основної групи, скісної риски та числа принаймні з двох цифр, але не 00, наприклад А01С 3/02.

Індекс рубрики МПК можна знайти в Інформаційно-довідковій системі «Міжнародна патентна класифікація» на сайті Укрпатенту<sup>1</sup>. Індекс визначається за правилами МПК, що включають: структуру індексів класифікації; ієрархічну структуру класифікації; представлення схем класифікації; інформацію для користувача; термінологію; область охоплення рубрик; принцип класифікування; класифікування кількома індексами; обов'язкове класифікування; необов'язкове класифікування та індексування; правила підбирання класифікаційних рубрик; представлення класифікаційних індексів та індексних кодів у патентних документах; спеціальні класифікаційні рубрики для об'єктів винаходів, які не охоплені класифікацією відповідним чином; застосування МПК для пошуку тощо.

Результати класифікування можуть мати, наприклад, такий вигляд:

Назва винаходу: спосіб підвищення врожайності рослин озимої пшениці шляхом обробки насіння та рослин.

МПК (2017): А01N 27/00, де:

А – життєві потреби людини;

А01 – сільське господарство;

А01N – консервування рослин;

27/00 – регулятори росту рослин, що містять вуглеводні.

Назва винаходу: нові несиметричні 2-амінозаміщені монOMETИНціанінові барвники та спосіб їхнього синтезу: МПК (2017): С09В 23/04, С07D 215/00, де: С09В 23/04: С – хімія, 09В – барвники, 23/04 – органічні барвники або споріднені сполуки для одержання барвників; С07D 215/00: С – хімія, 07D – гетероциклічні сполуки, 215/00 – шестичленний цикл.

Інші приклади більш детального класифікування патентних документів можна знайти у довіднику «Міжнародна патентна класифікація» на сайті Укрпатенту.

Для візуального розрізнення результатів класифікування документів за допомогою кожної з нових версій МПК вводиться різне графічне представлення поглибленого рівня – курсивом. Основні індекси виділяються жирним шрифтом.

<sup>1</sup> Інформаційно-довідкова система «Міжнародна патентна класифікація». Українська версія (2017.01). URL: <http://base.uip.org/mpk2009/index.html?level=c>

*в) Назва винаходу (корисної моделі)*

Відповідно до Правил назва винаходу повинна відповідати суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, характеризувати його призначення. Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині (п. 6.3 Правил). (Далі наведено посилання на пункти Правил.)

Винятки становлять:

- назви, які не вживаються в однині;
- назви винаходів (корисних моделей), що є хімічними сполуками, охопленими загальною структурною формулою. Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і скорочену – іншого. Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи. Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об'єкта групи із зазначенням у дужках слова «варіанти»<sup>1</sup> (п. 6.3).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі (п. 6.1).

*г) Викладення формули винаходу (корисної моделі)*

Відповідно до розділу 7 Правил формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом та повинна виражати його суть і викладатися ясно та стисло. Формула винаходу (корисної моделі) (далі – формула) виражає суть винаходу (корисної моделі) та містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатніх для досягнення заявником зазначеного нового технічного результату.

Формула базується на описі та характеризує винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі). У формулі ознаки винаходу (корисної моделі) викладають з можливістю їх ідентифікації для однозначного розуміння їх змісту спеціалістом певної галузі на основі відомого рівня техніки. Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають одним реченням.

Перед написанням формули спочатку проводять аналіз суттєвих та необхідних ознак (дій) запропонованої розробки, потрібних для здійснення майбутнього винаходу та отримання нового технічного результату. Далі визначені суттєві ознаки запропонованої розробки порівнюють з ознаками обраного відомого найбільш близького за ознаками винаходу та записують їх в обмежувальну або відмітну частину формули.

Ознаку винаходу (корисної моделі) характеризують загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, що містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником нового технічного результату.

<sup>1</sup> Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364, із змінами.

### *Обмежувальна частина пункту формули*

Після того як відібрано найбільш близький до нового запропонованого технічного рішення (речовини, способу тощо) раніше вже відомий засіб/пристрій тощо (аналог) того ж призначення, визначено їх спільні ознаки (дії), то їх записують першим пунктом формули – це обмежувальна частина пункту формули (п. 7.3.1), у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта. Новий винахід у формулі описується всіма суттєвими ознаками, що є спільними для запропонованого винаходу та обраного раніше відомого засобу (пристрою тощо).

### *Відмітна частина пункту формули*

Другий пункт формули – відмітна частина, де перераховуються нові ознаки (дії, відмінності) запропонованого нового технічного рішення. Вони забезпечують новий технічний результат.

Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом «*який (яка, яке) відрізняється тим, що...*».

Приклад: Кондуктометричний біосенсор для визначення концентрації сечовини у водних розчинах, *який відрізняється тим, що складається з двох пар золотих гребінчастих електродів, на першу пару з яких нанесена робоча мембрана на основі рекомбінантної уреазы, селективної до сечовини, на другу пару електродів нанесена референтна мембрана, а вказаний біосенсор призначений для підключення до експериментальної установки для кондуктометричних вимірювань.*

Існують і винятки, а саме, без поділу на обмежувальну й відмітну частини складають формулу, яка характеризує:

- індивідуальну сполуку;
- штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин;
- нове застосування відомого продукту чи процесу;
- винахід (корисну модель), що не має аналогів (п. 7.3.1).

Приклад: Застосування анти-HSP60 антитіл сироватки крові донорів як маркерів імунної безпеки, проведення гемотрансфузій у кардіохірургії вроджених вад серця.

### *Структура формули*

Формула може бути одноланковою чи багатоланковою (п. 7.2).

Одноланкову формулу застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі), сукупність суттєвих ознак якого не мають розвитку, чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.

Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком та/або уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

При складанні багатоланкової формули дотримуються таких правил (п. 7.2.5):

- незалежні пункти не повинні містити посилань на інші пункти формули.

Такі посилання допускаються, якщо вони дають змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому повністю змісту інших пунктів;



– залежні пункти формули групуються разом з тим незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, у тому числі коли для характеристики різних винаходів групи залучаються залежні пункти однакового змісту;

– пункти багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) нумеруються арабськими цифрами, починаючи з 1 (у порядку їх викладення).

#### *Незалежний та залежний пункти формули*

Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) повинен стосуватися лише одного винаходу (корисної моделі) або групи винаходів, заявлених як альтернатива.

У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак, описану певним набором та властиву запропонованому об'єкту, що достатньо для досягнення нового технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони (п. 7.3.2).

Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) може бути не визнаним таким, що стосується одного винаходу (корисної моделі), якщо він буде містити (п. 7.3.4):

– викладені як альтернатива ознаки, які не забезпечують одержання того самого технічного результату, або викладені як альтернатива групи ознак, причому кожна з альтернативних груп включає кілька функціонально самостійних ознак (вузол або деталь пристрою; операція способу, речовина, матеріал або прилад, застосовані в способі; інгредієнт композиції та ін.), у тому числі коли вибір однієї з таких альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак);

– характеристики винаходів, які стосуються об'єктів різного виду чи сукупності засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення.

До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання (п. 7.3.5).

Обмежувальна частина залежного пункту формули включає родове поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним у незалежному пункті, і містить посилання на незалежний пункт і/або залежний (залежні) пункт (пункти), якого (яких) він стосується.

Підпорядкованість залежних пунктів незалежному може бути безпосередньою і опосередкованою, тобто з посиланням на один або декілька залежних пунктів.

Безпосередню підпорядкованість залежного пункту застосовують тоді, коли для характеристики винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд з ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в незалежному пункті формули. Опосередковану підпорядкованість залежного пункту незалежному застосовують, якщо для зазначеної характеристики, крім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи кількох інших залежних пунктів формули.

При підпорядкованості залежного пункту декільком пунктам формули посилання на них зазначають з використанням альтернативи.

У залежному пункті формули, що характеризує один об'єкт, в усіх випадках під поняттям «пристрій за п. 1» розуміють повний зміст першого пункту формули, а саме сукупність усіх без винятку ознак, наведених у його обмежувальній та відмітній частинах.

Якщо залежний пункт сформульовано таким чином, що має місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули, якому він підпорядкований, то залежний пункт не може бути визнаний таким, що разом із зазначеним незалежним пунктом характеризує один винахід (корисну модель).

Цікавий алгоритм складання формули винаходу, що стосується одного пункту або незалежного пункту, запропоновано в практичних рекомендаціях Ф.В. Рачинського, Т.Г. Марчевської, В.П. Міляєвої<sup>1</sup>:

$ФВ = \{ОбЧФ [Ю + НРП (ЕО) + НРП (АО)] + ВідмЧФ [ВВ (АО) + ОВВП]\}$ , де:

ФВ – формула винаходу;

ОбЧФ – обмежувальна частина формули;

Ю – ідентичні ознаки;

НРП (ЕО) – найближчі родові поняття для еквівалентних ознак;

НРП (АО) – найближчі родові поняття для альтернативних ознак;

ВідмЧФ – відмітна частина формули;

ВВ (АО) – видові відмінності альтернативних ознак винаходу;

ОВВП – ознаки винаходу, відсутні у прототипі.

*д) Викладення розділу – галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)*

У розділі зазначають галузь техніки, до якої може належати винахід (корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування (вид промисловості) винаходу (корисної моделі).

Наприклад, винахід (корисна модель) належить до медицини, а може бути застосований(а) в оптиці. У випадку кількох галузей застосування зазначають ті з них, які мають перевагу.

*е) Викладення розділу – рівень техніки винаходу (корисної моделі)*

При складанні опису майбутнього винаходу (корисної моделі), здебільшого, труднощі у наукових співробітників виникають з цим розділом<sup>2</sup>.

У даному розділі наводять рівень техніки, відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) та його (її) зв'язку з відомим рівнем. Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі). Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий за кількістю ознак аналог. При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих із них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику причини (недоліки), які перешкоджають одержанню нового очікуваного технічного результату, що заявляється.

<sup>1</sup> Складання заявки на винахід. Практ. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва. 3-є вид., вип. і допов. К., 2007. 64. URL: <http://library-ukrpatent.finport.com.ua/themes/ukrpatent/uploads/documents/vynach.pdf>

<sup>2</sup> Рекомендації щодо викладання цього розділу див.: Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляєва, 2007.

При виявленні та обґрунтуванні причин (недоліків), що перешкоджають при використанні найближчого аналога одержанню очікуваного нового технічного результату, аналізують технічні властивості аналога, обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення цих властивостей при його використанні і показують їх недостатність для досягнення очікуваного технічного результату.

При описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для кожного винаходу (п. 6.5).

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до відповідного виконавчого органу або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки.

Приклади:

1. Відомий пристрій для формування й укладання в тару групи штучних предметів [№ SU 1742126 A1, МПК: B65B 1/06, 5/06, 35/46, 1993, Бюл. № 23], який складається з пристрою для формування групи предметів, транспортера для тари і касетного транспортера. Недоліками такого пристрою є складність його конструкції і низька надійність у роботі.

2. Відомий пристрій для дозування штучних виробів, що легко деформуються [Гавва О.М., Беспалько А.П., Волчко А.І., Кохан О. Пакувальне обладнання: Підручник. К.: ІАЦ «Упаковка», 2010. С. 277], який складається з бункера, труби-накопичувача, відсікача, механізмів подавання та зварювання плівки, взятий за більшістю ознак, що збігаються, за найближчий аналог. Недоліками такого пристрою є: складність конструкції, невисока надійність роботи внаслідок виникнення явища зависання виробів у бункері.

*є) Викладення розділу – суть винаходу (корисної моделі)*

Важливо пам'ятати, що згідно з ч. 4 ст. 12 Закону заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Слід взяти до уваги, що група винаходів визнається пов'язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

Визначення того, чи є група винаходів настільки взаємопов'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум, повинно проводитися незалежно від того, заявляються ці винаходи в окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули винаходу.

Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо заявка стосується:

– одного винаходу, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу; одного винаходу, який охарактеризований з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

– групи винаходів, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема, якщо заявка стосується:

– винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад пристрій або речовина та процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чи їх частини;

– винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій;

– винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина;

– процесу і речовини, яка призначена для використання в зазначеному процесі; нового застосування відомого пристрою або речовини та процесу з їх новим застосуванням; нового застосування відомого пристрою або речовини та пристрою або композиції, складовою частиною яких вони є, тощо;

– винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти) (п. 2.6).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі. Вимога єдності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

– заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу;

– заявка стосується однієї корисної моделі, яка охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули (п. 2.7).

Питання щодо роз'яснення написання розділу суті винаходу (корисної моделі) є предметом постійного творчого пошуку.

Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом (п. 6.6.1). У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої направлений винахід (корисна модель), та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі) (п. 6.6.2).

Для написання в описі суті об'єкта винаходу – способу, продукту (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів) або нове застосування відомого продукту чи способу – потрібно звернутися до Правил, якими визначений набір ознак, необхідних для вираження суті винаходу (корисної моделі).

Наприклад, для характеристики об'єкта винаходу «пристрій» використовують, зокрема, такі ознаки:

– наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів);

– наявність зв'язків між елементами;

– взаємне розташування елементів;

– форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;

– форму виконання зв'язків між елементами;

– параметри й інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;

– матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики (п. 10).

Для характеристики індивідуальних хімічних сполук, зокрема, використовують:

– для низькомолекулярних сполук – якісний склад (атоми певних елементів), кількісний склад (число атомів кожного елемента);

– зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурною формулою, чи в кристалічній решітці;

– для високомолекулярних сполук – хімічний склад і структуру однієї ланки макромолекули, структуру макромолекули в цілому (лінійну, розгалужену), періодичність ланок, молекулярну масу, молекулярно-масовий розподіл, геометрію і стереометрію макромолекули, її кінцеві та бокові групи;

– для індивідуальних сполук з невизначеною структурою – фізико-хімічні та інші характеристики, у тому числі ознаки способу одержання, що дають змогу їх ідентифікувати;

– для індивідуальних сполук, що належать до об'єктів генетичної інженерії, – послідовність нуклеотидів (для фрагментів нуклеїнових кислот) або фізичну карту (для рекомбінантних нуклеїнових кислот і векторів), а також послідовність амінокислот, фізико-хімічні та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п. 11.1.1).

Для характеристики композицій, зокрема, використовують:

- якісний (інгредієнти) склад;
- кількісний (вміст інгредієнтів) склад;
- структуру композиції;
- структуру інгредієнтів (п. 11.1.2).

Для характеристики речовин, одержаних шляхом ядерного перетворення, зокрема, використовують:

– якісний (ізотопний) склад елемента, кількісний склад (число протонів та нейтронів);

– основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергію випромінювання (для радіоактивних ізотопів) (п. 11.1.3).

Для характеристики композицій невизначеного складу, зокрема, використовують фізико-хімічні, фізичні та утилітарні показники й ознаки способу одержання відповідно (п. 11.1.4).

Для характеристики об'єкта винаходу «процес» використовують, зокрема, такі ознаки:

– наявність дії або сукупності дій;

– порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних сполученнях тощо);

– умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин (п. 13.1).

Технічна задача, як правило, полягає у створенні об'єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може бути пристрій, спосіб тощо.

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращення характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу у структурному перетворенні у процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем тощо.

Технічним результатом також може бути одержання технічних засобів певного призначення уперше. Рекомендується навести також й інші відомі заявнику види

технічного результату, одержання яких забезпечує винахід (корисна модель), у тому числі і в конкретних формах його використання.

Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і стосовно технічного результату, наводяться для кожного винаходу. У цьому розділі, якщо це можливо, обґрунтовують причинно-наслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної моделі) й очікуваним технічним результатом.

*ж) Викладення розділу – перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі)*

У розділі, крім переліку фігур, наводять стислі пояснення того, що зображено на кожній з них.

Якщо суть винаходу (корисної моделі) пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то наводять стисле пояснення їх змісту. Таблиці нумерують окремо (п. 6.7).

*з) Викладення розділу – відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)*

Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі), повинні розкривати можливість одержання зазначеного в розділі «Суть винаходу (корисної моделі)» технічного результату при використанні винаходу (корисної моделі); можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання.

Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують дані кількісних ознак, виражених у вигляді інтервалу, то у прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу, тобто граничних показників та проміжного показника (п. 6.8).

Наприклад, при патентуванні харчового продукту з вмістом фосфоліпідів, формула якого: харчовий продукт із вмістом фосфоліпідів, що містить фосфоліпіди, цистеїн, цинк, селен, спирт етиловий та воду, який відрізняється тим, що додатково містить ліпоєву кислоту, бета-каротин (провітамін А), альфа-токоферол (вітамін Е), аскорбінову кислоту (вітамін С), лимонну кислоту, фолієву кислоту, метіонін, желатин або пектин, ароматичні добавки, будь-який цукор при такому співвідношенні компонентів в продукті, мас. %:

Фосфоліпіди	8–35
Цистеїн	0,25–0,4
Цинк	0,023–0,05
Селен	0,0001–0,00023
Спирт етиловий	8–12
Ліпоєва кислота	0,25–0,4
Бета-каротин (провітамін А)	0,015–0,035
Альфа-токоферол (вітамін Е)	0,016–0,08
Аскорбінова кислота (вітамін С)	0,23–0,6
Лимонна кислота	0,1–0,2
Фолієва кислота	0,001–0,0013
Метіонін	1–1,7
Желатин (пектин)	2–5 (0,5–1)

Цукор	2–8
Ароматична добавка	0,03–0,15
Вода	до 100

Приклади конкретного здійснення потрібно навести таким чином, щоб виробництво продукту з граничними показниками та проміжним давали позитивний завлений автором результат, наприклад компонент фосфоліпіди – 8–35. Наводимо приклади здійснення продукту з вмістом фосфоліпідів для 8 мас. %; 17,5 мас. %; 35 мас. %. І так для кожного компоненту.

Слід вказати, що у виданні «Складання заявки на винахід», 2005 р., наведено рекомендації щодо чотирьох особливостей технічного результату:

- технічний результат як ключ до розуміння суті винаходу;
- технічний результат як критерій наявності технічного рішення;
- технічний результат як засіб для визначення дотримання або порушення єдності винаходу;
- технічний результат як критерій наявності або відсутності винахідницького рівня технічного рішення.

#### **2.4. Особливості викладення опису винаходу (корисної моделі) для різних ОІВ**

Як зазначалося вище, об'єктами винаходу (корисної моделі) може бути спосіб, продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів) або нове застосування відомого продукту чи способу. Викладення опису для кожного конкретного об'єкта має свої особливості.

##### *а) Пристрій*

Для характеристики об'єкта використовують, зокрема, такі ознаки:

- наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів);
- наявність зв'язків між елементами;
- взаємне розташування елементів;
- форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;
- форму виконання зв'язків між елементами;
- параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;
- матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики (п. 10.1).

Щодо особливостей викладення опису винаходу для характеристики об'єкта винаходу «пристрій», то у розділі опису «Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу» наводять опис пристрою у статичному стані. При описуванні конструктивних елементів пристрою дають посилання на фігури креслень. Цифрові позначення конструктивних елементів в описі повинні відповідати цифровим позначенням на кресленнях (п. 10.2.1).

Після описування пристрою у статичному стані описують дію (роботу) пристрою або спосіб його використання з посиланням на цифрові позначення елементів конструкції, які зображені на кресленнях і, за потреби, на інші ілюстративні матеріали (епюри, часові діаграми тощо).

У деяких випадках для кращого розуміння винаходу та стислості викладення опису допускається інша послідовність викладення цього розділу. Якщо пристрій містить елемент, охарактеризований на функціональному рівні, і форма його реа-

лізації передбачає використання багатофункціонального засобу, що програмується (настроюється), то наводять відомості, які підтверджують можливість здійснення таким засобом конкретної, призначеної йому у складі даного пристрою функції. Якщо, крім таких відомостей, наводять алгоритм, наприклад обчислювальний, то його переважно подають у вигляді блок-схеми або, якщо це можливо, у вигляді відповідного математичного виразу (п. 10.2.2, 10.2.3).

Щодо особливостей формули винаходу, то його характеризують у статичному стані. У формулі можна зазначити можливість реалізації елементом пристрою певної функції про виконання елемента рухомим, наприклад з можливістю повертання або обертання тощо.

Для усунення невизначеності при характеристиці пристрою сукупність його ознак повинна вказувати не лише на наявність елементів, а й на зв'язки між ними і/або їхнє взаємне розташування.

Посилання на елемент, який не включено до формули, допускається, якщо це посилання не призводить до невизначеності в характеристиці пристрою (пп. 10.3.1, 10.3.2).

#### *б) Речовина*

Для характеристики об'єкта в описі заявки використовують такі ознаки.

Для характеристики індивідуальних хімічних сполук, зокрема, використовують:

– для низькомолекулярних сполук – якісний склад (атоми певних елементів), кількісний склад (число атомів кожного елемента);

– зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурною формулою, чи в кристалічній решітці;

– для високомолекулярних сполук – хімічний склад і структуру однієї ланки макромолекули, структуру макромолекули в цілому (лінійну, розгалужену), періодичність ланок, молекулярну масу, молекулярно-масовий розподіл, геометрію і стереометрію макромолекули, її кінцеві та бокові групи;

– для індивідуальних сполук з невизначеною структурою – фізико-хімічні та інші характеристики, у тому числі ознаки способу одержання, що дають змогу їх ідентифікувати;

– для індивідуальних сполук, що належать до об'єктів генетичної інженерії, – послідовність нуклеотидів (для фрагментів нуклеїнових кислот) або фізичну карту (для рекомбінантних нуклеїнових кислот і векторів), а також послідовність амінокислот, фізико-хімічні та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п. 11.1.1).

#### *в) Композиція*

Для характеристики в описі заявки використовують такі ознаки:

– якісний (інгредієнти) склад;

– кількісний (вміст інгредієнтів) склад;

– структуру композиції;

– структуру інгредієнтів (п. 11.1.2).

#### *г) Речовини, одержані шляхом ядерного перетворення*

Для характеристики використовують:

– якісний (ізотопний) склад елемента, кількісний склад (число протонів та нейтронів);



– основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергію випромінювання (для радіоактивних ізотопів) (п. 11.1.3).

*д) Композиції невизначеного складу*

Для характеристики композицій невизначеного складу використовують фізико-хімічні, фізичні та утилітарні показники й ознаки способу одержання (п. 11.1.4).

*е) Штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин*

Відповідно до Правил для характеристики індивідуальних штамів мікроорганізмів, зокрема, використовують:

– культурально-морфологічні характеристики із зазначенням температури вирощування та віку культури (характеристику вегетативних клітин, колоній, повітряного і субстрактного міцелію для мікроміцетів та актиноміцетів, стадії росту в рідкому середовищі для бактерій; дріжджів, мікроводоростей);

– фізіолого-біохімічні характеристики (характерні метаболіти, відношення до температури, кисню, рН, використання джерел азоту та вуглецю);

– хемо- та генотаксономічну характеристику;

– каріологічну характеристику (для еукаріот);

– маркерні характеристики: генетичну, антигенну, біохімічну, фізіологічну;

– біотехнологічну характеристику: назву корисної речовини, яку виробляє штам, або інше призначення штаму із зазначенням стабільності корисної властивості при тривалому культивуванні, рівень активності (продуктивності);

– вірулентність, антигенну структуру, імуногенність, серологічні особливості, онкогенність, чутливість до антибіотиків, антагоністичні властивості (для штамів мікроорганізмів медичного та ветеринарного призначення);

– характеристику батьківських штамів (партнерів), принцип гібридизації (для штамів гібридних мікроорганізмів).

Також використовують й інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати індивідуальні штами мікроорганізмів (п. 12.1.1).

Щодо характеристики індивідуальних штамів культур клітин рослин або тварин, зокрема, використовують:

– родовід культур;

– число пасажів на час паспортизації;

– стандартні умови вирощування;

– культуральні властивості;

– ростові (кінетичні) характеристики;

– характеристику культивування в організмі тварини (для гібрида);

– цитогенетичні (каріологічні) характеристики;

– цитоморфологічні характеристики;

– здатність до морфогенезу (для клітин рослин);

– дані щодо приналежності до певного виду (для клітин тварин);

– онкогенність (для культур клітин тварин, включаючи гібридоми);

– маркерні характеристики: цитогенетичні, імунологічні, біохімічні, фізіологічні;

– контамінаційні характеристики (найпростіші гриби, дріжджі, бактерії, мікоплазми, віруси);

– біотехнологічні характеристики: назву і (або) характеристику корисної речовини, яку продукує культура, чи інше призначення культури із зазначенням стабіль-

ності корисної властивості при тривалому культивуванні, вихід продукту в середовищі, рівень активності (продуктивності);

– кріоконсерваційні та інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати індивідуальні штами культури клітин рослин або тварин (п. 12.1.2).

*є) Консорціум мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин*

Щодо характеристики ознак, додатково до зазначених для індивідуальних штамів, зокрема, використовують походження (джерело виділення), фактор і умови адаптації та селекції, таксономічний склад, подільність, число і домінуючі компоненти, культурально-морфологічні і фізіолого-біохімічні ознаки індивідуальних компонентів, типи і фізіологічні особливості консорціуму в цілому, співвідношення і заміненість штамів, характеристики нових індивідуальних штамів та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п. 12.1.3).

*ж) Процес*

Для характеристики об'єкта винаходу «процес» використовують, зокрема, такі ознаки:

– наявність дії або сукупності дій;

– порядок виконання таких дій у часі (попередньо, одночасно, у різних сполученнях тощо);

– умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин (п. 13.1).

Щодо особливостей викладення опису винаходу, то до назви винаходу, що є процесом одержання високомолекулярної сполуки невизначеного складу, включають назву цієї сполуки і, за потреби, її призначення.

До назви винаходу, що є процесом одержання речовини, наприклад суміші невизначеного складу, включають призначення чи біологічно активні властивості цієї речовини (п. 13.2.1).

У розділі «Рівень техніки» для винаходу, що є процесом одержання нової індивідуальної сполуки, у тому числі високомолекулярної сполуки або об'єкта генетичної інженерії, наводять відомості про процес одержання її відомого структурного аналога. Якщо винахід є процесом одержання суміші невизначеного складу з конкретним призначенням або біологічно активними властивостями, то аналогом може бути процес одержання суміші з тим самим призначенням або тими самими біологічно активними властивостями (п. 13.2.2).

У розділі опису «Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу» наводять посилання на послідовність дій (заходів, операцій) щодо матеріальних об'єктів, а також на умови проведення цих дій, конкретні режими (температура, тиск тощо) і, якщо це необхідно, на пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин чи тварин, які при цьому використовують (п. 13.2.3). Якщо у процесі використовують нові речовини, то розкривають процес їх одержання.

При описуванні процесу, що характеризується використанням відомих засобів (пристроїв, речовин і штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин), достатньо посилання на ці засоби. При використанні невідомих засобів наводять їх характеристику. При використанні штаму мікроорганізму, культури клітин рослин чи тварин наводять посилання на те, де або як може бути одержаний відповідний штам мікроорганізму або культура клітин рослин чи тварин.

Можливість одержання штаму мікроорганізму потрібно підтвердити шляхом опису процесу його одержання таким чином, щоб фахівець у відповідній галузі міг реалізувати винахід за описом, або наданням відомостей про його депонування в офіційній колекції – депозитарії. При цьому дата депонування має передувати даті подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то даті її пріоритету (п. 13.2.5).

Особливості викладення опису винаходу інших ОІВ можна знайти у пп. 13.2.6–13.2.10.

### **3. Подання заявки на винахід за процедурою Договору про патентну кооперацію**

#### **3.1. Законодавство щодо подання заявки на винахід за процедурою РСТ**

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисну модель» міжнародна заявка – це заявка, подана відповідно до Договору про патентну кооперацію.

Договір про патентну кооперацію (*Patent Cooperation Treaty, PCT*) – міжнародний договір у галузі охорони винаходів, укладений у 1970 р. для спрощення процедури та більш економічного отримання охорони винаходів, коли така охорона потрібна в декількох країнах. Договір є основою системи РСТ, яка в свою чергу забезпечує єдину процедуру подання патентної заявки для захисту винаходів у кожній державі – учасниці договору.

Відповідно до ст. 37 Закону будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи (НОІВ) та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збір. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою РСТ, міжнародна заявка подається до Установи.

Таким чином, український заявник подає заявку на винахід у національне відомство. Одержувачем заявки є НОІВ. Не пізніше 12 місяців від дати подання заявки (для збереження конвенційного пріоритету винаходу) заявник має розпочати процедуру зарубіжного патентування. Учасники РСТ подають одну заявку, в якій перераховують країни, в яких би хотіли отримати охорону для свого винаходу.

Особливості подання міжнародної заявки в Укрпатент (НОІВ) визначаються п. 18 Правил складання.

#### **3.2. Склад та зміст документів щодо подання заявки на винахід за процедурою РСТ**

Міжнародна заявка має містити: заяву, опис винаходу, один чи декілька пунктів формули винаходу, одне чи декілька креслень (за необхідності) і реферат (ст. 3(2) РСТ).

Вимоги до заяви, опису винаходу, формули винаходу та креслень викладено відповідно в ст. 4–6 та 7 РСТ і правилах 4–6 та 7 Інструкції до РСТ [4]; вимоги до реферату викладено в правилі 8 Інструкції до РСТ.

Усі документи міжнародної заявки подаються до Укрпатенту (НОІВ) на папері у трьох примірниках, кожен з яких має бути придатним для прямого репродукування.

Заява подається на бланку PCT/RO/101 або у вигляді комп'ютерної роздруковки, виготовленої з використанням функціональних можливостей PCT-EASY програмного забезпечення PCT-SAFE («PCT-EASY заява»). В останньому випадку у комплекті з міжнародною заявою повинен подаватися фізичний носій (CD-ROM, CD R, DVD або DVD-R), що містить в електронній формі копію даних, які містяться в заяві, та копію реферату («PCT EASY-фізичний носій»).

Бланк заяви PCT/RO/101 разом з поясненнями щодо його заповнення розміщено на сайті ВОІВ за адресою: <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>. Паперовий примірник бланка заяви можна безкоштовно отримати в Укрпатенті. Дані в заяві повинні бути надруковані. Заяву слід заповнювати, користуючись поясненнями до кожної граfi її бланка.

Програмне забезпечення PCT-SAFE для виготовлення PCT-EASY заяви можна безкоштовно завантажити із сайту ВОІВ за адресою: <http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html>.

Відповідно до ст. 3(4)(i) PCT міжнародна заявка має складатися встановленою мовою. В Україні міжнародна заявка може бути подана до відомства-одержувача російською або англійською мовою. Листування із заявником відомство-одержувач здійснює мовою міжнародної заявки.

Подаючи заявку до відомства-одержувача, заявник повинен зазначити свій вибір одного з компетентних Міжнародних пошукових органів, який має проводити міжнародний пошук щодо міжнародної заявки. Для України компетентними Міжнародними пошуковими органами були Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент) та Європейське патентне відомство (ЄПВ). З 5 лютого 2016 р. Укрпатент почав виконувати функції Міжнародного пошукового органу й Органу міжнародної попередньої експертизи та Органу, визначеного для проведення додаткового пошуку<sup>1</sup>.

У разі якщо міжнародну заявку подано російською мовою, а у ролі Міжнародного пошукового органу зазначено ЄПВ, заявнику необхідно протягом місяця від дати одержання заявки відомством-одержувачем надати її переклад англійською мовою з метою пошуку.

Порядок складання опису згідно з правилом 5 Інструкції має відповідати таким вимогам:

а) опис починається з наведеної в заяві назви винаходу. Далі в описі:

i) визначається галузь техніки, до якої належить винахід;

ii) наводиться рівень техніки, який тією мірою, якою це відомо заявнику, може вважатися корисним для розуміння винаходу, проведення пошуку й експертизи винаходу; бажано, щоб опис містив посилання на документи, що відображають цей рівень;

iii) винахід, що подається, складають (пишуть) таким чином, щоб можна було зрозуміти технічну задачу (навіть якщо вона не викладена чітко як така) та її рішення, а також розкривають позитивні ефекти від винаходу, якщо такі є, з посиланням на попередній рівень техніки;

iv) стисло описуються фігури креслень, якщо такі є;

<sup>1</sup> Винаходи та корисні моделі. Мінекономіки України. URL: <https://www.me.gov.ua>

v) викладається, принаймні, кращий з передбачуваних заявником варіантів здійснення заявленого винаходу; це робиться у вигляді прикладів, де це необхідно, і з посиланнями на креслення, якщо такі є; якщо національне законодавство зазначеної держави не вимагає розкриття кращого варіанту, а задовольняється описом будь-якого варіанту (незалежно від того, чи є він найкращим, чи ні), то відсутність розкриття кращого варіанту не повинно мати наслідків у цій державі;

vi) розкривається, коли це не є очевидним з опису або характеру винаходу, яким чином винахід може бути використано у промисловості, а також яким чином він може бути виготовлений та застосований або, якщо він може бути лише застосований, то яким чином він може бути застосований; термін «промисловість» розуміється у найбільш широкому розумінні, як визначено Паризькою конвенцією з охорони промислової власності;

b) способу та порядку складання опису, визначених пунктом «а», дотримуються завжди, за винятком випадків, коли через характер винаходу інший спосіб або порядок буде сприяти кращому розумінню і більш короткому викладу.

Вимоги щодо викладення формули винаходу включають (правило 6 Інструкції):

*Кількість та нумерацію пунктів формули:*

a) кількість пунктів формули повинна бути розумною з урахуванням характеру винаходу, що заявляється;

b) якщо формула має декілька пунктів, то вони послідовно нумеруються арабськими цифрами;

c) порядок нумерації пунктів у випадку змін, які можуть вноситься у формулу винаходу, визначається Адміністративною інструкцією.

*Відсилання на інші частини міжнародної заявки:*

a) формула не повинна містити посилань на опис або креслення відносно технічних ознак винаходу, за винятком випадків, коли це абсолютно необхідно. Зокрема, вона не повинна містити таких відсилань, як, наприклад, «як описано в частині ... опису» або «як показано на фігурі ... креслень»;

b) якщо міжнародна заявка містить креслення, потрібно, щоб технічні ознаки, згадані у формулі винаходу, супроводжувалися позначеннями на посилання, що належать до цих ознак. Позначення на посилання, у разі їх використання, переважно, викладають у дужках.

Якщо позначення на посилання не сприяють швидкому розумінню формули, то їх не слід робити. Позначення на посилання можуть бути вилучені зазначеним відомством з метою публікації цим відомством.

*Принцип складання формули винаходу:*

a) об'єкт винаходу, який патентують, визначається термінами технічних ознак винаходу;

b) у випадку коли це доречно, формула винаходу містить:

i) частину, що включає технічні ознаки винаходу, які необхідні для визначення об'єкта, що заявляється, але які в сукупності є частиною попереднього рівня техніки;

ii) відрізняльну частину, що починається словами «який відрізняється тим, що», «що характеризується тим, що», «удосконалення якого полягають у тому, що» або іншими аналогічними словами, які чітко формулюють технічні ознаки, на які в поданні з ознаками, наведеними в підпункті «i», патентується винахід;

c) якщо національне законодавство вказаної держави не вимагає, щоб формула винаходу складалася так, як це передбачено у пункті «b», то недотримання цього

принципу складання формули винаходу не має наслідків у цій державі за умови, що фактично застосований принцип складання формули винаходу задовольняє вимоги національного законодавства цієї держави.

#### *Залежні пункти формули винаходу*

а) будь-який пункт формули винаходу, який включає всі ознаки одного або декількох інших пунктів (пункт у залежній формі, надалі іменований як «залежний пункт»), містить посилання, по можливості, на самому початку на інший пункт або пункти, а потім формулює додатково ознаки, що заявляються. Будь-який залежний пункт, який посилається більш ніж на один інший пункт («пункт формули, що містить множинну залежність»), посилається на такі пункти лише у вигляді альтернативи. Пункти формули, що містять множинну залежність, не повинні слугувати підставою для інших пунктів формули, які також містять множинну залежність. Якщо національне законодавство національного відомства, що діє як міжнародний пошуковий орган, не допускає, щоб пункти формули, що містять множинну залежність, склалися інакше, ніж це передбачено у двох попередніх пропозиціях, то недотримання цього принципу складання формули винаходу може бути зазначено у звіті про міжнародний пошук відповідно до ст. 17(2)(b). Недотримання цього принципу складання формули винаходу не має наслідків у зазначеній державі, якщо фактично застосований принцип складання формули винаходу задовольняє вимоги національного законодавства цієї держави;

б) вважається, що будь-який залежний пункт формули включає всі ознаки, що містяться в пункті, на який він посилається, або, якщо залежний пункт є пунктом, що містить множинну залежність, то він включає всі ознаки, що знаходяться в конкретному пункті, разом з яким він розглядається;

с) усі залежні пункти формули, що посилаються на єдиний попередній пункт, та всі залежні пункти формули, що посилаються на декілька попередніх пунктів, групуються разом, наскільки це можливо і найбільш доцільним чином.

Однією з особливостей оформлення опису винаходу є *нумерація рядків*, а саме (п. 11.8 РСТ):

- рекомендується нумерувати кожний п'ятий рядок кожного аркуша опису та кожного аркуша формули винаходу;
- номер ставлять на правій половині лівого поля аркуша.

### **3.3. Особливості розгляду заявки на винахід за процедурою РСТ**

Відповідно до ст. 11 РСТ відомство-одержувач встановлює дату міжнародного подання за датою одержання міжнародної заявки, якщо при її одержанні відомство доходить висновку, що:

- заявник не позбавлений внаслідок громадянства або місця проживання права подання міжнародної заявки до відомства;
- міжнародна заявка складена встановленою мовою;
- міжнародна заявка містить, принаймні, таке:
  - згадку про те, що вона подається як міжнародна заявка;
  - зазначення принаймні однієї Договірної держави;
  - ім'я заявника, як встановлено;
  - частину, яка зовні нагадує опис винаходу;
  - частину, яка зовні нагадує пункт чи пункти формули винаходу.

Міжнародна заявка повинна відповідати встановленим вимогам до оформлення міжнародної заявки. Вимоги до оформлення міжнародної заявки викладено у правилі 11 Інструкції до РСТ (ст. 3(4)(ii) РСТ).

Подання кожної міжнародної заявки має супроводжуватися сплатою встановленого мита (ст. 3(4)(iv) РСТ). Згідно з пп. 14–16 Інструкції до РСТ заявнику необхідно сплатити: мито за пересилання заявки (на користь відомства-одержувача), міжнародне мито за подання (на користь Міжнародного бюро ВОІВ) та мито за пошук (на користь Міжнародного пошукового органу). Крім того, якщо в міжнародній заявці заявлено пріоритет попередньої заявки і заявник доручає відомству-одержувачу підготувати та направити пріоритетний документ до Міжнародного бюро ВОІВ, необхідно сплатити відповідний збір (п. 17.1(b) Інструкції до РСТ). Зазначені мито та збори сплачуються на рахунки НОІВ.

Після одержання міжнародної заявки НОІВ здійснює розрахунок мита та зборів і надсилає відповідне повідомлення заявнику із зазначенням строків сплати, переліку валют, у яких можуть бути сплачені мито та збори, і реквізитів для сплати.

Патентування відповідно до РСТ має дві фази – міжнародну та національну. Міжнародна фаза розпочинається з подання міжнародної заявки до організації-одержувача – до НОІВ та може включати такі стадії:

- встановлення дати міжнародного подання та обробку міжнародної заявки відомством-одержувачем;
- проведення Міжнародним пошуковим органом міжнародного пошуку, за результатами якого заявнику надсилаються звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення про патентоспроможність винаходу;
- міжнародну публікацію заявки Міжнародним бюро ВОІВ (відбувається у більшості випадків разом зі звітом про міжнародний пошук);
- за бажанням заявника, проведення додаткового пошуку;
- за бажанням заявника, проведення міжнародної попередньої експертизи Органом міжнародної попередньої експертизи з подальшим наданням Заявнику міжнародного попереднього висновку щодо патентоспроможності заявленого винаходу.

Національна фаза, тобто подача заявок у відомства обраних країн, де заявник хоче отримати охоронний документ, здійснюється до закінчення 30 місяців від дати пріоритету і закінчується при позитивному для заявника результаті видачею охоронного документа.

Якщо РСТ-заявка не переходить у національну фазу, то вона не вважається поданою у зазначених країнах від самого початку процесу реєстрації.

## ЛІТЕРАТУРА

### Нормативні акти

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.93 № 3769-ХІІ (із змінами).
2. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (із змінами згідно з наказом від 14.06.2011 № 578).
3. Договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 г., пересмотренный 28.09.1979 г., измененный 03.02.1984 г. и 03.10.2001 г. и Инструкция к РСТ (текст, имеющий силу с 01.01.2013 г.) [Текст]. Женева: ВОИС, 2013. 269 с. URL: <http://www.wipo.int/pct/ru>

4. Инструкция к Договору о патентной кооперации. URL: [http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct\\_regs.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf)

5. Руководство РСТ (Договор о патентной кооперации) для заявителя. URL: <http://www.wipo.int/pct/ru/appguide/index.jsp>

6. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы (в ред. постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2012 № 914, от 27.02.2014 № 173), утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 02.02.2011 № 119. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21100119>

7. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на изобретение, утвержден от 29.10.2008 № 327).

8. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ, утвержден РФ от 29.10.2008 № 326.

9. Указания по составлению заявки на изобретение /ЭЗ-1-74/, затвержені постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР по справам винаходів та відкриттів 21 листопада 1973 р.

#### **Статті. Матеріали з Інтернет**

10. Жужнева А.О. Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (РСТ). *Наука та інновації*. 2009. № 4. С. 44–49.

11. Колосов О.Є. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 3. С. 16–20.

12. Колосов О.Є. Особливості складання опису та формули винаходу. *Інтелектуальна власність*. 2014. № 8. С. 17–25.

13. Колосов О.Є. Аспекти міжнародної фази патентування винаходу за процедурою РСТ. Режим доступу: URL: [http://kolosov.kiev.ua/file/shop/351\\_1.pdf](http://kolosov.kiev.ua/file/shop/351_1.pdf)

14. Методичні рекомендації по оформленню заявки на винахід (користну модель) з дисципліни «Основи інтелектуальної власності»: Навч. видання. Укл.: А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, Н.В. Сличук. Вінницький державний аграрний університет, 2009. URL: <http://repository.vsau.org/getfile.php/2705.pdf>

15. Методические рекомендации для авторов – разработчиков, впервые оформляющие свои творческие разработки. Казанский федеральный университет. URL: <https://kpfu.ru>

16. Підходи до надання охорони українським винаходам у Європі / Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. С. 223–239. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=609](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=609)

17. Поради Укрпатенту заявникам [Електронний ресурс]. URL: <https://ukrpatent.org/uk/>

18. Складання заявки на винахід. *Практ. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П. Міляева. 3-є вид., вип. і допов. К., 2007. 64 с.*



## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗВІТНОСТІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ<sup>1</sup>

### Загальні положення

Рекомендації стосуються ведення документації з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах НАН України (далі – Установи), що стосується:

- організації діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій;
- проведення патентних досліджень при виконанні наукової тематики;
- обліку нематеріальних активів;
- звітності наукової установи з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій;
- виплати науковою установою винагороди творцям об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) та особам, які здійснюють трансфер технологій.

Також наводиться перелік документів наукової установи, що стосуються створення та охорони прав на ОІВ та трансферу технологій.

### 1. Організація діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій

Документи, що ухвалюються Установою та стосуються організації діяльності зі створення, охорони та використання ОІВ, включають:

#### 1.1. Наказ(и) Установи:

- про створення Структурного підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
- про затвердження Положення про Структурний підрозділ;
- про призначення на посаду керівника Структурного підрозділу або виконувачем обов'язків керівника Структурного підрозділу співробітника установи, наукового співробітника;
- про затвердження посадових інструкцій працівників Структурного підрозділу.

#### 1.2. Положення про Структурний підрозділ

Положення розробляється на підставі Типового положення, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами), та визначає завдання і повноваження Структурного підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Установи.

<sup>1</sup> Рекомендації щодо ведення документації, звітності з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах / Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2019. 19 с.

### **1.3. Колективний договір**

У колективному договорі відповідно до п. 5 розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами) та пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15, визначаються:

- загальні розміри виплат винагороди творцям службового ОІВ, строки її виплат з урахуванням вимог вищезазначеного положення;
- розмір премій творцям службового ОІВ при одержанні охоронного документа та інших заохочень;
- принципи розподілу коштів, що отримує Установа від використання службового ОІВ, між: творцем(ями) ОІВ, підрозділом, у якому працює(ють) творець(і), а також Установою;
- інші питання, пов'язані з роботою зі створення, охорони та використання службового ОІВ.

Також у колективному договорі та Положенні про матеріальне стимулювання працівників Установи можуть визначатися умови преміювання (за рахунок надходжень від використання ОІВ, у тому числі ОІВ, що є технологією та/або складовою технології, інших надходжень) осіб, які:

- сприяли створенню службового ОІВ;
- здійснювали роботи з доведення службового ОІВ до комерційного продукту;
- здійснювали трансфер технологій та/або їх складових.

Вказані дії, зокрема, можуть включати проведення патентних, маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень, досліджень на патенту чистоту; розробку конструкторсько-технологічної та іншої документації; виготовлення дослідних зразків або макетів; підготовку пропозицій та матеріалів щодо комерціалізації результатів досліджень і розробок; участь у розробці, реалізації бізнес-планів, інвестиційних, впроваджувальних проектів з використання результатів досліджень і розробок; підготовку проектів ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій, участь у переговорах з їх укладання, контролі за їх реалізацією; участь у виконанні ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій тощо.

У колективному договорі може визначатися розмір виплати винагороди працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, з урахуванням положень п. 7.11 Положення (п. 7.1.6 Положення).

### **1.4. Посадові інструкції працівників Підрозділу**

Посадові інструкції розробляються для кожної посади згідно зі штатним розкладом. Функції та обов'язки працівників визначаються виходячи із завдань, визначених положенням про Підрозділ.

### **1.5. Первинна облікова документація з обліку ОІВ**

Вимоги до ведення документації затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2004 № 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій)» та Інструкції щодо їх заповнення (форми № ІВ-1, № ІВ-2, № ІВ-3, № ІВ-4, № ІВ-5, № ІВ-6).

Відповідно до зазначеного наказу в Установах мають вестися такі журнали:

– Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів<sup>1</sup> (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні (форма № ІВ-1);

– Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, що подані до компетентних органів іноземних держав (форма № ІВ-2);

– Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань напівпровідникових виробів (форма № ІВ-3).

У зв'язку з введенням в установах НАН України першої черги впровадження Підсистеми ведення реєстру об'єктів права інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України та АРМ співробітника підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукової установи НАН України (розпорядження Президії НАН України від 23.04.2019 № 272) ведення журналів здійснюється в електронній формі.

### ***1.6. Накази Установи про:***

– порядок зберігання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин тощо та визначення особи, відповідальної за зберігання цих документів;

– порядок зберігання договорів про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання і додатків до цих договорів, договорів між творцями ОІВ та визначення особи, відповідальної за зберігання цих договорів.

Накази мають бути затверджені Установою відповідно до п. 2.2.4 розпорядження Президії НАН України від 09.09.2015 № 61 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій».

### ***1.7. Оригінали охоронних документів на ОІВ***

Охоронні документи включають: патенти, свідоцтва.

Порядок зберігання охоронних документів визначається наказом Установи.

### ***1.8. Договори про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання і додатки до цих договорів***

Зазначені договори укладаються відповідно до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами).

Договори укладаються між Установою та творцями ОІВ.

Порядок зберігання договорів визначається наказом Установи.

Інформація про укладання таких договорів наводиться у Журналі реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні (форма № ІВ-1).

<sup>1</sup> З урахуванням прийняття Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» від 19.09.2019 № 111-ІХ термін «компонування (топографії) інтегральних мікросхем» замінено на «компонування напівпровідникових виробів».

### **1.9. Договори про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових**

Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 30.02.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» і постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, виплачується винагорода у встановленому зазначеними актами розмірі.

Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до п. 7.1.6 Положення або за цивільно-правовим договором з такими особами, форма якого затверджується Президією НАН України.

Порядок зберігання договорів визначається наказом Установи.

## **2. Проведення патентних досліджень при виконанні наукової тематики**

### **2.1. Журнали реєстрації патентних досліджень**

Установи НАН України мають проводити патентні дослідження при проведенні прикладних досліджень та фундаментальних досліджень, у яких присутня прикладна спрямованість відповідно до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення», а також розділу 8 Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами).

Вимоги зазначених державних стандартів є обов'язковими для організацій, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету.

Установи ведуть журнал реєстрації проведених патентних досліджень та довідок про ОІВ, які створені під час виконання наукової роботи, та про проведені патентні дослідження, де зазначається:

– інформація про проведені патентні дослідження, а саме: найменування (шифр) теми, етап (стадія) проведення патентних досліджень, мета патентних досліджень, керівник (відділ-розробник) теми та виконавець (патентний підрозділ);

– інформація про підготовлені довідки щодо створені ОІВ – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин, інтегральні мікросхеми, комп'ютерні програми, бази даних та інші об'єкти авторського права тощо, які створені під час виконання наукової роботи (згідно з п. 2.2 цих рекомендацій), а саме: назва ОІВ, дата створення (для об'єктів авторського права) та номер, дата подачі заявки (для об'єктів промислової власності), країна, де була подана первинна заявка, інші країни патентування, номер, дата публікації отриманого охоронного документа, творці ОІВ, назва, номер, дата, з ким укладено ліцензійний договір на використання ОІВ або інші договори про передачу технологій з ліцензійною частиною.

### **2.2. Довідки про ОІВ**

При прийнятті та оцінці наукової роботи в Установах готуються довідки про ОІВ, які створені під час виконання вказаної роботи.

Довідки готуються відповідно до вимог, визначених:

– Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України (додаток 1 до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 № 339), формою Довідки про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи, та проведені патентні дослідження (додаток 7 до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи);

– Положенням про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (додаток 1 до постанови Президії НАН України «Про Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України» від 13.12.2017 № 340), формою Довідки про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання науково-технічного проекту, та проведені патентні дослідження (додаток 5 до Положення).

### **3. Облік нематеріальних активів**

Документами, що стосуються бухгалтерського і податкового обліку нематеріальних активів та ведуться у бюджетних установах, є:

#### ***3.1. Первинний облік ОІВ у складі нематеріальних активів***

Наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 затверджено типові форми первинного обліку ОІВ у складі нематеріальних активів:

– Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-1);

– Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-2);

– Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-3);

– Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-4).

#### ***3.2. Нормативні акти щодо інвентаризації нематеріальних активів***

При інвентаризації нематеріальних активів Установи керуються Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

При проведенні бухгалтерського обліку нематеріальних активів Установи керуються такими документами:

– Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (із змінами);

– Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11;

– наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

– Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами);

– розпорядженням Президії НАН України від 15.06.2015 № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів». Розпорядженням затверджено рекомендації щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених у результаті розробки, та форму акта оцінки первісної вартості об'єкта нематеріальних активів, створеного в результаті розробки.

### ***3.3. Визначення вартості об'єкта нематеріальних активів з метою бухгалтерського обліку***

Відповідно до даних рекомендацій первісна вартість об'єкта нематеріальних активів, створеного суб'єктом державного сектору, визначається відповідно до п. 9 частини II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (далі – Національне положення), та складається з витрат, які прямо пов'язані з його створенням (витрати на оплату праці, матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу) і підготовкою його до використання (оплата реєстрації права, амортизація патентів, ліцензій тощо) у визначений спосіб. До критеріїв визнання нематеріального активу належить наявність інформації щодо достовірного визначення витрат, пов'язаних зі створенням об'єкта нематеріального активу. У зв'язку із зазначеним до витрат на створення нематеріального активу для ОІВ, набуття прав на які засвідчується охоронним документом, зазвичай відносять:

– витрати на отримання охоронного документа та підтримання його чинності;

– витрати на оплату праці фахівця(ів) підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (або фахівця-патентознавця, патентного повіреного, що залучається до виконання робіт), нарахування на заробітну працю такого фахівця, накладні витрати на його заробітну плату за кількість днів, що використовувалися для підготовки заявки на отримання охоронного документа;

– оплату вартості послуг сторонніх організацій зі здійснення патентного пошуку (за наявності);

– інші витрати, відносно яких є достовірні дані та які належать до собівартості виробництва нематеріального активу.

Відповідно до п. 12 частини II Національного положення витрати на дослідження не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені.

При визначенні первісної вартості об'єкта нематеріальних активів в установах заповнюється Акт оцінки первісної вартості об'єкта нематеріальних активів, створеного в результаті розробки.

Установи здійснюють первинний облік ОІВ із заповненням форм НА-1, НА-2, НА-3, НА-4, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732.

Національне положення (стандарт) «Нематеріальні активи» визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття

інформації про них у фінансовій звітності і містить розділи: загальні положення, визнання та первісна оцінка нематеріальних активів, оцінка після первісного визнання і переоцінка нематеріальних активів, амортизація нематеріальних активів, зменшення корисності нематеріальних активів, вибуття нематеріальних активів, розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів.

#### **4. Виплата науковою установою винагороди творцям ОІВ та особам, які здійснюють трансфер технологій**

4.1. Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами), визначається (п. 7.1.1), що у випадку створення працівниками Установи – творцями ОІВ – під час виконання наукової тематики, що фінансується НАН України, службових ОІВ та їх наступного використання Установою через випуск продукції, в якій використовується службовий ОІВ, надання відповідних послуг чи надання ліцензій Установа виплачує творцям винагороду за використання службового ОІВ згідно із законами України, рішеннями Президії НАН України, колективними договорами та договором з творцем ОІВ.

Працівнику має виплачуватися:

- при власному випуску продукції Установою з використанням ОІВ – у сумі не менше 2% валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ, або доходу від реалізації частини продукції (деталі, механізму тощо), що вироблена з використанням ОІВ;

- при укладанні ліцензійного договору, інших договорів про трансфер технологій – у сумі не менше 30% від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором;

- при зменшенні вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), іншій вигоді, що отримана Установою, – на умовах, визначених колективним договором;

- при використанні службового ОІВ, право на використання якого є внеском до статутного капіталу господарського товариства, – на умовах, визначених колективним договором (п. 7.1.1 Положення).

4.2. Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 30.02.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюються їх трансфер» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, виплачується винагорода у розмірі не менш як 2 відсотки від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором про трансфер технологій.

Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до п. 7.1.6 Положення або за цивільно-правовим договором з такими особами, форма якого затверджується Президією НАН України.

4.3. Розпорядженням Президії НАН України від 09.09.2015 № 61 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій» визначено, що при перевірці діяльності наукових установ (п. 2.4.1) перевіряється наявність наказів на здійснення виплат винагороди авторам технологій; авторам – винахідникам інших ОІВ; особам, які здійснюють трансфер технологій відповідно до

укладених з ними договорів у випадку отримання науковою установою платежів від використання технологій, ОІВ.

## **5. Звітність наукової установи у галузі охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій**

### **5.1. Звітність НАН України**

#### **5.1.1. Розпорядження Президії НАН України щодо підготовки звіту про діяльність НАН України у поточному році**

Розпорядженнями визначається, що наукові установи щорічно надають дані стосовно:

– найбільш вагомих результатів зі створення та використання винаходів, комп'ютерних програм та інших ОІВ, ноу-хау;

– проблем у галузі охорони та комерціалізації ОІВ;

– інформації щодо складання звітів про патентні дослідження;

а також зазначають причини невідображення ОІВ у бухгалтерському обліку у випадку різниці у кількості охоронних документів на ОІВ, що отримано установою, та кількістю зазначених об'єктів, права на які відображено у бухгалтерському обліку як нематеріальні активи;

відображають результати діяльності про створення, охорону та використання ОІВ та укладені ліцензійні й інші договори на передачу технологій за формами:

– «Результати винахідницької роботи, створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності» (форма VII-1) (у якій передбачено подання інформації про використання ОІВ установою);

– «Договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності» (форма VII-2);

– «Заявки щодо видачі охоронних документів» (форма VII-3);

– «Рішення щодо видачі охоронних документів» (форма VII-4);

– «Дані щодо обліку нематеріальних активів» (форма VII-5);

– «Дані щодо виплати винагороди в поточному році винахідникам і авторам за використання об'єктів права інтелектуальної власності» (форма VII-6).

Відповідальним особам Установ, що заповнюють зазначені форми, необхідно звернути увагу на уникнення розбіжностей між даними форми VII-1 та форм VII-2, VII-3, VII-4, VII-5.

У формі VII-1 обов'язковим є заповнення даних щодо кількості ОІВ, створених в Установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році, за окремими об'єктами.

Якщо такого використання не було, Установи проставляють у відповідних формах нулі.

У зв'язку з введенням в Установах НАН України першої черги впровадження Підсистеми ведення реєстру об'єктів права інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України та АРМ співробітника підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукової установи НАН України (розпорядження Президії НАН України від 23.04.2019 № 272) подання звітності здійснюється в електронній формі з відображенням поданих в електронній формі даних у паперовому примірнику звіту Установи.



5.1.2. При прийнятті та оцінці наукової роботи в Установах готуються довідки про ОІВ, які створені під час виконання вказаної роботи (див. розд. 2.2).

## **5.2. Звітність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України**

*5.2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»*

Пунктом 3 постанови встановлено, що міністерствам та іншим органам виконавчої влади, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук, які беруть участь у створенні, закупівлі, трансфері та використанні технологій, проводити щороку протягом 2019–2024 рр. моніторинг впливу виплати мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, на фінансовий стан підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, перебувають у їх віданні, та забезпечити подання Міністерству освіти і науки до 1 лютого року, наступного за звітним періодом, інформації про його результати.

Форми щодо подання звітності розробляються МОН України: «Відомості щодо впливу діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан організацій».

Терміни подання звітності визначаються у встановленому порядку.

*5.2.2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.03.2014 № 221 «Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій»*

Наказ прийнято МОН України на виконання п. 3 Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300; п. 6 Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 351.

Відповідно до наказу наукові установи подають форму № 1 «Відомості організації – розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій» разом з поданням річної звітності.

Узагальнення звітної інформації здійснюється СЗП НОВ НАН України.

Слід звернути увагу, що при заповненні даної форми, здебільшого, помилки виникають з визначенням Класифікації видів економічної діяльності (КВЕДу) за результатами робіт установи та при проведенні розрахунку винагороди авторам технологій.

*5.2.3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій»*

Інформація відповідно до Порядку подається установами НАН України до Президії НАН України. Узагальнення інформації здійснюється СЗП НОВ НАН України.

Терміни подання звітності науковими установами НАН України визначаються у встановленому порядку.

Перелік нормативних актів у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України й органів державної влади можна знайти на сайті: [www.ipr.nas.gov.ua](http://www.ipr.nas.gov.ua).

## ПЕРЕЛІК

### документів наукової установи, що стосуються створення та охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності та трансферу технологій

#### 1. Накази Установи:

– про створення підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

– про затвердження Положення про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності або призначення (покладення обов'язків) фізичної особи на посаду керівника підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2. Положення про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Установи.

#### 3. Колективний договір.

#### 4. Посадові, робочі інструкції працівників.

#### 5. Накази установи про:

– порядок зберігання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин тощо та визначення особи, відповідальної за зберігання цих документів;

– порядок зберігання договорів про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та додатків до цих договорів, договорів між творцями об'єкта права інтелектуальної власності та визначення особи, відповідальної за зберігання цих договорів.

6. Журнали реєстрації ОІВ, форма яких затверджена наказом Держкомстату України від 10.08.2004 № 469.

Здійснюється ведення журналів в електронному вигляді через Підсистему ведення реєстру об'єктів права інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (розпорядження Президії НАН України від 23.04.2019 № 272):

– Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів<sup>1</sup> (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні (форма № ІВ-1);

– Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, що подані до компетентних органів іноземних держав (форма № ІВ-2);

– Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань напівпровідникових виробів (форма № ІВ-3).

#### 7. Інша первинна облікова документація з обліку ОІВ:

– Журнал реєстрації заявок на твори (бази даних, комп'ютерні програми тощо), форма якого затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15;

<sup>1</sup> З урахуванням прийняття Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» від 19.09.2019 № 111-ІХ термін «компонування (топографії) інтегральних мікросхем» замінено на «компонування напівпровідникових виробів».

– Журнал реєстрації заявок на комерційну таємницю, форма якого затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15;

– Журнал реєстрації договорів на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Ведення зазначених журналів здійснюється в електронному вигляді з використанням Підсистеми ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України;

– Журнал реєстрації проведених патентних досліджень за прикладними та фундаментальними науковими роботами.

8. Оригінали охоронних документів на ОІВ.

9. Договори про службові ОІВ та накази щодо виплати винагороди.

10. Довідки про ОІВ (передбачені Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України (додаток 1 до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 № 339); Положенням про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (додаток 1 до постанови Президії НАН України «Про Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України» від 13.12.2017 № 340)).

11. Картки обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»:

– «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (НА-1);

– «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (НА-2);

– «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (НА-3);

– «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (НА-4).

12. Накази на здійснення виплати винагороди авторам технологій, авторам, винахідникам, особам, які здійснюють трансфер технологій відповідно до укладених з ними договорів, що здійснюється у випадку отримання науковою установою платежів від використання технологій, ОІВ.

13. Звітність НАН України відповідно до розпоряджень Президії НАН України «Про підготовку звіту про діяльність НАН України у (поточному) році»:

– «Результати винахідницької роботи, створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності», в якій передбачено подання інформації про використання ОІВ установою (форма VII-1);

– «Договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності» (форма VII-2);

– «Заявки щодо видачі охоронних документів» (форма VII-3);

– «Рішення щодо видачі охоронних документів» (форма VII-4);

– «Дані щодо обліку нематеріальних активів» (форма VII-5);

– «Дані щодо виплати винагороди в поточному році винахідникам і авторам за використання об'єктів права інтелектуальної власності» (форма VII-6).

Формування та подання звітності здійснюється в електронному вигляді з використанням Підсистеми ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України, а також у паперовому вигляді.

14. Звітність Міністерства освіти і науки України:

– звітність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»;

– форма № 1 «Відомості організації – розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2014 № 221;

– форми звітності, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій».

Перелік не є вичерпний.

## ЛІТЕРАТУРА

### **Нормативні акти органів державної влади**

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», у редакції Закону від 02.10.2012 № 5407-VI.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету».

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових».

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (із змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (зі змінами).

Наказ Державного комітету статистики України від 10.08.2004 № 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».

Лист Державної казначейської служби України від 07.05.2014 № 17-04/441-10983 щодо формування у бухгалтерському обліку бюджетних установ інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво.

## **Нормативні акти НАН України у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій**

### **Загальні питання**

Розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 01.03.2013 № 142, від 30.10.2008 № 622, від 30.10.2008 № 622, від 15.06.2015 № 430, від 17.05.2016 № 293, від 30.01.2020 № 69).

Типове положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України» (додаток 1).

Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (додаток 2).

Примірні договори про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та примірний договір між творцями об'єктів права інтелектуальної власності.

Розпорядження Президії НАН України від 30.01.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер».

Зміни до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (додаток до розпорядження).

Договір про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових (додаток до розпорядження).

Розпорядження Президії НАН України від 23.04.2019 № 272 «Про першу чергу впровадження в НАН України Підсистеми ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України».

Розпорядження Президії НАН України від 13.01.2017 № 23 «Про видання Каталогу перспективних для впровадження науково-технічних розробок НАН України».

Розпорядження Президії НАН України від 17.05.2016 № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності».

Розпорядження Президії НАН України від 15.06.2015 № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів».

Розпорядження Президії НАН України від 09.02.2015 № 61 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій».

Розпорядження Президії НАН України від 01.03.2013 № 142 «Про внесення змін до розпоряджень Президії НАН України від 16.01.08 № 15 та від 30.10.08 № 622».

Розпорядження Президії НАН України від 30.10.2008 № 622 «Про внесення змін і доповнень до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15».

### **Охорона прав інтелектуальної власності при виконанні конкурсних науково-технічних проєктів**

Постанова Президії НАН України Про Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проєктів установ НАН України від 13.12.2017 № 340.

Пункти 23–26, 32.3 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проєктів установ НАН України (додаток 1 до Постанови):

– Попередній договір (додаток 1 до Положення);

– Рекомендації з питань охорони інтелектуальної власності у договорах між установою НАН України та організацією-партнером при виконанні науково-технічних проєктів установ НАН України та Примірна форма ліцензійного договору (додаток 3 до Положення);

– Довідка про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання науково-технічного проєкту, та проведені патентні дослідження (додаток 5 до Положення).

Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України (додаток до постанови Президії НАН України від 07.10.2015 № 236) (витяг).

**Конкурс установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України»**

Постанова Президії НАН України від 30.06.2006 № 188 «Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2005 році (витяг).

Постанова Президії НАН України від 08.06.2005 № 124 «Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2004 році (витяг).

Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об'єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання «Винахідник року Національної академії наук України».

**Охорона прав інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва**

Лист Президії НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8 стосовно Рекомендацій щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР:

– Рекомендації щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР (додаток до листа від 19.11.2018 № 58/1763-8);

– Положення щодо охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності для застосування у договорах про проведення НДДКР та трансферу технологій та договорах про утворення спільних організацій, що укладаються між науковими установами НАН України та установами, організаціями та підприємствами КНР (додаток 1 до Рекомендацій);

– Рекомендації з застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій (додаток 2 до Рекомендацій);

– Примірні форма ліцензійного договору (додаток 3 до Рекомендацій);

– Інформаційні ресурси щодо проведення НДДКР, комерціалізації результатів досліджень та охорони інтелектуальної власності між організаціями КНР, США, ЄС (додаток 4 до Рекомендацій).

**Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень та питання охорони прав інтелектуальної власності**

Постанова Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 «Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України»:

– Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (додаток 1 до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 № 339, розд. 6.1);

– Договір на виконання наукової (науково-технічної) роботи (завдання, заходу, проекту) (розділ 4 додатка 4 до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 № 339);

– Довідка про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи та проведені патентні дослідження (додаток 7 до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи).

## Листи

Лист Президії НАН України від 17.11.2014 № 58/2079-8 щодо Рекомендацій з застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій.

Лист Президії НАН України від 23.06.2014 № 58/1186-8 щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

Лист Президії НАН України від 12.05.2008 № 58/949-8 щодо реєстрації установ НАН України як неприбуткових та сплати патентних зборів.

Лист Президії НАН України від 22.04.2008 № 58/841-8 щодо збільшення зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та пільгових ставок зборів для наукових установ – неприбуткових організацій.

Лист Президії НАН України від 06.03.2008 № 58/512-8 щодо бухгалтерського обліку витрат на виконання науково-дослідних робіт, примірників звітів та дисертацій.

## Інформаційні ресурси

Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах.

<http://ipr.nas.gov.ua/>

## Монографії та статті

Богданов В.Л., Капіца Ю.М. Винахідницька діяльність при проведенні досліджень і розробок та комерціалізації їх результатів. *Вісник Національної академії наук України*. 2016. № 12. С. 87–98.

Борко Ю.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П. Об'єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах) / Ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б.; НДІ ІВ НАПрН України, Інтерсервіс, 2014. 164 с.

Выявление, правовая защита и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности / Под ред. А.И. Солдатов, С.Л. Минькова. Томск, 2014. 360 с.

Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. К.: ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права», 2003. 96 с.

Добриніна Г.П. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. К.: ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права», 2005. 123 с.

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. Т. 3: Промислова власність / Г.О. Андрощук, С.О. Довгий, В.С. Дроб'язко та ін.; за ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. К.: Видавничий дім «Ін. Юре», 1999. 656 с.

Кудашов В.И. Основы управления интеллектуальной собственностью: Учебник. Минск: ИВЦ Минфина, 2013. 408 с.

Литвинчук І.Л. Управління інтелектуальною власністю в системах AR4D (agricultural research for development): Монографія. Житомир: Житомирський національний агроєкологічний університет, 2017. 618 с.

Несчетна Т.К., Рябець А.І. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні. Посібник для користувача. К., 2009. 120 с.

Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Андрощук [и др.]; ред. А.І. Кредісов; Міжгалузевий ін-т управління. 2-е вид., переробл. та доповн. К.: Знання України, 2007. 306 с.

Осипова Ю.В. Права охорона об'єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України: Монографія / НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. К.: НВП «Інтерсервіс», 2017. 274 с.

Рекомендації «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю» / О. Келли, К. Українські, Ю. Капіца, К. Шайбазян. Проект Університету м. Тарту, Естонія, та Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулю-

вання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях», 2016. 23 с. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=606](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606)

Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: Монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины / Рук. авт. кол. О.А. Хищенко. К.: ООО «Т. А. Т. ГРУП», 2011. 346 с.

Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова: Монографія. К.: КІС, 2005. 448 с.

Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition. WIPO, 2010. 65 p.

URL: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4117&plang=EN>

WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. January 29, 2019. 24 p; Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions, January 29, 2019. 91 p.; IP Policy Writer's Checklist. A Mechanism for Kick-starting the Policy Drafting Process, January 29, 2019. 17 p. URL: [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/documents/ip\\_toolkit/policy\\_template.docx](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/documents/ip_toolkit/policy_template.docx)



## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ МІЖ УСТАНОВОЮ НАН УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ-ПАРТНЕРОМ ПРИ ВИКОНАННІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОЕКТІВ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ<sup>1</sup>

### 1. Загальні положення

1.1. Установа укладає договір з Організацією-партнером з урахуванням вимог, що визначені пп. 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору, а також положень п. 5 попереднього договору.

1.2. При підготовці договору з Організацією-партнером Сторони мають взяти до відома, що вказаний договір повинен містити крім умов, визначених Сторонами, умови щодо надання ліцензій та/або проведення конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, визначені пп. 5.1 і 5.2 попереднього договору.

### 2. Договори з виконання науково-технічного проекту

2.1. Для виконання науково-технічного проекту Установа може укласти такі договори з Організацією-партнером:

- ліцензійний договір, якщо Організація-партнер здійснює впровадження завершеної розробки Установи або розробки, що потребує для впровадження незначного доопрацювання;

- договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Такий договір укладається у випадку коли Організація-партнер при виконанні науково-технічного проекту здійснює фінансування НДДКР, що виконуються Установою;

- інший вид договору з обов'язковим дотриманням Сторонами вимог, що визначені пп. 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору.

Вказані договори мають містити календарний план з визначенням видів робіт, що здійснюються Сторонами, строків їх виконання та результатів, які передбачається отримати.

<sup>1</sup> Додаток 3 до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затверджений постановою Президії НАН України «Про положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України» від 13.12.2017 № 340.

Раніше зазначеного вище варіанту рекомендацій застосовувалися наведені нижче документи з положеннями стосовно охорони прав інтелектуальної власності, підготовлені ЦДІВТТ НАН України:

Умови проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2017 році щодо охорони прав інтелектуальної власності, затверджені розпорядженням Президії НАН України від 12.01.2017 № 20;

Рекомендації щодо укладання науковими установами НАН України ліцензійного договору, затверджені розпорядженням Президії НАН України від 09.02.2017 № 119;

Рекомендації науковим установам НАН України щодо охорони інтелектуальної власності у договорах, що укладаються між науковою установою НАН України та організацією-партнером при виконанні науково-технічних проектів наукових установ НАН України, направлені листом НАН України від 25.04.2017 № 58/744-8.

### 3. Ліцензійний договір

3.1. Ліцензійний договір передбачає надання ліцензії на право використання винаходів, корисних моделей, комп'ютерних програм, інших ОІВ, ноу-хау, вид якої визначається згідно зі ст. 1108 ЦК України. Вимоги щодо укладання ліцензійного договору визначаються ст. 1109, 1110 ЦК України.

При укладанні договору може використовуватися примірна форма ліцензійного договору, наведена у додатку до розпорядження Президії НАН України від 09.02.2017 № 119 з надання дозволу на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау, а також змісту заявок на отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (додається).

### 4. Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт

4.1. Договори на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт між Установою та Організацією-партнером укладаються відповідно до глави 62 ЦК України з урахуванням наступного.

4.2. Перед укладанням договору Установа має визначити ОІВ, ноу-хау, майнові права на які належать Установі та які були створені раніше і мають використовуватися при виконанні договору (раніше отримані ОІВ).

Перелік вказаних об'єктів має бути зазначено у додатку до договору.

4.3. Використання раніше отриманих ОІВ Замовником є можливим лише на умовах надання Установою ліцензії на їх використання, що укладається відповідно до вимог ст. 1108–1110 ЦК України.

Ліцензія на використання вказаних ОІВ надається за ліцензійним договором, що є додатком до договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Або умови надання ліцензій становлять окремий розділ у договорах на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: «Ліцензія на раніше створені об'єкти права інтелектуальної власності та ноу-хау».

Зазначені умови відповідно до вимог ст. 1109 ЦК України включають: зазначення виду ліцензії (виключна, невиключна, одинична), сферу використання ОІВ (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання ОІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір<sup>1</sup>.

4.4. При укладанні договорів слід взяти до уваги вимоги ст. 896 ЦК України щодо прав сторін на результати робіт за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт щодо:

– використання Замовником переданих йому результатів робіт у межах і на умовах, встановлених договором;

– прав Виконавця використовувати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором тощо.

<sup>1</sup> Пункт 6.1 Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами).

## 5. Особливості укладання договорів між Установою та Організацією-партнером щодо використання об'єктів авторського права

5.1. При впровадженні Організацією-партнером об'єкта авторського права, майнові права інтелектуальної власності на який належать Установі, Організація-партнер та Установа укладають ліцензійний договір на надання дозволу на використання вказаного об'єкта авторського права (комп'ютерна програма, база даних).

При укладанні ліцензійного договору враховуються вимоги ст. 1107–1114 ЦК України та пп. 2, 3, 8 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

5.2. При укладанні Організацією-партнером договору на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з Установою щодо розробки комп'ютерної програми, бази даних укладання такого договору здійснюється з урахуванням п. 4 цих Рекомендацій.

Консультації з укладання договору з Організацією-партнером можуть бути отримані в Центрі досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, тел. (044) 239-65-02, вул. Володимирська, 54, к. 422.

До Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

### ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ (назва науково-технічного проекту)

М. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

\_\_\_\_\_ в особі

(найменування установи НАН України)

\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, і

(найменування Організації-партнера)

\_\_\_\_\_ в особі

\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, надалі – Сторони, уклали цей попередній договір про таке:

...

4. Сторони погодилися, що договір з виконання Проекту має відповідати вимогам пп. 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України.

5. Сторони погодилися, що договір з виконання Проекту, визначений п. 3 цього попереднього договору, повинен містити, крім умов, визначених Сторонами, таке:

5.1. У випадку надання ліцензії установою НАН України:

5.1.1. Назву винаходу, корисної моделі, інших ОІВ, ноу-хау, на використання яких надається ліцензія.

<sup>1</sup> Додаток 1 до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затверджений постановою Президії НАН України «Про положення, про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України» від 13.12.17 № 340.

5.1.2. Вид ліцензії, що надається та визначається відповідно до ст. 1108 ЦК України.

5.1.3. Способи використання ОІВ, на які надається ліцензія.

5.1.4. Строк, на який надається ліцензія.

5.1.5. Територію, на яку надається ліцензія.

5.1.6. Розмір, порядок і строки виплати плати (роялті) за використання винаходу, корисної моделі, ноу-хау, на які надається ліцензія.

5.1.7. Обов'язок ліцензіата щодо освоєння у виробництві ОІВ.

5.1.8. Умови щодо можливості розірвання договору при незабезпеченні освоєння випуску продукції у визначені терміни.

5.1.9. Порядок обміну інформацією та забезпечення конфіденційності інформації.

5.1.10. Зобов'язання з виплати винагороди працівникам за рахунок роялті.

5.2. У випадку якщо Організація-партнер здійснює фінансування проведення конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, договір з виконання Проекту повинен містити такі умови, що визначають:

– сторону(и), що набуває(ють) права на ОІВ, які створюються в рамках вказаних робіт;

– сторону(и), що забезпечує(ють) охорону прав на ОІВ, підтримку чинності охоронних документів;

– сторону, що сплачує винагороду творцям ОІВ;

– умови сплати установі НАН України роялті Організацією-партнером.

6. Проект договору з виконання Проекту доручається скласти установі НАН України, яка не пізніше «\_\_» \_\_\_\_\_ р. надає його Організації-партнеру. ...

**Установа НАН України**

(адреса, банківські реквізити)

\_\_\_\_\_ підпис керівника

М.П.

**Організація-партнер**

(адреса, банківські реквізити)

\_\_\_\_\_ підпис керівника

М.П.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ ВІД 17.05.2016 № 293  
«ПРО УЧАСТЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ  
У СТВОРЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ  
З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»**

1. З метою забезпечення реалізації положень ст. 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та на виконання п. 12.3 постанови Президії НАН України від 20.01.2016 № 11 «Про фінансування НАН України у 2016 році»:

– затвердити Рекомендації щодо участі наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності (додаються);

– внести зміни до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, примірних договорів про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, затверджених розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами) (додаються).

2. Керівникам наукових установ НАН України:

– при створенні господарських товариств керуватися положеннями Рекомендацій щодо участі наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності, дотримуючись вимог чинного законодавства щодо створення господарських товариств, охорони інтелектуальної власності та оціночної діяльності;

– направляти повідомлення про створення господарського товариства до НАН України та Фонду державного майна України протягом семи календарних днів від дня державної реєстрації господарського товариства. Разом із повідомленням про створення господарського товариства надсилати до НАН України копії документів щодо створення господарського товариства, а саме: протоколу загальних зборів засновників, статуту, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, висновку про вартість майнових прав інтелектуальної власності;

– ведення переліку господарських товариств, створених відповідно до ст. 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», покласти на Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт Науково-організаційного відділу Президії НАН України;

– відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України надавати роз'яснення науковим установам з питань створення та діяльності господарських товариств;

– Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України надавати консультації науковим установам з питань внесення до статутного капіталу господарських товариств права використання ОІВ та оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності;

– контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного вченого секретаря Національної академії наук України.

Віце-президент  
Національної академії наук України  
академік НАН України

А.Г. Загородній

Головний учений секретар  
Національної академії наук України  
академік НАН України

В.Л. Богданов

Додаток до розпорядження  
Президії НАН України від 17.05.16 № 293

## **РЕКОМЕНДАЦІЇ**

### **щодо участі наукових установ у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності<sup>1</sup>**

Рекомендації підготовлені відповідно до постанови Президії НАН України від 20.01.2016 № 11 «Про фінансування НАН України у 2016 році» з метою забезпечення дотримання науковими установами НАН України вимог ст. 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо використання ОІВ.

#### **1. Законодавство України щодо створення та діяльності господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності**

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (далі – Закон) передбачено право державних наукових установ бути засновниками та співзасновниками господарських товариств з метою використання ОІВ (ст. 60 Закону).

Законом визначено: особливості внесення до статутного капіталу господарського товариства майнових прав інтелектуальної власності; вимоги щодо оцінки вартості майнових прав, повідомлення про створення господарського товариства, розпорядження корпоративними правами, здійснення прав учасника господарського товариства від імені державної наукової установи; особливості використання доходів, отриманих від діяльності товариства, ліквідації господарського товариства.

До основних нормативно-правових актів, які регулюють порядок створення та діяльність господарських товариств, належать: Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), Господарський кодекс України (далі – ГК України), Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про акціонерні товариства», Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Крім того, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону внесено зміни до законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність до положень ст. 60 Закону. Так, внесено зміни до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» стосовно обов'язково-

<sup>1</sup> Рекомендації затверджені розпорядженням Президії НАН України від 17.05.2016 № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності».

го проведення незалежної оцінки майнових прав інтелектуальної власності у випадку внесення їх державними науковими установами та державними університетами, академіями, інститутами до статутного капіталу господарських товариств. Також внесено зміни до абз. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо непоширення норм зазначеного закону на корпоративні права, що виникли внаслідок участі державних наукових установ та державних університетів, академій, інститутів у створенні господарських товариств шляхом внесення до статутного капіталу такого товариства майнових прав інтелектуальної власності, що належать цим установам та навчальним закладам.

## **2. Види господарських товариств, що можуть створюватися науковими установами**

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій, крім випадків, визначених законом.

Внесення майнових прав до статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом оплати вартості акцій, що розміщуються під час заснування товариства.

Відповідно до ч. 4 ст. 60 Закону у разі ліквідації господарського товариства за рішенням засновників (акціонерів) або на підставі рішення суду, у тому числі про визнання господарського товариства банкрутом, майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою установою або державним університетом, академією, інститутом, не включаються до складу ліквідаційної маси і повертаються державній науковій установі або вищому навчальному закладу, що вносив його до статутного капіталу господарського товариства.

Разом з тим, Законом України «Про акціонерні товариства» не врегульовано порядок повернення засновнику акціонерного товариства майнових прав, які були внесені ним до статутного капіталу товариства, що ускладнює реалізацію положення ч. 4 ст. 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або кілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладками (вкладники). Водночас вкладники командитного товариства не несуть додаткову відповідальність, однак позбавлені повноважень щодо управління справами такого товариства.

Таким чином, участь у товаристві з додатковою відповідальністю, повному та командитному товариствах (як учасника з повною відповідальністю) передбачає додаткову солідарну відповідальність засновників за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Оскільки наукові установи НАН України засновані на державній власності та фінансуються за рахунок державного бюджету, вони не можуть нести відповідальність належним їм майном за зобов'язаннями інших юридичних осіб, що унеможливує участь наукових установ НАН України у товариствах з додатковою відповідальністю, повних та командитних товариствах (як учасника з повною відповідальністю).

Враховуючи вищевикладене та особливості правового режиму майна наукових установ НАН України, найбільш прийнятним видом господарського товариства, що може створюватися науковими установами НАН України шляхом внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності, є товариство з обмеженою відповідальністю.

### **3. Основні етапи створення товариства з обмеженою відповідальністю з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності**

Основні етапи створення товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) з метою використання ОІВ передбачають:

- проведення засідання вченої ради наукової установи щодо створення ТОВ;
- проведення у встановленому Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» порядку незалежної оцінки майнових прав на використання ОІВ, які передбачається внести до статутного капіталу товариства;

- проведення загальних зборів засновників ТОВ, на якому приймається рішення щодо створення та місцезнаходження товариства, розміру і розподілу статутного капіталу, порядку його формування, затвердження статуту, обрання директора та уповноваженої особи на проведення державної реєстрації ТОВ.

Рішення загальних зборів засновників ТОВ оформлюється протоколом, який підписують засновники (їх представники);

- проведення державної реєстрації товариства.

Державна реєстрація ТОВ проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням товариства.

Взяття на облік товариства в органах державної статистики та державної фіскальної служби здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реє-



стру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про створення ТОВ і не потребує вчинення товариством будь-яких додаткових дій.

При проведенні державної реєстрації ТОВ може обрати спрощену систему оподаткування та/або зареєструватися платником податку на додану вартість, для чого державному реєстратору подається відповідна заява (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);

– надсилання повідомлення про створення ТОВ до НАН України та Фонду державного майна України протягом семи календарних днів з дня державної реєстрації товариства (абз. 1 ч. 2 ст. 60 Закону);

– внесення вкладів до статутного капіталу.

Засновники ТОВ повинні внести свої вклади до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства (ст. 52 Закону України «Про господарські товариства»).

#### **4. Особливості формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю шляхом внесення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності**

Статутний капітал ТОВ формується з внесків засновників і поділяється на частки відповідного розміру. Розмір внеску є підставою для встановлення розміру дивідендів, що підлягають виплаті засновникам ТОВ.

Законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу ТОВ немає.

Частку засновника у статутному капіталі становить його внесок, оцінений у національній валюті.

Статтею 60 Закону визначено, що наукова установа бере участь у формуванні статутного капіталу господарського товариства виключно шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, виключні майнові права на які зберігаються за науковою установою.

Згідно з ч. 1 ст. 424 ЦК України до майнових прав інтелектуальної власності належать:

– право на використання ОІВ;

– виключне право дозволяти використання ОІВ;

– виключне право перешкоджати неправомірному використанню ОІВ, у тому числі забороняти таке використання;

– інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Таким чином, з урахуванням положень ст. 60 Закону та ст. 424 ЦК України внеском наукової установи до статутного капіталу ТОВ може бути лише майнове право на використання ОІВ.

Внесення науковою установою вкладу до статутного капіталу ТОВ здійснюється шляхом укладання з таким товариством договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та підписання Акта приймання-передачі майнового права на використання ОІВ.

Зазначений договір укладається у письмовій формі (ч. 2 ст. 1107 ЦК України), а його умови мають передбачати: внесення до статутного капіталу майнового права на використання ОІВ; надання дозволу (ліцензії) ТОВ на його використання; вид ліцензії (ст. 1108 ЦК України); способи використання ОІВ; територію та строк, на які надається майнове право на використання ОІВ; розмір та строк виплати дивідендів.

Щодо виплати дивідендів слід зазначити, що вона здійснюється з урахуванням ч. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

## **5. Оцінка майнового права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що вноситься до статутного капіталу господарських товариств**

Визначення вартості майнового права (майнових прав) на використання ОІВ, що вноситься до статутного капіталу господарського товариства, здійснюється на підставі його незалежної оцінки відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (ч. 3 ст. 7).

Для підготовки звітів про оцінку наукові установи мають звертатися до оцінювачів, що мають досвід і практику оцінки майнових прав інтелектуальної власності та діючий сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України за напрямом проведення оцінки.

## **6. Правовідносини між науковою установою та господарським товариством**

Права та обов'язки учасника товариства передбачені, зокрема, ст. 10, 11 Закону України «Про господарські товариства».

Наукова установа, як учасник товариства, має право:

– брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

– брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);

– вийти в установленому порядку з товариства;

– одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариства зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Наукова установа, як учасник товариства, зобов'язана:

– дотримуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

– виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Вищим органом ТОВ є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу (ч. 1 ст. 98 ЦК України).

Згідно з ч. 4 ст. 145 ЦК України до виключної компетенції загальних зборів учасників ТОВ належать:

– визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

– внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

– створення та відкликання виконавчого органу товариства;

– визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;
- вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
- виключення учасника з товариства;
- прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Статутом товариства і законом до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товариства.

Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом.

Рішення про заснування науковою установою НАН України господарського товариства приймає її вчена рада, а права учасника товариства здійснює керівник такої установи (ч. 2 ст. 60 Закону).

Представництво інтересів наукової установи НАН України на зборах засновників та загальних зборах учасників товариства з правом голосування здійснює керівник установи або інша особа, уповноважена керівником на підставі виданої довіреності.

При цьому керівник наукової установи НАН України визначає обсяг повноважень представника щодо прийняття ним рішення та встановлює завдання щодо голосування на зборах.

Такі застереження або завдання повинні бути відображені у довіреності та можуть встановлюватися на певний період або безстроково. Після закінчення загальних зборів представник повинен передати керівнику наукової установи НАН України копії протоколу загальних зборів та інших документів, які були прийняті на зборах. Керівник наукової установи НАН України має право у будь-який час відкликати чи замінити представника на зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах від імені наукової установи НАН України не виключає право участі на цих зборах керівника установи.

Повноваження керівника наукової установи НАН України на здійснення прав учасника господарського товариства від імені установи припиняються у разі:

- припинення трудового договору (контракту) з керівником установи;
- смерті керівника установи, оголошення його померлим, визнання його недієздатним або безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності.

## **7. Особливості діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, засновником (співзасновником) якого є наукова установа**

ТОВ набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

У статуті ТОВ, засновником або співзасновником якого є наукова установа, у предметі і цілях його діяльності має бути відображено, що ТОВ здійснює діяльність, яка у тому числі передбачає використання ОІВ, право на використання яких є внеском до статутного капіталу науковою установою (ч. 1 ст. 60 Закону).

Особливість діяльності ТОВ полягає в тому, що його учасники не відповідають за зобов'язаннями ТОВ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю ТОВ у межах вартості своїх вкладів (ч. 2 ст. 140 ЦК України), тобто засновники ТОВ не відповідають своїм особистим майном за борги ТОВ.

Фінансова діяльність ТОВ побудована на рішеннях, які є колективними і приймаються спільно учасниками товариства (уповноваженими особами) відповідно до часток (внесків) учасників у статутному капіталі на засадах голосування.

Частиною 3 ст. 60 Закону вставлено, що доходи у вигляді частини прибутку від діяльності ТОВ (дивіденди), отримані науковою установою, є власними надходженнями наукової установи та використовуються на виконання своїх статутних завдань і виплату винагороди творцям ОІВ. Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону вказана норма набирає чинності з дня введення у дію змін до Бюджетного кодексу України.

При виході учасника з ТОВ йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі (ст. 54 Закону України «Про господарські товариства»).

Якщо вклад до статутного капіталу ТОВ був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди. Крім того, учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу.

Варто зауважити, що науковим установам забороняється здійснювати відчуження своїх часток у статутному капіталі господарських товариств, де вони є співзасновниками (ч. 2 ст. 60 Закону).

Ліквідація ТОВ здійснюється за рішенням засновників або на підставі рішення суду, у тому числі про визнання ТОВ банкрутом. Особливістю ліквідації ТОВ, засновником (співзасновником) якого є наукова установа, є те, що майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за науковою установою, не включаються до складу ліквідаційної маси і повертаються науковій установі, що вносила їх до статутного капіталу ТОВ (ч. 4 ст. 60 Закону).

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ ВІД 15.06.2015 № 430  
«ЩОДО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ»**

У зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2015 р. Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202:

– внести до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами, затвердженими розпорядженнями Президії НАН України від 30.10.2008 № 622, від 01.03.2013 № 142), зміни, що додаються;

– затвердити Рекомендації щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених у результаті розробки (додаються);

– визнати таким, що втратив чинність, додаток 1 до розпорядження Президії НАН України від 30.11.2005 № 683 «Про проведення інвентаризації»;

– керівникам наукових установ взяти до відома та керівництва в роботі вимоги Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11;

– контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України і Відділ бухгалтерського обліку та звітності НАН України.

Віце-президент  
Національної академії наук України  
академік НАН України

А.Г. Загородній

Головний вчений секретар  
Національної академії наук України  
академік НАН України

В.Л. Богданов

## **ЗМІНИ** **до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності** **в НАН України**

1. Розділ 11 викласти у такій редакції:

### **«11. Бухгалтерський облік нематеріальних активів»**

11.1. Бухгалтерський облік нематеріальних активів у наукових установах, організаціях та підприємствах НАН України (далі – Установи) здійснюється відповідно до: Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» (далі – Національне положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (зі змінами); Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11; Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (зі змінами); наказу Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами).

11.2. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» обов'язковим є проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності при заснуванні підприємств (господарських товариств) на базі державного майна.

При одержанні дозволу Президії НАН України на передачу прав користування об'єктами права інтелектуальної власності як внесків при заснуванні та діяльності наукових парків та інших організацій до Президії НАН України надається звіт про оцінку відповідних майнових прав на об'єкт (об'єкти) інтелектуальної власності, складений суб'єктом оціночної діяльності».

## **РЕКОМЕНДАЦІЇ** **щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів,** **створених у результаті розробки**

1. Бухгалтерський облік нематеріальних активів, створених у результаті розробки, у наукових установах, організаціях та на підприємствах НАН України (далі – Установи) здійснюється відповідно до чинного законодавства – нормативних актів, зазначених у п. 1.1 Положення про використання об'єктів права інтелектуальної

власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами).

2. Під час інвентаризації інвентаризаційна комісія складе інвентаризаційний опис (типова форма № НА-4), до якої заносяться об'єкти нематеріальних активів, ідентифіковані (виявлені) під час інвентаризації.

Виявлені за результатами інвентаризації об'єкти нематеріальних активів заносяться до зв'язної відомості як такі, що не відображені в бухгалтерському обліку. Одночасно комісія складе відповідний первиний документ на оприбуткування об'єкта нематеріальних активів.

3. Об'єкти нематеріальних активів, на які за результатами інвентаризації складені акти введення в господарський оборот та визначена їх вартість, зараховуються до складу нематеріальних активів.

Витрати на створення та поліпшення об'єктів нематеріальних активів, використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося, відображаються у складі капітальних інвестицій у нематеріальні активи.

Введенням нематеріальних активів у господарський оборот є дії, визначені для винаходів та корисних моделей ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», для промислових зразків – ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», для об'єктів авторського права – ст. 15, 31–33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», для торговельних марок – ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для сортів рослин – ст. 39, 39-1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», що, зокрема, включає використання інтелектуальної власності за договорами про розпорядження майновими правами, укладеними з третіми особами, використання при випуску партій дослідної продукції та надання послуг науковою установою, а також використання об'єктів нематеріальних активів при проведенні установою науково-дослідних робіт.

4. Первісна вартість об'єкта нематеріальних активів, створеного суб'єктом державного сектору, визначається відповідно до п. 9 частини II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (далі – Національне положення), та складається з витрат, які прямо пов'язані з його створенням (витрати на оплату праці, матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу) та підготовкою його до використання (оплата реєстрації права, амортизація патентів, ліцензій тощо) у визначений спосіб.

До критеріїв визнання нематеріального активу належить наявність інформації щодо достовірного визначення витрат, пов'язаних зі створенням об'єкта нематеріального активу.

У зв'язку із зазначеним до витрат на створення нематеріального активу зазвичай відносять:

– для ОІВ, набуття прав на які засвідчується охоронним документом, – витрати на отримання охоронного документа та на підтримання його чинності;

– витрати на оплату праці фахівця(ів) підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (або фахівця-патентознавця, патентного повіреного, що залучається до виконання робіт), нарахування на заробітну працю такого фахівця, накладні витрати на його заробітну плату за кіль-

кість днів, що використовувалися для підготовки заявки на отримання охоронного документа;

– оплату вартості послуг сторонніх організацій зі здійснення патентного пошуку (за наявності);

– інші витрати, відносно яких є достовірні дані та які належать до собівартості виробництва нематеріального активу.

5. Відповідно до п. 12 ч. II Національного положення витрати на дослідження не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені.

6. При визначенні первісної вартості об'єкта нематеріальних активів в установах заповнюється Акт оцінки первісної вартості об'єкта нематеріальних активів, створеного в результаті розробки (форма акта додається).

7. Установи здійснюють первинний облік ОІВ із заповненням форм НА-1, НА-2, НА-3, НА-4, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732.



## МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ<sup>1</sup>

1. Методичні рекомендації щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до пп. 10–15 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» для застосування при проведенні перевірок діяльності наукових установ НАН України з питань трансферу технологій та охорони прав інтелектуальної власності Відділом внутрішнього аудиту НАН України та комісіями з перевірки діяльності наукових установ НАН України.

2. При проведенні перевірок діяльності наукових установ НАН України з питань трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності здійснюється аналіз за такими напрямками:

### *2.1. Організація діяльності наукової установи щодо трансферу технологій, інноваційної діяльності та охорони інтелектуальної власності*

2.1.1. Перевіряється наявність документів, що визначають завдання та повноваження структурного підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (згідно з розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», зі змінами).

### *2.2. Діяльність наукової установи з передачі майнових прав на технології та їх складові*

2.2.1. Перевіряється правильність ведення первинної облікової документації з обліку ОІВ відповідно до наказу Держкомстату України від 10.08.2004 № 469 (форми №№ ІВ-1, ІВ-2, ІВ-3 тощо).

2.2.2. Здійснюється аналіз проведення науковою установою патентних досліджень за прикладними науковими роботами та фундаментальними науковими роботами, в яких присутня прикладна спрямованість, у межах державної, програмно-цільової, конкурсної тематики НАН України, відомчої та пошукової тематики відповідно до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення», а також Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами).

Перевіряється наявність довідок про ОІВ, які створені під час виконання наукової роботи, та про проведені патентні дослідження (додаток 7 до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи Порядку формування тематики та контролю за

<sup>1</sup> Затверджені розпорядженням Президії НАН України від 09.02.2015 № 61.

виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.04.2011 № 111).

2.2.3. Перевіряється наявність договорів про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання з працівниками – творцями ОІВ та додатків до цих договорів, договорів між творцями ОІВ.

2.2.4. Перевіряється наявність наказів:

– щодо порядку зберігання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин тощо та визначення особи, відповідальної за зберігання цих документів;

– щодо порядку зберігання договорів про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання і додатків до цих договорів, договорів між творцями ОІВ та визначення особи, відповідальної за зберігання цих договорів.

*2.3. Діяльність наукової установи з обліку технологій та/або їх складових у складі майна наукової установи, у тому числі нематеріальних активів, які є складовими технологій*

2.3.1. Аналізується співвідношення кількості ОІВ, на які наукова установа отримала охоронні документи, інших ОІВ, ноу-хау, права на які наукова установа набула на підставі договорів з працівниками, та кількості ОІВ, права на які відображені у бухгалтерському обліку.

2.3.2. Перевіряється наявність Інвентаризаційного опису нематеріальних активів відповідно до додатка 3 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90 (зі змінами); карток обліку нематеріальних активів; первинного обліку ОІВ відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 (форми НА-1, НА-2, НА-3 тощо).

*2.4. Діяльність наукової установи з виплати винагороди авторам технологій, ОІВ відповідно до укладеного з ними договору*

2.4.1. Перевіряється здійснення виплат винагороди авторам технологій, авторам, винахідникам інших ОІВ, особам, які здійснюють трансфер технологій, відповідно до укладених з ними договорів у випадку отримання науковою установою платежів від використання технологій, ОІВ (згідно з Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами)).

*2.5. Показники діяльності наукової установи у сфері створення та використання ОІВ*

2.5.1. Аналізується співвідношення кількості отриманих протягом звітного періоду охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, інші ОІВ, набутих майнових прав на ноу-хау тощо до кількості завершених у цьому періоді досліджень і розробок.

### 2.5.2. Визначаються:

– кількість охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, інші ОІВ, набутих майнових прав на ноу-хау тощо, що припадають на одного наукового та інженерно-технічного працівника;

– показники обґрунтованості заявок на патенти (співвідношення кількості отриманих патентів до кількості поданих заявок).

2.5.3. Визначається кількість винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, сортів рослин, комп'ютерних програм і баз даних та інших ОІВ, ноу-хау, які були створені установою протягом попередніх років:

– на які установою надано ліцензії іншим організаціям та підприємствам (укладено ліцензійні та інші договори про трансфер технологій), чинні у рік, який передує року перевірки;

– що використовувалися установою при випуску та реалізації дослідних партій продукції у рік, який передує року перевірки;

– що використовувалися у власній діяльності установи при проведенні наукових досліджень у рік, який передує року перевірки;

– права на які надані (передані) підприємствам та організаціям – замовникам робіт на проведення НДДКР у рік, який передував року перевірки.

### *2.6. Подання звітності наукової установи про наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність та у сфері трансферу технологій*

2.6.1. Перевіряються своєчасність та повнота подання науковою установою відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 10, Міністерства освіти і науки України від 13.03.2014 № 221, розпоряджень Президії НАН України щодо подання річної звітності.

**ПОСТАНОВА**  
**РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ВІД 15.09.1977 № 488**  
**«ПРО ДОСВІД ВИНАХІДНИЦЬКОЇ І ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ**  
**В ІНСТИТУТІ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА**  
**АКАДЕМІЇ НАУК УРСР»**

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона Академії наук УРСР, виконуючи рішення XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України, постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25.09.1973 № 455 «Про дальший розвиток винахідницької справи в республіці, поліпшення використання у народному господарстві відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій і підвищення їх ролі у прискоренні науково-технічного прогресу», провів значну роботу по підвищенню рівня винахідництва, патентування винаходів і продажу ліцензій на розробки Інституту.

Зусилля колективу Інституту спрямовані на забезпечення широкого використання у народному господарстві країни машин, приладів, матеріалів і технологічних процесів, що за своїми техніко-економічними показниками перевищують кращі вітчизняні і світові досягнення в галузі зварювання, на розв'язання завдань по прискоренню науково-технічного прогресу та підвищенню ефективності суспільного виробництва. Економічна ефективність науково-дослідних робіт Інституту за 1971–1976 роки становила 7 крб на 1 крб витрат.

Колектив Інституту достроково виконав плани дев'ятої п'ятирічки. У 1971–1975 роках створено 1274 винаходи. В першому році десятої п'ятирічки Інститутом одержано 224 авторських свідоцтва. Всього в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона створено 2540 винаходів. Питома вага наукових досліджень і розробок, на які одержано авторські свідоцтва, в загальному обсязі закінчених робіт Інституту становить 70 процентів. На свої винаходи Інститутом одержано 1041 зарубіжний патент, у тому числі в таких промислово розвинутих капіталістичних країнах, як США, Японія, ФРН, Англія, Франція. З 34-х ліцензій, проданих установами Академії наук УРСР зарубіжним країнам, 26 припадає на розробки Інституту електрозварювання.

Проте передовий досвід винахідницької і патентно-ліцензійної роботи Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона слабо поширюється в науково-дослідних установах, проектно-конструкторських організаціях і на промислових підприємствах республіки.

Міністерства і відомства УРСР не приділяють необхідної уваги винахідницькій та патентно-ліцензійній роботі. Багато винаходів і раціоналізаторських пропозицій не впроваджується у виробництво.

В установах і на підприємствах слабо вивчається патентна документація, низький рівень позитивних рішень по заявках на винаходи, не глибоко опрацьовується питання патентної чистоти науково-технічних розробок, що призводить до дублювання робіт, непродуктивного витрачання значних державних коштів. Не пропонуються в достатній кількості ефективні з точки зору реалізації за кордоном винаходи для патентування, мало продається ліцензій зарубіжним фірмам.

Київський філіал Всесоюзного центру патентних послуг Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів, патентний фонд Українського науково-дослідного інституту науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР не забезпечують зростаючих потреб установ і підприємств республіки у патентній інформації і патентних послугах. Відсутня досконала система навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів народного господарства з питань винахідницької і патентно-ліцензійної справи.

Рада Міністрів Української РСР

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Схвалити досвід Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Академії наук УРСР по підвищенню ефективності винахідницької та патентно-ліцензійної роботи.

Доповідну записку з цього питання надіслати міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих для вивчення і використання досвіду роботи Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона.

2. Академії наук УРСР вжити заходів до поширення досвіду Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона по організації винахідницької і патентно-ліцензійної роботи в усіх наукових установах Академії наук УРСР.

3. Міністерствам і відомствам УРСР:

вжити заходів по докорінному поліпшенню винахідницької та патентно-ліцензійної роботи;

вивчити досвід Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона по підвищенню ефективності винахідницької та патентно-ліцензійної роботи, створити в межах існуючих штатів патентно-ліцензійні підрозділи, укомплектувавши їх висококваліфікованими спеціалістами;

підвищити персональну відповідальність керівників наукових установ і підприємств за роботу патентних підрозділів, систематично заслуховувати на засіданнях колегій питання удосконалення винахідницької та патентно-ліцензійної діяльності; спрямувати зусилля творчих колективів на створення охоронноспроможних машин, приладів, матеріалів і технологічних процесів, що за своїми техніко-економічними показниками перевищували б кращі вітчизняні і світові досягнення, забезпечити патентну чистоту нових розробок, їх своєчасне патентування і продаж ліцензій за кордон;

вжити заходів по створенню на кожному підприємстві дослідно-виробничих дільниць для практичної перевірки винаходів;

поліпшити справу організації техніко-економічної і патентної інформації для науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, забезпечити повноту комплектування галузевих і територіальних патентних фондів, виділити для них необхідні штати, робочі приміщення і технічні засоби зберігання, пошуку і розмноження документації.

4. Держплану УРСР:

поліпшити планування і координацію винахідницької та патентно-ліцензійної роботи;

підвищити ефективність використання патентного фонду при Українському науково-дослідному інституті науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР та забезпечити його систематичне поповнення;

до 1 грудня 1977 р. доповіді Раді Міністрів УРСР про стан виконання міністерствами і відомствами УРСР постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25.09.1973 № 455 «Про дальший розвиток винахідницької справи в республіці поліпшення використання у народному господарстві відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій і підвищення їх ролі у прискоренні науково-технічного прогресу».

5. Заступнику Голови Ради Міністрів УРСР т. Кочевих і Держплану УРСР (т. Масолу) з залученням спеціалістів науково-дослідних інститутів в тримісячний строк організувати по відповідних галузях перевірку наявних винаходів та стану впровадження їх у виробництво, а також визначити перелік винаходів для патентування і конкретні ліцензійні теми. Про наслідки і пропозиції по цьому питанню доповіді Раді Міністрів УРСР до 15 грудня 1977 р.

6. Академії наук УРСР разом з Українською республіканською радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, Українською республіканською радою науково-технічних товариств провести в 1978 р. на базі Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона республіканський семінар по обміну передовим досвідом в галузі винахідницької і патентно-ліцензійної роботи.

7. Міністерствам і відомствам УРСР разом з Українською республіканською радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, Українською республіканською радою науково-технічних товариств провести в 1978–1980 роках галузеві громадські огляди стану винахідницької та патентно-ліцензійної роботи в підвідомчих установах і на підприємствах.

8. Міністерствам і відомствам УРСР разом з Київським філіалом Всесоюзного центру патентних послуг:

вжити заходів до поширення патентування за кордоном винаходів, які надходять від підвідомчих підприємств і установ;

здійснювати роботи по виявленню винаходів і оформленню на них заявочних матеріалів, проведенню патентних пошуків і досліджень патентної чистоти об'єктів експорту, визначенню рівня і тенденцій розвитку техніки по найважливіших галузях промисловості, оперативному забезпеченню підвідомчих підприємств і установ поточною інформацією, централізованою обробкою патентних документів;

забезпечити попередню експертизу заявок на авторські свідоцтва підприємств і установ.

9. Погодитися з пропозицією Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів:

про створення в м. Києві філіалу Центрального інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства в галузі патентної роботи;

про будівництво в м. Києві за рахунок коштів Комітету інженерно-лабораторного корпусу для розміщення Київського філіалу Всесоюзного центру патентних послуг, а також стоквартирного жилого будинку для працівників вказаного філіалу.

Взяти до відома, що Державний комітет Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів забезпечить до кінця 1977 р. розробку техніко-економічного обґрунтування для визначення основних показників і затвердження проекту будівництва вказаного корпусу, а також забезпечить дольову участь у фінансуванні робіт по будівництву споруд, необхідних для нормального функціонування комплексу Київського філіалу Всесоюзного центру патентних послуг.

Київському міськвиконкому у двомісячний строк виділити для зазначеного будівництва земельну ділянку.

10. Міністерствам і відомствам УРСР разом з Київським філіалом Всесоюзного об'єднання «Зовніштехніка» розширити обсяг робіт по забезпеченню науково-технічного обміну з зарубіжними країнами на комерційній основі.

11. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР передбачати в програмах навчання слухачів Інституту управління народним господарством та інститутів підвищення кваліфікації читання курсу організації винахідницької і патентно-ліцензійної справи.

12. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР до 1 грудня 1977 р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про збільшення кількості годин курсу «Патентознавство», який читається у вузах республіки для студентів інженерних, економічних і юридичних факультетів.

13. Виставці досягнень народного господарства УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії широко висвітлювати передовий досвід Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона, інших установ і підприємств по підвищенню ефективності винахідницької та патентно-ліцензійної роботи.

14. Торгово-промислової палати УРСР посилити методичну допомогу міністерствам і відомствам УРСР по організації винахідницької і патентно-ліцензійної роботи.

Голова  
Ради Міністрів УРСР  
Керуючий справами  
Ради Міністрів УРСР

О. Ляшко

К. Бойко

## ПРЕЗИДІЇ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР

### ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

#### **про досвід винахідницької та патентно-ліцензійної роботи в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Академії наук Української РСР**

Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона Академії наук УРСР є головною у країні організацією по проблемах електрозварювання металів.

В основу роботи Інституту покладено принцип єдності наукових і практичних завдань, комплексної розробки проблем з кінцевою метою – використання в народному господарстві результатів науково-дослідних робіт.

Інститут електрозварювання – це науково-технічний комплекс, що складається з Інституту, дослідно-конструкторського бюро, експериментального виробництва та дослідного заводу. Загальнчисельність співробітників – 5,5 тис. чоловік. Зараз в Інституті працює 1 академік АН СРСР, 4 академіки АН УРСР, 4 члени-кореспонденти АН УРСР, 9 професорів, 33 доктори та 237 кандидатів наук. Із загальної кількості наукових та інженерно-технічних працівників близько 1000 чоловік – винахідники.

Винахідниками інституту створено 2540 винаходів, на які одержано авторські свідоцтва та 1041 патент за рубежом.

Винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність в Інституті електрозварювання завдяки цілеспрямованій діяльності адміністрації, партійної та профспілкової організацій стала складовою і невід'ємною частиною науково-дослідної роботи і має на меті: забезпечення патентоздатності та патентної чистоти виробів нової техніки, технологій та матеріалів; створення об'єктів, більш досконалих у порівнянні з останніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної практики; використання у стислі строки винаходів, створених в Інституті; підтримку та заохочення винахідників, подання їм необхідної допомоги в розробці та оформленні винаходів.

Винахідницьку та патентно-ліцензійну роботу в Інституті веде патентно-ліцензійний відділ, 15 з 24 співробітників якого мають вищу освіту і володіють іноземними мовами. У відділі функціонують групи патентної інформації, винахідницької роботи, патентно-ліцензійної роботи, контролю патентної чистоти та обліку використаних винаходів і оформлення виплат авторських винагород.

Вся винахідницька та патентно-ліцензійна робота в Інституті ґрунтується на тісному співробітництві винахідників і патентознавців. У відділах і лабораторіях, що мають великий обсяг винахідницької та патентно-ліцензійної роботи, для цієї роботи виділено спеціальних співробітників.

Інститут електрозварювання приділяє велику увагу визначенню з допомогою методів прогнозування перспективних напрямів розвитку зварювальної науки, техніки та виробництва. Вже створено ряд прогнозів розвитку зварювальної науки та виробництва як у нашій країні, так і за рубежом. А це, в свою чергу, орієнтує творців нової техніки на розробку дійсно нових виробів, матеріалів, технологій.

У цій важливій роботі велике значення має своєчасне доведення патентної інформації до винахідників, що забезпечується з допомогою патентного фонду і довідково-пошукового апарату. Патентний фонд Інституту має у своєму складі авторські свідоцтва СРСР, патенти США, Франції, ФРН, Японії, Швеції, НДР та інших країн. Джерелом комплектування цього фонду є патентний фонд УкрНДІНТІ Держплану УРСР, де Інститут замовляє щорічно понад 2 тис. копій зарубіжних патентів.

В Інституті завершено перший етап роботи по автоматизації пошуку інформації – на базі ЕОМ «Мінськ-32» створена інформаційно-пошукова система «Ориєнтир», в яку закладено близько 15 тисяч патентів. Це система дає можливість готувати тематичні підбірки патентів за замовленнями творців нової техніки.

Патентний фонд Інституту використовується при проведенні патентних пошуків, для прогнозування розвитку науки і техніки, визначення рівня техніки перед початком науково-дослідних робіт, для дослідження новизни технічного рішення під час проведення науково-дослідних робіт, а також для визначення патентної чистоти створених приладів, машин, механізмів і технологій.

Патентоздатність розробок Інституту забезпечується своєчасним, до розголошення у відкритій пресі, виявленням і оформленням технічних рішень, виконаних на рівні винаходів. З цією метою провадиться облік усіх тем прикладного характеру, складається план винахідницької роботи, який визначає строки проведення патентних досліджень і оформлення заявочних матеріалів.

Для визначення можливостей використання винаходів у народному господарстві та очікуваного техніко-економічного або іншого ефекту в Інституті створено 12 експертних комісій.



До Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів Інститутом до 1965 р. було подано 423 заявки на винаходи. В 1966–1970 рр. – 2054, а за період 1971–1975 рр. – 2172 заявки. У першому році десятиї п'ятирічки їх було 389.

За ці роки Інститут одержав авторських свідоцтв: до 1965 р. – 116, 1966–1970 рр. – 926, 1971–1975 рр. – 1274, а в 1976 р. – 224 авторських свідоцтва.

Робота, пов'язана з продажем ліцензій на науково-технічні досягнення Інституту, – це складний комплекс заходів, до яких, у першу чергу, входить охорона винаходів за рубежом шляхом їх патентування. Для цього відбираються лише ті винаходи, які мають перспективу комерційної реалізації за рубежом, що визначається кон'юктурою ринку, і успішно впроваджені в народне господарство країни. Інститутом одержано патенти: до 1965 р. – 124 патенти, в 1966–1970 рр. – 361 патент (138 винаходів), у 1971–1975 рр. запатентовано 152 винаходи й одержано 415 патентів, у 1976 р. Інститут одержав 141 патент.

Для визначення заінтересованих фірм проводиться реклама перспективних розробок Інституту шляхом вміщення інформації про винаходи у спеціальних вітчизняних і зарубіжних виданнях, проспектах по ліцензійній тематиці та об'єктах експорту. Найбільш дійовим є безпосередній контакт з представниками зарубіжних фірм. Спеціалісти Інституту з цією метою відвідують фірми, виступають з доповідями перед зарубіжними колегами, на міжнародних виставках і ярмарках демонструють рекламні фільми, а також діюче обладнання. Дуже важливим моментом у роботі по підготовці продажу ліцензій є демонстрація технологій та обладнання у виробничих умовах на підприємствах. Весь комплекс заходів по продажу ліцензій входить до затвердженого разом з В/О «Ліцензінторг» плану. Успішне проведення цієї роботи привело до того, що на розробки Інституту зовнішньоторговельними організаціями Союзу РСР продано 26 ліцензій.

Тепер, коли наука стала безпосередньою виробничою силою, впровадження нових наукових ідей стало не менш важливим завданням, чим їх розробки. Інститут постійно приділяє цій роботі велику увагу. За період 1971–1975 рр. питома вага досліджень та розробок, на які було одержано авторські свідоцтва, становила 70% у загальному обсязі закінчених робіт. Практично всі теми прикладного характеру, що безпосередньо сприяють прискоренню темпів науково-технічного прогресу, виконуються на рівні винаходів. Наприклад, по темі «Розробка технології та створення серії машин для контактного стикового зварювання імпульсним оплавленням» створено більш як 100 винаходів, що забезпечили нову технологію зварювання труб, рельсів, деталей підшипників, а також 7 типів обладнання, впроваджених на десяти підприємствах в обсязі 96 машин. Загальний економічний ефект по цій темі, включаючи ефект від винаходів, дорівнює 14,9 млн крб. По темі «Розробка технології та обладнання мікроплазменного зварювання титанистого металу» створено 36 винаходів, що забезпечили впровадження нової технології та 18 типів обладнання на 9 підприємствах країни з економічним ефектом 47,1 млн крб. А по темі «Розробка технології та обладнання для одержання нерознімних сполучень з особливо тонких металів у виробках електронної промисловості та приладобудування» створено 18 винаходів, які забезпечили впровадження нової технології та обладнання двох типів на 9 підприємствах країни з економічним ефектом 7,8 млн крб.

За роки дев'ятої п'ятирічки в народному господарстві країни впроваджено 261 винахід Інституту з загальним економічним ефектом (що припадає лише на винаходи) 25 млн крб. Рівень механізації зварювальних робіт у нашій країні, у значній

мірі завдяки роботам Інституту, становить 56%, що перевершує зарубіжний рівень. Економічна ефективність роботи Інституту в 1971–1975 рр. становила 6–7 крб на 1 крб витрат.

Стан винахідницької та патентно-ліцензійної роботи не рідше одного разу на рік розглядається на Вченій раді Інституту, яка розробляє заходи по вдосконаленню цієї роботи. Певні успіхи винахідницької та патентно-ліцензійної діяльності Інституту обумовлені безпосередньою творчою участю в цій роботі директора Інституту академіка Б.Є. Патона, його заступників – академіка АН УРСР В.К. Лебедєва, член.-кор. АН УРСР Д.А. Дудка, завідуючих відділами Інституту академіків АН УРСР Б.І. Медовара, І.К. Походні та інших провідних вчених.

Значну роль у мобілізації співробітників на вирішення творчих завдань по прискоренню темпів науково-технічного прогресу відіграє партійна організація Інституту, яка постійно приділяє увагу винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності. Комунисти Інституту не раз заслуховували доповіді керівників Інституту про стан цієї роботи та приймали рішення, спрямовані на її поліпшення. Велика робота проводиться комуністами Інституту по розширенню зв'язків з виробництвом. Значну допомогу в цій діяльності Інститут одержав від Київського міськкому Компартії України, який схвалив і поширив починання Академії наук УРСР по укладанню договорів про соціалістичну співдружність з підприємствами м. Києва.

З ініціативи партійної організації колектив Інституту щороку приймає соціалістичні зобов'язання, в яких знаходить відображення винахідницька та патентно-ліцензійна робота.

Віце-президент  
Академії наук УРСР  
академік

В.М. Глушков

Проект  
Вноситься  
Кабінетом Міністрів України  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 р.

## ЗАКОН УКРАЇНИ

### Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)<sup>1</sup>

---

Верховна Рада України

#### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1) у статті 13:

у частині четвертій:

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«підгрупа 5 – кошти отримані у вигляді дивідендів, розпорядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських товариств».

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – двадцять третім;

в абзаци двадцять другому слова і цифри «(за рахунок надходжень підгруп 1, 3 і 4 другої групи)» замінити словами і цифрами «(за рахунок надходжень підгруп 1, 3, 4 і 5 другої групи);».

2. Цей Закон набирає чинності з «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 року.

**Голова Верховної Ради  
України**

---

<sup>1</sup> Проект було підготовлено у 2015 р. ЦДІВТТ НАН України в рамках робочої групи МОН України з розробки нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність». Розробка проекту була пов'язана з перерахуванням до бюджету, а не на рахунки установ 100% дивідендів, що отримують від діяльності господарських товариств, створених з метою використання ОІВ, та наукових парків заклади вищої освіти та наукові установи України.

Вказане пов'язано з невиконанням Кабінетом Міністрів України прикінцевих положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 2015 р. та невнесенням до Верховної Ради України проекту Закону щодо змін до Бюджетного кодексу України стосовно віднесення до власних надходжень частини прибутку від діяльності господарського товариства (дивідендів), отриманих державною науковою установою, вищими навчальними закладами (див. розд. 1.2.4).

**ЗАЯВА**  
**Європейської федерації академій наук – ALLEA**  
**«Потреба у стратегіях із врегулювання прав інтелектуальної власності**  
**в академічних установах»<sup>1</sup>**

Листопад, 2019

Опубліковано в Берліні ALLEA – Європейська федерація академій наук.

Цю заяву ALLEA підготувала Постійна робоча група ALLEA з прав інтелектуальної власності (PWGIPR). Своїми робочими групами ALLEA бере участь від імені європейських академій у актуальних дискусіях про суспільну та наукову політику та відповідне законодавство. Своєю роботою ALLEA прагне забезпечити, щоб наука та дослідження в Європі могли вдосконалюватися та служити інтересам суспільства.

Використання тексту цього твору ліцензоване згідно умов ліцензії Creative Commons Attribution, яка дозволяє необмежено користуватися матеріалом за умови зазначення автора оригіналу та джерела. Текст ліцензії за адресою: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

### **Преамбула**

Сучасна світова економіка характеризується зростаючою актуальністю нематеріальних активів – на відміну від активів матеріальних. Про це найкраще свідчать наступні факти. У 1990 р. три провідних виробники автомобілів у Детройті отримали дохід у розмірі 250 млрд дол., ринкова капіталізація 36 млрд дол. США і 1,2 млн співробітників. У 2014 р. три провідні компанії у сфері цифрових технологій Силіконової Долини отримали дохід у розмірі 247 млрд дол. США, ринкова капіталізація – понад 1 трлн дол. США, і при цьому лише 137 000 співробітників<sup>2</sup>.

Очікується, що цей перехід цінності від матеріальних до нематеріальних активів триватиме прискореними темпами.

Країни з високою вартістю робочої сили, але з бідними природними ресурсами – як і більшість європейських країн – за умови посилення глобальної конкуренції можуть вижити лише із знаннями, технологіями та інноваційно-орієнтованим лідерством. Тому все більшого значення набуває глобальний та всебічний правовий захист різних характеристик продуктів, програмного забезпечення та послуг правовласниками від конкурентів. Права інтелектуальної власності (ПІВ), особливо на патенти, не лише сприяють власнику у веденні підприємницької діяльності або запобігають іншим займати істотні обсяги ринку, але й забезпечують безпеку інвестицій з високим ризиком у дослідження та розробки (ДР).

<sup>1</sup> ALLEA Statement «The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions», November 2019. URL: <https://allea.org>

Див.: До стратегії із врегулювання прав інтелектуальної власності в академічних установах – заява ALLEA. Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах. 22.05.2020. URL: <http://ipr.nas.gov.ua/?p=1793>

<sup>2</sup> According to figures published in the Special Report-Companies, The Rise of Superstars, The Economist of September 17, 2016, p. 5.

Однак патентна система передбачає обов'язкове оприлюднення патентних заявок через вісімнадцять місяців після дати подання / дати пріоритету та вимогу, що винахід повинен бути розкритий у заявці на патент таким чином, щоб він був достатньо чітким і повним і щоб його міг втілити кваліфікований фахівець. Таким чином, політика щодо патентів виступає рішуче проти збереження таємниці на користь ранньої публікації результатів досліджень та їх розповсюдження.

Більше того, у Європі<sup>1</sup> патент не є перешкодою для подальших науково-технічних розробок, звільняючи від патентної охорони, зокрема, дії для експериментальних цілей, що стосуються предмета патентованого винаходу та використання біологічного матеріалу для виведення сортів рослин або створення та виведення інших сортів рослин<sup>2</sup>.

Запорукою адекватного патентного портфолію – як для компанії, так і для академічної установи – є культурні зміни в роботі з нематеріальними активами, до яких належить інтелектуальна власність. Для найбільшої в Європі серед прикладних дослідницьких організацій, Fraunhofer-Gesellschaft, а також для провідних організацій, що займаються фундаментальними дослідженнями, наприклад Товариства Макса Планка або Оксфордського університету, незважаючи на їх основну місію в суспільстві як генератора і розповсюджувача знань<sup>3</sup>, першочерговим пріоритетом є та має бути – ставитися до питань охорони інтелектуальної власності (ІВ) професійно. Усі академічні установи мають користуватися цим підходом для успішного виконання ролі, яку їм доручено відігравати в національній або регіональній інноваційній екосистемі<sup>4</sup>.

Хоча ця Заява стосується конкретно лише стратегії академічних установ у сфері патентування, принципи, що містяться в ній, також стосуються і інших категорій прав інтелектуальної власності – авторських прав, торговельних марок, промислових зразків та свідоцтв на сорт рослин. Нарешті, зрозуміло, що всі заходи, пов'язані з будь-якою стратегією ІВ, повинні відповідати принципам, викладеним у Європейському кодексі поведінки доброчесності у сфері досліджень (*The European Code of Conduct for Research Integrity*), опублікованому ALLEA у 2017 р.

## Раніший досвід у США

Наукові та технологічні розробки з кінця 1960-х рр. розмили традиційну межу між фундаментальними та прикладними дослідженнями і дали змогу університетам та іншим установам, що фінансуються з боку держави, генерувати результати дослід-

<sup>1</sup> The German Federal Supreme Court (BGH) and the German Constitutional Court have clarified that any experiment related to the subject matter of the patented invention, which pursues the enrichment of knowledge, i.e. to obtain further research results, also such as finding further medical uses of a patented drug, even if eventually undertaken for commercial aims, does not infringe a patent (cf. BGH Decisions of July 11, 1995, (1997) IIC 01, 103 – Clinical Tests, and of April 17, 1997, [1998] R.P.C. 423 – Clinical Trials II, and Federal Constitutional Court of May 10, 2000, (2001) GRUR 43 – Klinische Versuche).

<sup>2</sup> Article 27 (b) and (c) of the Agreement on a Unified Patent Court, OJ EU 2013/C 175/01 of 20.6.2013. Although this Agreement due to the Brexit problems has not yet entered into force, national patent laws of EU Member States provide already such limitations of the effects of a patent.

<sup>3</sup> Which, however, never existed in pure form (see Polanyi M. (1969), *The Republic of Science: Its Political and Economic Theory*, in *Criteria for Scientific Developments, Public Policy and National Goals* (Shils, E., ed.), pp. 1–20, MIT Press, Cambridge, MA).

<sup>4</sup> Cf. Wessner, C.W. (2007), *The Global Tour of Innovation Policy – Innovation does not take place in a laboratory, Issues in Science and Technology*, 24: 43–44; also Straus, J. (2008), *Intellectual Property vs. Academic Freedom? A Complex Relationship within the Innovation Ecosystem*, in *The University in the Market* (Engwall, L. and Weaire, D., eds.), Portland Press London, pp. 53–65.

джені, придатні для патентної охорони. Американський законодавець врешті-решт зрозумів, що правовий режим США 1970-х потребує нагальної реконструкції. Тоді патенти, отримані в результаті досліджень, профінансовані з боку федерального уряду, могли ліцензуватися лише через невиключні ліцензії, в результаті чого ліцензували менше 5% від 25 000 до 30 000 патентів, права власності на які належали державі. Отже, Закон Бай-Дола (Закон 96-517) запровадив можливість приватних сторін зберігати права на патенти завдяки впровадженню політики «право власності на підрядника». Малий бізнес та неприбуткові організації, включаючи університети, можуть набувати права інтелектуальної власності на об'єкти, які створюються в результаті досліджень, які фінансуються з федерального бюджету. Крім того, у 1980 р. Закон Стівенсона-Вайдлера (Закон 96-480) вимагав від федеральних органів, що здійснюють дослідження, створення Офісу досліджень і впровадження технологій (ORTA) у всіх державних лабораторіях чи лабораторіях, якими управляють підрядники, зі щорічним бюджетом більше ніж 20 млн дол. Нарешті, у 1986 р. Федеральний закон про передачу технологій (FTTA; Public Law 99-502) вніс зміни до закону Стівенсона-Вайдлера, переключивши акцент у федеральній політиці з дозволу на передачу технологій на вимогу агентств активно діяти в роботі з промисловістю з метою комерціалізації досліджень, профінансованих з федерального бюджету<sup>1</sup>.

Відчутний результат прийнятого у США законодавства та зростаюча співпраця між науково-дослідними установами і промисловістю вражає відображаються у даних щодо обсягів і впливу винаходів, створених у науково-дослідних установах публічного сектору (Public Sector Research Institutions – PSRI). PSRI *«брали участь у прикладній фазі досліджень, що призвело до створення ліків; інтелектуальну власність, окремо або спільно створену, що стосується препарату, згодом було передано компанії через комерційну ліцензію»*<sup>2</sup>.

Ці дані показують, що з 1991 до 2006 р. за результатами досліджень PSRI було розроблено (і затверджено FDA) 153 лікарських засоби. Наприклад, Програма інтрамуральних досліджень Національного інституту охорони здоров'я (НИН) привела до створення 22 нових препаратів, на які були видані відповідні патенти між 1991 та 2007 рр.<sup>3</sup>. Примітно, що ліки та біологічні препарати, які все ще мають ліцензію від НИН, привели до продажів продукції у розмірі 4,7 млрд доларів у 2010 р. Крім того, продажі ліків та біологічних препаратів, на які патенти вже втратили чинність, склали близько 2,2 млрд доларів у 2010 р. Таким чином, загальний обсяг продажів у світі в 2010 р. лише на продукцію, пов'язану з винаходами за програмою інтрамуральних досліджень НИН, склав, щонайменше, 6,9 млрд дол. США<sup>4</sup>. Важлива роль, яку патенти НИН зіграли у досягненні таких вражаючих і відчутних «чутливих» результатів, є очевидною<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Straus J. (2017) Intellectual Property Rights and Bioeconomy, JIPLP 12: 576–590. Cf. page 581 with further references.

<sup>2</sup> Stevens A.J. et al. (2011) The Role of Public-Sector Research in the Discovery of Drugs and Vaccines. New England Journal of Medicine 364: 535–541. Cf. page 537. These authors emphasise that in most cases the intellectual property was a patent or patent application, but that a few products have used proprietary biologic materials developed and licensed by the academic institution.

<sup>3</sup> Chatterjee S.K., Rohrbaugh M.L. (2014) NIH Inventions Translate into Drugs and Biologics with High Public Health Impact. Nature Biotechnology 32: 52–58. Cf. Table 3 at page 54.

<sup>4</sup> Ibid., page 56–7.

<sup>5</sup> It is worth to be mentioned that almost one third of US patented inventions (in 2017, 45, 220) – and the more important part as measured by future citations, renewals and novelty relies on federal research investment (Fleming, J. (2019), Government-Funded Research Increasingly Fuels Innovation – Nearly a third of U.S.

## Передача знань і трансфер технологій у Європі

Деяким країнам бракує фінансових ресурсів та інфраструктури, необхідних для впровадження стратегій ІВ в університетах, або вони доступні лише для великих університетів. У цьому випадку великі університети повинні запропонувати допомогу з управління правами ІВ<sup>1</sup> усім іншим університетам країни через їх мережу офісів з трансферу технологій (ТТО) і, у свою чергу, розділити доходи<sup>2</sup> від використання патентів, отриманих через мережу ТТО, з великими університетами. Оскільки в Італії немає мережі ТТО, це, мабуть, було причиною того, що до італійського законодавства, всупереч міжнародним тенденціям, нещодавно було внесено зміни таким чином, що університетські викладачі та асистенти, а не університети володіють правами на свої винаходи. З введенням Закону про організацію університету (UG 2002)<sup>3</sup> Австрія скасувала подібне правове положення, оскільки це не спричинило економічне зростання і виникли додаткові проблеми.

Хоча забезпечення інтелектуальної власності в академічних установах є важливим і складним завданням, це лише один аспект питання. Інший аспект – використання захищеної ІВ. Компанії можуть самі використовувати свою ІВ, зберігаючи свої позиції на ринку та збільшуючи вірогідність прибутків від інвестицій у ДР. Однак академічні заклади навряд чи можуть самі комерціалізувати інноваційні продукти. Окрім традиційних способів розповсюдження, академічні заклади повинні застосовувати свою ІВ для того, щоб скоріше принести користь національній та світовій економіці шляхом співпраці з промисловістю: укладання ліцензійних угод та створення спін-аутів, паралельно зміцнюючи академічне середовище.

У 2008 р. Європейська Комісія (ЄК) прийняла Рекомендацію від 10 квітня 2008 р. «Щодо управління інтелектуальною власністю в діяльності з передачі знань та Кодекс практики для університетів та інших громадських дослідницьких організацій»<sup>4</sup>.

У своєму дослідженні з передачі знань 2010–2012 рр. Європейська Комісія визнала, що європейські науково-дослідні установи (European public-sector research institutions – PSRI) не були настільки ефективними, як американські PRSI, коли справа доходила до комерціалізації результатів досліджень та створення продукції з використанням винаходів, подання заявок на патенти або доходів від ліцензій. Порівняно із США, Європа витратила в середньому в 3,3 рази більше на дослідження, щоб заробити 1 млн євро на ліцензіях<sup>5</sup>. Більше того, більшість установ у Європі, які відповідають за комерціалізацію результатів академічних досліджень, втратили гроші, незважаючи на величезну кількість доступних об'єктів ІВ<sup>6</sup>. Отже, ЄК шукала механізми посилення ТТО в PSRI і розпочала з оголошення конкурсу «Нарощування

---

Patents directly rely on federal research, Science 364: 1139). This situation is best reflected in the most recent report on patents in Proteomics related to methods of proteomic screening, identification and analysis, showing that out of eight patents seven are owned by academic institutions (The Regents of the University of Michigan, University of Kansas, The Board of Trustees of Stanford University, University of Pittsburgh of the Commonwealth System of Higher Education, Massachusetts Institute of Technology and partners, Nationwide Children's Hospital, The Ohio State University) and only one by a company (Amber Gen), (2019) Nature Biotechnology 37: 1126).

<sup>1</sup> Such as patentability assessment, patent application drafting or patent marketing.

<sup>2</sup> See the examples «Performance-based (quota litis) consultant services» from the chapter «Benefits for the academic institutions» and «Cost- and surplus-sharing model» from the chapter «Benefits for the scientists».

<sup>3</sup> [https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/ErV/ERV\\_2002\\_1\\_120/ERV\\_2002\\_1\\_120.pdf](https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/ErV/ERV_2002_1_120/ERV_2002_1_120.pdf), § 106 (Last accessed 4 April 2019).

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip\\_recommendation\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf) (Last accessed 4 April 2019).

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/knowledge\\_transfer\\_2010-2012\\_report.pdf](https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/knowledge_transfer_2010-2012_report.pdf), p. 128–129 (Last accessed 4 April 2019).

<sup>6</sup> <http://www.progresstt.eu/download/progress-tt-brief/?wpdmml=498>, p. 2 (Last accessed 4 April 2019).

потенціалу в процесі передачі технологій (ППТ)» («Capacity-Building in Technology Transfer (CBTT)»)<sup>1</sup>. Його мета полягала в тому, щоб ефективніше передавати ІВ та технології у промисловість шляхом контрактів на ДР, ліцензування та випуск продукції. Конкурс CBTT став результатом трирічного проекту PROGRESS-TT – «Громадська дослідницька організація» зростання Європи за допомогою кращих практичних рішень для трансферу технологій.

Найдосвідченіші ТТО у Європі були запрошені поділитися своїм досвідом та найкращими практиками зі своїми менш досвідченими колегами, щоб допомогти розширити можливості Європи перетворювати знання на комерційну продукцію та послуги. Понад сто європейських ТТО взяли участь у заходах PROGRESS-TT, що сприяло покращенню їхньої загальної роботи. Більше тисячі європейських ТТО було каталогізовано, створивши загальнодоступну базу даних<sup>2</sup>. Було визначено найкращі приклади практичної діяльності та досліджень, які стануть основним ресурсом для постійної підготовки професіоналів та як керівництво для ТТО<sup>3</sup>.

Починаючи з 1970-х років, Асоціація менеджерів технологій з університетів (Association of University Technology Managers (AUTM))<sup>4</sup> та Асоціація європейських фахівців з трансферу науки та технологій (Technology Transfer Professionals (ASTP))<sup>5</sup>, заснована в 2000 р., перетворилися в провідні асоціації з передачі знань у США та Європі. Їхні місії включають сприяння трансферу технологій, комерціалізації та інновацій між PRSI і промисловістю. Вони встановлюють та обмінюються найкращими практиками; здійснюють підготовку професіоналів; підтримують ліцензування технологій, комерціалізацію, відкриті інновації, створення спін-аутів; пропонують мережеві можливості, необхідні для сприяння передачі знань та технологій. Наприклад, Technologie Allianz<sup>6</sup>, PraxisAuril<sup>7</sup> та Transfera.cz<sup>8</sup> стали провідними національними асоціаціями з передачі знань та технологій відповідно в Німеччині, Великобританії та Чехії.

У нещодавньому дослідженні<sup>9</sup> було визначено п'ять основних принципів процвітання офісу з трансферу технологій. По-перше, політика у сфері інтелектуальної власності та її офіційна підтримка з боку менеджерів вищої ланки. По-друге, сам університет та його оточення, включаючи його престиж, а також його підприємницький дух. По-третє, внутрішня організація ТТО, що вимагає добре підготовлених фахівців, які інтегровані в рамках установи, а також пов'язані з іншими установами та галуззю. По-четверте, залучення дослідників, оскільки їх ідеї є першим етапом інновацій, і лише вони, в першу чергу, знають, як ідея може стати реальністю. По-п'яте, залучення представників промисловості та фінансування дослідників, забезпечуючи, з одного боку, ресурси для покриття витрат на ранніх етапах розробки продукції, а з іншого – потужність для успішної комерціалізації. Для нових або менш досвідчених ТТО важливо знати, що їх успіх залежить від усіх цих аспектів,

<sup>1</sup> <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cbtt-1-2014> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>2</sup> <http://www.progresstt.eu> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>3</sup> <https://ipib.ci.moez.fraunhofer.de> (Last accessed 10 February 2019).

<sup>4</sup> <https://www.astp-proton.eu/resource-center/best-practice-library/> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>5</sup> <https://autm.net> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>6</sup> <https://www.astp-proton.eu> (Last accessed 16 February 2019).

<sup>7</sup> <https://www.praxisauril.org.uk> (Last accessed 19 February 2019).

<sup>8</sup> <http://www.transfera.cz/en/> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>9</sup> Maicher L, Mjos K.D., Tonisson L. (2019) Intervention Opportunities for Capacity Building in Technology Transfer. In: Granieri M, Basso A (eds), Capacity Building in Technology Transfer. The European Experience. Springer, Cham, p. 29–46.



і це може зайняти більше десяти років, поки ТТО не зможуть розпочати використовувати повною мірою весь потенціал академічної установи.

Варто зазначити, що також під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) проходять важливі заходи з розробки політики інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних установ<sup>1</sup>. Зокрема, ВОІВ здійснює низку проектів для підтримки розвитку такої політики. ВОІВ також підтримує спеціалізований веб-сайт із документами про політику щодо прав інтелектуальної власності з університетів та наукових установ країн Європи, США.

### **Офіси з трансферу технологій у Європі та їх досягнення**

У статистиці подання заявок на патент згідно з Договором про патентне співробітництво (РСТ), опублікованій у 2017 р., Французька комісія з альтернативної та атомної енергетики (СЕА) та Інститут Фраухоффера (Fraunhofer-Gesellschaft) є світовими лідерами серед державних науково-дослідних установ<sup>2</sup>. Така висока позиція враховує їх перспективи, оскільки в загальному рейтингу всіх установ, що подають патенти, включаючи університети та компанії, СЕА та Fraunhofer-Gesellschaft займають «лише» № 63 та № 75 відповідно, а також на одну позицію нижче найуспішнішого університету, системи Каліфорнійського університету (№ 30), наслідуваної Массачусетським інститутом технологій – МІТ (№ 76), Гарвардом (№ 121), Оксфордським університетом (№ 320), Технічним університетом Данії (№ 424), Королівським коледжем Лондона (№ 427) та федеральною політехнічною школою Лазанни – École polytechnique fédérale de Lausanne (№ 444)<sup>3</sup>.

З більш ніж 30-річною історією Офіс з інновацій Оксфордського університету (OUI) став демонстрацією успішної передачі технологій у Великобританії<sup>4</sup>. OUI управляє комерціалізацією ІВ, створеною в Оксфорді, шляхом ліцензування, заснування спін-аутів та продажу матеріалів. Він надає дослідникам консультації у сфері комерціалізації, фінансує подання патентних заявок та судові витрати, а також визначає та надає консультації для науковців. OUI також управляє фінансовим посівним фондом, мета якого – допомогти університетським дослідникам перетворити результати успішних досліджень в успішний бізнес, забезпечивши доступ до управлінських навичок, забезпечення прав ІВ або їх вдосконалення чи розширення, підтримку додаткових ДР та фінансування виготовлення промислових зразків та прототипів<sup>5</sup>.

Починаючи з 2010 р., окрема команда управляє пакетом акцій, які набуває університет у результаті створення спін-аутів<sup>6</sup>. У 2015 р. компанія Oxford Science Innovations (OSI) була створена як преференційований партнер університету для забезпечення капіталом спін-аут компаній. З того часу OSI збрала 600 млн фунтів стерлінгів у різних груп інвесторів і тепер може забезпечити інвестиційний капітал для

<sup>1</sup> [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/ip\\_policies/](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies/) (Last accessed 4 April 2019).

<sup>2</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_901\\_2018.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2018.pdf), table A18 on page 32 (Last accessed 12 February 2019).

<sup>3</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_901\\_2018.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2018.pdf), table A17 on page 31 (Last accessed 12 February 2019).

<sup>4</sup> <https://innovation.ox.ac.uk> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>5</sup> <https://innovation.ox.ac.uk/award-details/university-challenge-seed-fund-ucsf/> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>6</sup> Oxford Spin-out Equity Management: <https://innovation.ox.ac.uk/news/oxford-spin-out-equity-management/> Feb. 8th, 2019. Brochure: <https://innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2017/07/OSEM-brochure-August-2016.pdf> (Last accessed 12 February 2019).

підприємств Оксфордського університету, створених на базі результатів досліджень таких кафедр Оксфорда, як математичні, фізичні, природознавчі та медичних наук.

У 2017/2018 фінансовому році OUI отримав університетський грант у розмірі 3,5 млн фунтів стерлінгів, який у першу чергу інвестував у зовнішні витрати на патентування винаходів<sup>1</sup>. За цей рік він отримав 457 повідомлень про створення винаходів, було створено 21 спін-аут, здійснено управління 3881 патентом, укладено 694 угоди, розподілено 8,9 млн фунтів стерлінгів серед дослідників і отримано прибутку 17,6 млн фунтів стерлінгів, а дохід Оксфордського університету від дослідницьких грантів та контрактів склав 579,1 млн фунтів стерлінгів<sup>2</sup>.

Для порівняння, у 2011 р. Управління з ліцензування технологій університету Стенфорда принесло 66,8 млн доларів США від роялті, тоді як загальний бюджет Стенфорда склав 4,1 млрд доларів США, з яких 1,2 млрд доларів США – від спонсорських досліджень<sup>3</sup>. Останні цифри показують, що процес передачі технологій не має циклу самоокупності, і, таким чином, не слід завищувати грошовий аспект передачі технологій.

Компанія Oxford Nanopore Technologies, заснована в 2005 р. як спін-аут Оксфордського університету, розробляє та продає продукти секвенування ДНК. Станом на лютий 2019 р. вона залучила в цілому 451 млн фунтів стерлінгів<sup>4</sup>. У 1998 р. компанія «Кембридж ентерпрайз» забезпечила початкове посівне фінансування заснованої Кембриджським університетом фірми Solexa, яка розробляє та комерціалізує технологію послідовності геномів<sup>5</sup>. На початку 2007 р. Solexa та її технології були придбані компанією Illumina за 650 млн доларів США.

Відзначаючи 25-річчя свого існування, бізнес-коледж Лондонського Університету (University College London Business – UCL) має 237 патентних сімей та 74 пакети акцій<sup>6</sup>. Спін-аут UCL – «Ендомагнетика», створена в 2007 р., дозволяє рентгенологам точно помітити місце пухлин молочної залози і точно видалити та вилікувати рак молочної залози; компанія отримала інвестиції в розмірі понад 22 млн доларів США, а продукцію компанії вже використовували у понад 35 000 процедур у 300 лікарнях більш ніж 30 країн<sup>7</sup>.

У 2002 р. Ablynx була створена як спін-аут Влаамського інституту біотехнології (VIB) та Вільного університету в Брюсселі (VUB) та отримала посівне фінансування в розмірі 2 млн євро<sup>8</sup>. Основна увага приділяється відкриттю та розвитку нового класу терапевтичних білків, отриманих з антитіл, необхідних для лікування ряду серйозних небезпечних для життя захворювань, включаючи запалення, тромбози, онкологію та хворобу Альцгеймера. У 2018 р. Ablynx була придбана компанією Sanofi за 4,8 млрд доларів.

<sup>1</sup> <http://annualreview.innovation.ox.ac.uk/accounts/> (Last accessed 14 February 2019).

<sup>2</sup> <https://www.ox.ac.uk/about/organisation/finance-and-funding?wssl=1> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>3</sup> Leute K.L. (2013) Fostering Innovation for the Benefit of Society: Technology Licensing's Role at Stanford. In: Hishida K. (eds.), Fulfilling the Promise of Technology Transfer. Fostering Innovation for the Benefit of Society. Springer, Heidelberg, p. 71–81.

<sup>4</sup> <https://nanoporetech.com/about-us> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>5</sup> <https://www.enterprise.cam.ac.uk/case-studies/solexa-second-generation-genetic-sequencing/> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>6</sup> <https://www.uclb.com/about/> (Last accessed 12 Feb 2019).

<sup>7</sup> <http://www.endomagnetics.com> (Last accessed 12 Feb 2019).

<sup>8</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Ablynx> <https://www.ablynx.com/investors/sanofi-acquires-ablynx> (Last accessed 20 February 2019).

Заснована у 1970 р., установа Max Planck Innovation (MPI) консультує та підтримує вчених при оцінці винаходів та подачі заявок на патент<sup>1</sup>.

MPI продає технології для промисловості і надає підтримку засновникам спін-аутів. MPI управляє правами на близько 1200 винаходів і має пакет акцій у 16 компаніях<sup>2</sup>. З 1979 р. MPI здійснював управління правами на близько 3900 винаходів, уклав понад 2400 ліцензійних угод і з 1990 р. підтримав утворення 130 спін-аутів<sup>3</sup>. Загальний дохід винахідників, Інститутів Макса Планка та Товариства Макса Планка наразі становить понад 400 млн євро. FLASH, технологія MPI для магнітно-резонансної томографії (МРТ) допомогла досягти прориву в медичній діагностиці<sup>4</sup>. Провідні виробники МРТ-пристроїв застосували FLASH протягом декількох місяців і, врешті-решт (деякі лише після затяжних юридичних суперечок), забезпечили прибуток у 155 млн євро від надходжень від ліцензій<sup>5</sup>.

CERN, Мекка досліджень у сфері фізики високих енергій, що досліджує самі складові матерії, створила групу з передачі знань у 1997 р. Вона сприяє та передає технологічний та людський капітал, що створюється при постійному вдосконаленні прискорювачів, детекторів та обчислень. У 2017 р. група отримала 73 повідомлення про винаходи та підписала 41 угоду з передачі знань, а 23 стартапи та спін-аути використовують технології CERN<sup>6</sup>. Однією з найуспішніших технологій CERN є Medipix, яка спочатку стосувалася вирішення проблеми з відстеження часток у великому адронному коллайдері. Наразі ця технологія передана за ліцензією восьми компаніям у різних галузях промисловості, починаючи від створення медичних зображень і до аналізу матеріалів<sup>7</sup>.

З огляду на величезну кількість заходів та ініціатив у галузі передачі технологій, доцільно, щоб усі європейські академічні установи дотримувалися цієї практики.

Деякі академічні установи не мають критичної маси для створення повноцінного офісу з передачі знань (knowledge transfer office – КТО), здатного керувати всіма завданнями, пов'язаними з патентуванням, ліцензуванням та заснуванням кампаній. В якості початкових рекомендацій такі академічні установи можуть співпрацювати, наприклад, із сусіднім університетом, який вже має досвід у галузі передачі технологій, щоб отримати необхідні знання щодо всіх заходів, які з цим пов'язані.

Академічний КТО повинен слугувати центральним контактним пунктом для перших кроків дослідників та представників промисловості. Він повинен здійснювати процес комерціалізації таким чином, щоб не перешкоджати основній місії установи, а також оволодіти мистецтвом прийняття рішень.

Хоча близькість до дослідників є важливою складовою на різних етапах здійснення комерціалізації, КТО може передавати певні функції зовнішнім агенціям, наприклад, здійснення оцінки винаходів, аналіз ринку, підготовка заявки на патент,

<sup>1</sup> <https://www.mpg.de/knowledge-transfer/technology-transfer/> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>2</sup> [http://www.max-planck-innovation.de/en/technology\\_transfer/successful\\_track\\_record/index.php](http://www.max-planck-innovation.de/en/technology_transfer/successful_track_record/index.php) (Last accessed February 2019).

<sup>3</sup> <http://www.max-planck-innovation.de/de/technologietransfer/erfolgsbilanz> (Last accessed 12 February 2019).

<sup>4</sup> [https://www.mpibpc.mpg.de/16020256/pr\\_1811](https://www.mpibpc.mpg.de/16020256/pr_1811) (Last accessed 12 February 2019).

<sup>5</sup> [http://www.max-planck-innovation.de/en/news/press\\_releases/news.php?European%20Inventor%20Award%20for%20fast%20MRI%20in%20medical%20diagnostics&id=5013](http://www.max-planck-innovation.de/en/news/press_releases/news.php?European%20Inventor%20Award%20for%20fast%20MRI%20in%20medical%20diagnostics&id=5013) (Last accessed 12 February 2019).

<sup>6</sup> <https://kt.cern/sites/knowledgetransfer.web.cern.ch/files/file-uploads/annual-report/knowledge-transfer-report-2017.pdf>, p. 6–7 (Last accessed 12 February 2019).

<sup>7</sup> <https://medipix.web.cern.ch/buy-medipix-and-timepix-based-products> (Last accessed 12 February 2019).

судовий розгляд та моніторинг, а також використання технологій через укладання ліцензійних угод або передачу виключних прав.

У якій сфері не відбувалися б дослідження, вчені здійснюють свій внесок у вдосконалення методологій та розробляють нові технології і засоби. Такі досягнення, здійснені з дослідницькою метою, все одно заслуговують на увагу з боку промисловості. Розробка та впровадження стратегії у сфері інтелектуальної власності, яка відповідає місії закладу та просуванню діяльності з передачі технологій, сприяє руху академічної установи згідно зі світовими тенденціями<sup>1</sup>.

По-перше, це дозволяє подолати розрив між державним фінансуванням досліджень та фінансуванням з боку приватних підприємств, що вкрай бажано з соціально-економічної точки зору. По-друге, це дозволяє працювати з ІВ на професійному рівні, що набуває все більшого значення для зацікавлених сторін у політичному вимірі та лідерів галузі. По-третє, це дозволяє отримати найширшу суспільну підтримку, необхідну для проведення досліджень з високим рівнем ризику / високим рівнем прибутку.

### **Переваги від впровадження стратегії у сфері інтелектуальної власності**

Хоча впровадження стратегій у сфері інтелектуальної власності в академічних установах має позитивні наслідки та багато переваг для зацікавлених сторін<sup>2</sup>, найважливіша користь цих стратегій має розглядатися в аспекті їхнього внеску в покращення національних/регіональних, навіть глобальних показників інновацій, адже вказане вресгті-решт приводить до розробки необхідних товарів, продуктів та процесів.

#### ***Переваги для навчальних закладів***

##### *Захищені права ІВ приваблюють партнерів*

Перетворення інноваційних ідей з фундаментальних досліджень у ринково-орієнтовану продукцію – ризикований, громіздкий і дорогий процес. У той же час, для промислового партнера створюються великі ринкові можливості та прибутки, якщо впровадження є успішним. Однак високі витрати на впровадження окупаються лише в тому випадку, якщо новий продукт не може бути скопійований конкурентами, тобто основне ноу-хау, внесене академічною установою, захищене правами інтелектуальної власності. В іншому випадку конкурент зможе скопіювати товар, запропонувати його дешевше, ніж «винахідник» на ринку, оскільки він не здійснював витрати на розробку продукту і, таким чином, буде домінувати на ринку. Справжній винахідник продукту – програв. Приклад показує, що потенційний партнер зі співробітництва, який дізнався про унікальний досвід академічної установи через наукові публікації, розпочне довгострокову співпрацю з впровадження яскравих ідей фундаментальних досліджень, якщо ноу-хау академічної установи захищено патентами.

<sup>1</sup> Sangberg P.R. et al. (2014) Changing the academic culture: Valuing patents and commercialisation toward tenure and career advancement. PNAS 111: 6542–6547.

<sup>2</sup> [https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/ip\\_policies](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies) (Last accessed 4 April 2019).

*Раніше створена ІВ та нова ІВ, створена в процесі співпраці з виконання проєктів*

Крім унікального досвіду та наявної інфраструктури, професійна робота з ІВ сприяє залученню промисловості та забезпечує довгострокову співпрацю компаній з академічними установами. Вже захищена ІВ, яку створено в процесі фундаментальних досліджень, дозволяє компаніям отримувати доступ виключно до передових технологій та ноу-хау. Хоча так звана раніше створена ІВ важлива для започаткування співпраці, захист ІВ, створеної в процесі співпраці, є так само важливим. З точки зору компанії, академічна установа повинна передавати якомога більше знань у портфель компанії. Для академічної установи це буде прийнятним, якщо відбувається в нормальних ринкових умовах і при цьому залишатиметься свобода проводити дослідження та співпрацювати з іншими суб'єктами. Крім того, платня за ліцензування може сприяти фінансуванню фундаментальних досліджень в академічній установі.

Забезпечуючи охорону та передання прав інтелектуальної власності компанії, що співпрацює з університетом, компанія отримує гарантію продовження розробки продукції, уникаючи при цьому небажаного копіювання конкурентами на ринку. Оскільки академічна установа постійно потребує публікації результатів наукових досліджень, попередній захист ІВ – це єдиний спосіб захистити компанію-партнера від копіювання продукції, яку вона випускає, її конкурентами.

Щоб запобігти будь-яким потенційним конфліктам інтересів, що виникають стосовно прав інтелектуальної власності та пов'язаних прав, загальноприйнятим є визначення, які об'єкти права інтелектуальної власності мають усі сторони перед укладенням угоди про дослідження та уточнення прав доступу до раніше створеної ІВ, а також визначення підходів до розподілу доходів<sup>1</sup>.

У тому випадку, коли кожен співвиконавець проєкту приносить у проєкт раніше створену ІВ, вирішення конфлікту інтересів може бути предметом попередньої угоди, згідно з якою ІВ, створена в процесі проєкту, передаватиметься компанії, яка цей проєкт фінансує.

У випадку коли у проєкті створюється нова ІВ безпосередньо на основі раніше створеної ІВ одного з двох партнерів проєкту, така нова ІВ може потрапляти до партнера, який має відповідну раніше створену ІВ. Промисловий партнер отримує

<sup>1</sup> Such a practice is mandatory e.g. in Horizon 2020 projects and recommended by the World Intellectual Property Organisation. Cf. Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in 'Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020)' Article 41 – Article 49. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-en> (05.10.2018), European Parliament and of the Council of the European Union (2013) Regulation (EC) No 1906/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007–2013) Article 39 – Article 51. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1906> (05.10.2018).

European Commission (2008) Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations Annex I §15–§18. <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/743a513c-e1ab-455e-a2f2-20ef43c3060e> (5.10.2018), European IPR Helpdesk (2018) How to define and manage background in Horizon 2020. <https://www.iprhelpdesk.eu/news/how-define-and-manage-background-horizon-2020> (05.10.2018), WIPO (2012) Model Intellectual Property Policy for Universities and Research Institutions §5.1–§5.8.

такі, що не підлягають субліцензуванню, права на використання та експлуатацію у тій же самій галузі, що і даний спільний проект.

Необхідність контролю за передачею компаніям ІВ, створеної в процесі проекту, свідчить про важливість наявності стратегії інтелектуальної власності для академічної установи. Положення в галузі прав інтелектуальної власності, встановлені договорами про співпрацю, дозволяють працювати з довгостроковими проектами, включаючи проекти з декількома партнерами і не обмежуючи сферу діяльності академічної установи для співпраці з третіми сторонами.

### *Стратегія університетів щодо ІВ та зі створення спін-аут компаній*

Створення університетами спін-аут компаній набуло широкого поширення та інколи є досить прибутковим. Для цього необхідним є наявність раніше створеної ІВ з боку університету. Важливим є наявність джерела зовнішнього фінансування новоствореної компанії.

Однак існують великі розбіжності у відсотках статутного капіталу компанії, які конкретний університет вимагає у зв'язку з наданням ліцензії на ІВ. Деякі дослідження (Sybil C.K. Wong et al.<sup>1</sup>) свідчать, що цей відсоток становить від нуля або кількох відсотків до цілих 60%. Університети Великобританії та Європи, як правило, отримують найбільший обсяг відсотків. Очевидно, що чим нижчий відсоток, тим привабливішим та простішим має бути залучення зовнішнього фінансування.

Коли новостворена компанія зазнає краху і втрачає свою вартість, початковий відсоток власності, який належав співвласникам, не має жодного значення. І, навпаки, якщо компанія розвивається, то стає істотно вартісною після кількох наступних заходів зовнішнього фінансування. Однак оскільки університети, як правило, не мають ресурсів для участі в таких подальших раундах фінансування, то їх частка у власності компанії істотно зменшується. Це, безумовно, стосується і спін-аут компаній, які досягли вартості понад мільярд євро.

Альтернативою, яка могла б бути привабливою як з точки зору академічної установи, так і для інвесторів, щоб академічна установа отримала лише 5% компанії за свою ІВ у вигляді «золотої акції», тобто цей відсоток у холдингу не буде зменшуватися протягом наступних двох-трьох раундів фінансування. Це виходить з тієї логіки, що малий відсоток від великої суми є кращим, ніж великий відсоток від малої або нульової суми. Крім того, бажано, щоб усі європейські академічні установи встановили порівняно-уніфікований відсоток. Це може допомогти, коли все більше компаній створюються на основі ІВ, яка належить більш ніж одній установі.

### *Інноваційно сприятливий імідж та непряме отримання прибутків*

Стратегія захисту прав інтелектуальної власності не повинна в першу чергу зосереджуватися на отриманні доходів або фондів на проведення наукових досліджень (наукові фонди). Це може також сприяти інноваційно орієнтованому іміджу академічної установи, що дозволить згодом істотно відрізнитися від інших науково-дослідних установ та університетів. На початку створення офісів з передачі знань реалізація стратегії інтелектуальної власності та забезпечення охорони прав інтелектуальної власності дуже ймовірно створюватимуть додаткові витрати, які мо-

<sup>1</sup> Sybil C.K. Wong et al. Keys to the kingdom, Nature Biotechnology 33, 232–236, Tables 1 & 2, Feb. 26th, 2015. <https://www.nature.com/articles/nbt.3159> (Last accessed 17 June 2019).

жуть бути відшкодовані прямими надходженнями. Однак через кілька років доходи від ліцензування чи продажу технологій можуть покрити витрати на патентування.

Найголовніше, що діяльність, пов'язана зі створенням інтелектуальної власності в академічних установах, відкриває великий потенціал для істотних опосередкованих надходжень до національної економіки<sup>1</sup>.

### *Надхнення від співпраці*

Питання, що виникають у зв'язку з використанням результатів фундаментальних досліджень у розробках, які вирішують нагальні технологічні, екологічні та соціально-економічні проблеми, дають новий імпульс фундаментальним дослідженням в академічній установі. Таким чином, практичні аспекти досліджень та розробок надихнуть на більш теоретичні питання і навпаки<sup>2</sup>. Це ще ймовірніше для технологій, спочатку розроблених як рішення в одній конкретній галузі, які потім знаходять застосування у зовсім іншій галузі, тим самим дозволяючи вирішувати проблеми, які не передбачалися при постановці завдання. Дуже часто загальний технологічний прогрес, розвиненість засобів/інструментів та їх широка доступність є основою для проривних досліджень.

### *Послуги зовнішніх консультантів (quota litis)*

На шляху від повідомлення про створення винаходу до подання патентної заявки академічна установа потребує отримання зовнішніх консультативних послуг для оцінки новизни та ринкового потенціалу винаходу та підготовки заявки на патент. Винагорода за ці консультативні послуги може визначатися залежно від ефективної результативності послуг, щоб заохочувати консультантів працювати краще, заощаджуючи витрати на навчальний заклад. Ефективна результативність (*quota litis*) означає, що плата за консультативні послуги встановлюється значно нижчою, ніж ринкові ціни, і що додаткові платежі здійснюються за видачу патенту та успішний маркетинг. Загальна сума виплат консультантам буде значно вищою за ринкову вартість наданих послуг, що створить виграшну ситуацію: для академічної установи вартість таких послуг зменшується у разі відхилення патенту, а консультанти отримують перевагу, якщо патент надано і маркетинг успішний. Однак такий вид договору з надання консультацій вимагає залучення дуже спеціалізованих юристів на стороні академічних підрядників, щоб уникнути зайвої активності фінансово могутніших партнерів.

### *Переваги для вчених*

#### *Баланс між патентуванням та публікацією*

Публікації про результати нових досліджень відіграють життєво-важливу роль у кар'єрі вченого. Однак подача патентів вважається занадто виснажливою та трудомісткою, а тому може призводити до зволікань<sup>3</sup>. Дослідники можуть вбачати

<sup>1</sup> Therefore, the academic institution has to ask the lender or the state for a compensation of the additional costs especially during the initial build-up phase. Cf. European Commission (2008) Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations Annex I §8–§11 and Annex II §6–§7.

<sup>2</sup> Franzoni C. (2009). Do scientists get fundamental research ideas by solving practical problems? *Industrial and Cooperative Change* 18: 671–699.

<sup>3</sup> Calderini M., Franzoni C. (2004). Is academic patenting detrimental to high quality research? An empirical analysis of the relationship between scientific careers and patent applications. *KITeS Working Papers* 162,

зниження продуктивності та якості досліджень, якщо вони беруть участь у комерціалізації досліджень; вони стурбовані додатковими зусиллями та витратами часу, що, як вони вважають, може потенційно негативно впливати на кар'єру науковця. Таким чином, патентування може здатися таким, що не варте зусиль. Однак шляхом експериментальних досліджень з'ясовано, що такі переконання є, принаймні, частково неправильними. Академічний патент має «незначний, якщо який-небудь негативний вплив на динаміку подальшого обсягу та траєкторій наукових досліджень, при цьому він може сприяти вдосконаленню передачі технологій від наукових шкіл до промисловості та розвитку академічного підприємництва»<sup>1</sup>. Крім того, патенти можуть містити цінну інформацію поза іншими видами інформаційних джерел, оскільки їх описові частини не потребують задоволення жодних формальних вимог. Тому використання та розширення патентно орієнтованої літератури може мати переваги у щоденному науковому дослідженні.

З іншого боку, дослідження дійсно показали, що процес патентування затримує публікації в наукових журналах. Більш серйозно, «академічні патенти, що охоплюють радикальні технологічні вдосконалення з надзвичайно широким спектром застосувань або інструментів, які мають важливе значення для наступних досліджень, можуть мати сильний негативний вплив на наукову еволюцію в довгостроковій перспективі»<sup>2</sup>. Добре підібрана стратегія інтелектуальної власності та добре навчені фахівці з передачі технологій є ключовими для зменшення таких негативних наслідків.

### *Опубліковані патенти підтримують економіку та репутацію дослідників*

Патентування підтримує економіку. В патентах визначені не лише заявники, але й винахідники, і це, як правило, сприяє репутації дослідників. Промисловці-роботодавці можуть більше акцентувати увагу на кількості патентів, ніж на кількості опублікованих статей у рецензованих виданнях. Отримання патенту, якому в Європі не вистачає «пільгового періоду (*grace period*)», призводить до необхідності подання заявки на патент перед тим, як будь-яким чином опублікувати винахід. Однак подача патенту не перешкоджає наступним публікаціям. У той же час, при належному розгляді питання про патентоздатність під час проведення досліджень може сприяти змінам культури досліджень. Крім того, можливість істотного внеску в економіку своєї країни шляхом патентування може додатково мотивувати дослідників.

### *Модель розподілу витрат і надлишків*

Стратегія ІВ може включати модель розподілу витрат та надлишків, яка надає дослідникам академічної установи на добровільній основі можливість діяти як підприємці та отримувати доходи як в інтелектуальній сфері, так і у фінансовій від експлуатації результатів власних наукових досліджень. Дослідницька група та, якщо це доречно, кожен окремий дослідник, які зробили внесок у винахід, можуть

---

KITeS, Centre for Knowledge, Internationalisation and Technology Studies, Universita' Bocconi, Milano, Italy. Davis L., Larsen M.T., Lotz P. (2011). Scientists' perspectives concerning the effects of university patenting on the conduct of academic research in the life sciences. *J Technol Transf* 36: 14–37. Jensen P.H., Webster E. (2011). The Effects of Patents on Scientific Inquiry. *The Australian Economic Review* 44: 88–94. Clark J. (2015). Do Patents and Intellectual Property Protection Hinder Biomedical Research? A Practical Perspective. *The Australian Economic Review* 44: 79–87.

<sup>1</sup> Franzoni C. (2011). Academic Patenting and the Consequences for Scientific Research. *The Australian Economic Review* 44: 95–101.

<sup>2</sup> Ibid.



оплатити певною мірою частину витрат на подання патентної заявки, підтримку патенту та використання патенту аж до міжнародного процесу надання (наприклад, це може стосуватися Договору про патентну співпрацю (РСТ))<sup>1</sup>. Якщо виданий патент успішно працює на ринку, сторони додатково отримують дохід від прийняття на себе ризику, отримуючи більшу частку від фінансового надлишку надходжень від використання патенту, ніж у моделі стандартної вартості та розподілу надлишків<sup>2</sup>.

### ***Переваги для міжнародної та національної економіки***

*Права інтелектуальної власності дозволяють провадити маркетинг ексклюзивної продукції*

Передання нових технологій та інноваційних продуктів, матеріалів або способів до національних або міжнародних компаній приведе до створення нових робочих місць та появи додаткових доходів, у кінцевому рахунку сприяючи соціальному та економічному зростанню. У випадку проведення фундаментальних досліджень особливо потрібне подальше фінансування на ДР для створення прототипів або проведення клінічних випробувань, щоб врешті-решт створити продукт, який буде виведено на ринок.

Наявність у компаній прав інтелектуальної власності дозволяє виробляти та продавати ексклюзивну продукцію, необхідну для того, щоб компанія виправдала будь-які майбутні інвестиції. Тому компанії віддають перевагу академічним установам, здатним ретельно обробляти та захищати будь-які результати профінансованих досліджень. Це особливо актуально, коли вони шукають довгострокових партнерств, що потребують постійного захисту накопичених об'єктів прав ІВ. Крім того, компанії, як правило, співпрацюють з академічними установами з впорядкованим патентним портфоліо, що дозволяє їм отримати доступ до унікальних технологій у своїй галузі. Таким чином, важливо, щоб академічна установа встановлювала та здійснювала процвітаючу стратегію інтелектуальної власності.

### ***Заснування спін-аут компаній***

Ще один стійкий шлях передачі технологій від академічної установи у промисловість – це шлях формування спін-аут компанії. Врешті-решт, дослідники, які хочуть впровадити та використовувати власні дослідження, можуть фінансувати та керувати компанією. Однак поруч з основоположною ідеєю вчений повинен додатково володіти підприємницьким мисленням та/або шукати партнерів, що мають навички, пов'язані з веденням бізнесу. Для підвищення шансів на успіх спін-аут кампаній у багатьох країнах з'являються «інкубатори», надаючи підтримку у сфе-

<sup>1</sup> Increasing the financial contribution of inventors and their research group may have several benefits including a higher commitment on the part of the inventors and the R&D group to the patenting process and thus a higher likelihood that a notification of an invention results in a commercially relevant patent. Giving an individual inventor and the research group the option to pay part of the costs poses a novel approach but needs to be in accordance with national law and other institutional agreements. The prevailing practice remains that the PRO, an industry partner or a government supported patenting program bears the expenses in connection with the protection and commercialisation of Intellectual Property. (Cf. WIPO (2012) Model Intellectual Property Policy for Universities and Research Institutions §8.25).

<sup>2</sup> Distribution of income from monetary exploitation of patented technologies varies from institution to institution. One typical model allocates 30% of revenues to the inventor(s), 30% for the research group and 40% to the academic institution

рі підприємницької діяльності. Якщо спін-аут успішний, він виводить інноваційну продукцію на ринок, перетворюючи базові дослідження в реальні програми.

Він буде отримувати дохід на користь своїх власників та ліцензіатів, створювати нові робочі місця та знову сприяти соціальному й економічному багатству нації.

## **Висновки та рекомендації**

### ***ALLEA***

Усвідомлюючи справжню місію досліджень, які фінансуються державою, а саме: генерування та вчасне і широке розповсюдження нових результатів досліджень;

Усвідомлюючи високий пріоритет відкритого доступу до таких результатів досліджень;

Усвідомлюючи важливе значення, яке відіграє державне фінансування досліджень для науково-технічного розвитку та інновацій у Європі;

Усвідомлюючи, що інновації є основою міцної економіки і, отже, передумовою розвиненої науки;

Усвідомлюючи, що не тільки законодавство США 1980-х років, про яке було сказано вище, а й китайське, японське та корейське законодавство, яке розроблялося наступним, привели до впровадження найбільш вдалих заходів патентного захисту, які слугували вирішальним фактором для перетворення досліджень, які профінансовані державою, в інноваційні продукти та процеси;

Усвідомлюючи, що в Академії наук Китаю (CAS) є понад 2500 патентних сімей у сфері штучного інтелекту, серед них найбільший портфель стосується так зв. глибокого навчання з 235 патентними сім'ями;

Усвідомлюючи, що Європа та її державні науково-дослідні організації, які мають конкурентів у США, Китаї, Японії та Республіці Корея й інших місцях, незважаючи на докладені зусилля, все ще недостатньо ефективні в порівнянні зі своїми колегами в перетворенні результатів досліджень в інноваційні продукти та процеси,

### ***ALLEA рекомендує:***

Незалежно від розміру, наукових досліджень, людських та фінансових ресурсів академічні заклади в Європі повинні застосовувати цілісний підхід до своїх стратегій захисту прав інтелектуальної власності. Вони повинні бути викладені у вигляді чітких та прозорих правил, які передбачають:

заходи, необхідні для отримання знань про права інтелектуальної власності та усвідомлення важливості ІВ для інновацій як на макро-, так і на мікроекономічному рівні для всіх дослідників, а також для адміністративного персоналу установи;

прийняття, відповідно до чинного законодавства, чітких правил щодо зобов'язань працівників звітувати про результати досліджень (розкриття винаходу), дотримуватися політики установи щодо публікацій результатів досліджень та співпрацювати з поданням заявок на патенти та стосовно охорони інших об'єктів прав інтелектуальної власності;

прийняття відповідно до чинного законодавства чітких правил щодо адекватної оплати праці працівників у разі комерціалізації результатів їх досліджень, а також чітких правил щодо розподілу доходів від комерціалізації відповідним відомством або інститутом;

прийняття заходів щодо забезпечення фінансовими та людськими ресурсами підрозділів академічних установ та/або використання зовнішніх механізмів, задіяних у розгляді повідомлень про винаходи, поданні заявки та захисті прав інтелектуальної власності, веденні моніторингу наданих прав інтелектуальної власності (дії, необхідні для виявлення можливих порушень тощо), комерціалізації таких прав шляхом ліцензування, передачі або створення спін-аутів;

прийняття відповідно до чинного законодавства чітких правил щодо майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які створюються при співпраці з іншими академічними та/або промисловими партнерами;

прийняття чітких правил щодо поводження з правами інтелектуальної власності у випадку створення спін-аут компаній та їх фінансування зовнішніми інвесторами.

Для підтримки таких стратегій з прав інтелектуальної власності європейський законодавець повинен передбачити законодавчу базу, подібну до тих, які прийняті, наприклад, у США, Китаї, Японії та Республіці Корея.

Зокрема, європейський законодавець повинен здійснити всі необхідні кроки, щоб остаточно ввести в європейське патентне законодавство правило про загальний «пільговий період», як це робиться в Австралії, США, Канаді, Японії та багатьох інших країнах, що дозволяє домогтися ранньої публікації результатів досліджень, не відмовляючись автоматично від прав інтелектуальної власності на опубліковані результати.

З метою стимулювання втілення результатів досліджень, захищених правами інтелектуальної власності і таких, що фінансуються державою, в інноваційні продукти та процеси європейський законодавець, а також законодавці держав-членів повинні серйозно розглянути питання щодо пільгового податкового режиму для доходу, отриманого від комерціалізації результатів наукових досліджень, які фінансуються державою.

Національні, регіональні та місцеві органи влади повинні підтримувати співпрацю між академічними установами щодо комерціалізації результатів їх досліджень. Вони повинні забезпечити необхідні людські та фінансові ресурси для оптимізації співпраці чинних ТТО різних установ з метою досягнення синергетичного ефекту. Це має особливе значення для того, щоб малі університети та науково-дослідні установи з обмеженими людськими та фінансовими ресурсами могли отримати переваги від стратегій щодо прав інтелектуальної власності, які реалізуються сильнішими гравцями в цій галузі.

## **Постійна робоча група ALLEA з прав інтелектуальної власності**

Права інтелектуальної власності (IPRs), патенти, авторські права відіграють важливу роль в академічній діяльності та є основоположними засобами впливу науки на суспільство і надання послуг суспільству. Без відповідного захисту прав на винаходи та твори зменшується стимул для дослідників зосередитися на прикладних дослідженнях, а для наукових установ поширювати інноваційні ідеї та практику. Передача технологій та знань від академії іншим партнерам на цей час є центральною в екосистемі, що включає науково-дослідні організації, державні установи та приватні суб'єкти, такі як компанії та громадські організації.

Для того щоб інновації процвітали та отримували фінансову підтримку в умовах конкурентоспроможного глобального середовища, ALLEA уважно стежить за такою науково-дослідною політикою, як відкритий доступ та відкрита наука, спира-

ючись на адекватне розмежування і використання прав інтелектуальної власності. ALLEA підтримує постійний діалог з розробниками політики ЄС, національними та міжнародними органами влади й іншими зацікавленими сторонами, щоб зробити свій внесок у цю правову та політичну основу в інтересах наукового прогресу. Постійна робоча група ALLEA з прав інтелектуальної власності існує з 90-х років і підготувала та видала огляди, декларації і рекомендації з найбільш актуальних питань охорони права інтелектуальної власності.

### ***Склад Постійної робочої групи ALLEA з прав інтелектуальної власності***

**Джозеф Штраус** (Joseph Straus (Головуючий)) – Делегат від Союзу академій наук ФРН

**Губерт Бокен** (Hubert Bocken (ex officio, Представник Ради ALLEA)) – Королівська академія наук та мистецтв Бельгії

**Джордж Брассер** (Georg Brasseur (головний автор)) – Академія наук Австрії

**Уіл'ям Корніш** (William Cornish) – Академія наук Великої Британії

**Вінченцо Ді Каталдо** (Vincenzo Di Cataldo) – Національна академія міста Лінсей, Італія

**П. Бернт Гугенгольтц** (P. Bernt Hugenholtz) – Королівська академія наук та мистецтв Нідерландів

**Юрій Капіца** (Yuriy Kapitsa) – Національна академія наук України

**Грехем Річардс** (Graham Richards) – Королівське товариство

**Ар Стенвік** (Are Stenvik) – Норвезька академія наук та мистецтв

**Алан Строуел** (Alain Strowel) – Католицький Університет м. Лувен, Університет Сент-Луїс, Бельгія

**Томаз Твардовскі** (Tomasz Twardowski) – Польська академія наук

**Сільвестер Візі** (Sylvester Vizi) – Угорська академія наук

Більш детальна інформація за посиланням: <https://allea.org/intellectual-property-rights/>

### **Про ALLEA**

ALLEA – Європейська федерація академій наук, яка представляє понад 50 академій з понад 40 країн ЄС та країн, які не є членами ЄС. З моменту свого заснування в 1994 р. ALLEA виступає від імені своїх членів на європейському та міжнародному рівнях, пропагує науку як глобальне суспільне благо і сприяє науковій співпраці крізь кордони та дисципліни.

Академії – це органи самоврядування, в яких співпрацюють видатні вчені з усіх галузей науки. Вони містять унікальний людський ресурс інтелектуальної майстерності, досвіду та мульти-дисциплінарних знань, присвячених просуванню науки та навчання у Європі і світі.

Спільно зі своїми членами ALLEA прагне покращити умови для досліджень, надати найкращі незалежні та міждисциплінарні наукові поради і посилити роль науки в суспільстві. Роблячи це, ALLEA спрямовує досвід європейських академій на користь дослідницької спільноти, органів, які приймають рішення, та громадськості. Результати її роботи включають науково-обґрунтовані поради у відповідь на суспільно важливі виклики, а також заходи щодо заохочення наукової співпраці, міркувань з приводу науки та її цінностей шляхом залучення громадськості.

ALLEA створена як некомерційна асоціація і залишається повністю незалежною від політичних, релігійних, комерційних чи ідеологічних інтересів.

# CONTENT

---

<b>Introduction</b> . . . . .	7
<b>Chapter 1. Development of inventive activity in academic organisations of Ukraine. Problematic issues of inventive activity</b> . . . . .	14
1.1. Development of inventive activity in academic organisations of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine . . . . .	14
1.2. Problematic issues of inventive activity . . . . .	56
1.2.1. Strengthening innovations in Ukraine and the formation of financial and tax mechanisms to support the creation and use of intellectual property objects . . . . .	56
1.2.2. Development of intellectual property policy in academic organisations. . . . .	77
1.2.3. Improving the protection and use of IP created at the expense of budget funds . . . . .	85
1.2.4. Creation by academic organisations of start-ups for IP commercialisation . . . . .	94
1.2.5. Problems of joint activities of academic organisations and business for the commercialization of intellectual property rights . . . . .	96
1.2.6. Methodical support of inventive activity . . . . .	97
1.2.7. Introduction of training of specialists in innovation, technology transfer and intellectual property . . . . .	100
1.2.8. Improving the payment of remuneration to inventors . . . . .	101
1.2.9. Improving the system of payment of fees for obtaining patents for inventions and utility models and maintaining them in force . . . . .	108
1.2.10. Providing support for foreign patenting. . . . .	115
1.2.11. Improving the accounting of intangible assets . . . . .	117
1.3. Improving the legal regulation of the protection of rights to inventions and utility models in Ukraine in accordance with EU standards . . . . .	119
1.3.1. European Patent Convention and harmonization of national legislation with the Convention . . . . .	119
1.3.2. Improving the legal protection of biotechnological inventions . . . . .	121
1.3.3. Protection for computer-related inventions. . . . .	123
1.3.4. Multinational inventions and issues of legislative regulation of their patenting in foreign countries and Ukraine . . . . .	125
1.3.5. Improving the legal protection of utility models . . . . .	133
1.3.6. Problems of introduction in Ukraine of the additional certificate of protection for medical products . . . . .	139
<b>Chapter 2. Methodology of inventive activity in specific areas</b> . . . . .	143
2.1. Conducting patent and market researches . . . . .	143
2.2. Determining the state of the art . . . . .	154
2.3. Conducting research on absence of patent restrictions for the technique. . . . .	158
2.4. Preparation of applications for inventions and utility models . . . . .	169
<b>Chapter 3. Management of intellectual property in academic organisations</b> . . . . .	175
3.1. Organization of IP management in Ukrainian academic organisations until 1991. . . . .	175
3.2. Management of IP in academic organisations in 1991–2019. . . . .	176

3.3. Approaches to IP management in academic organisations of the National Academy of Sciences of Ukraine . . . . .	179
3.4. Introduction of modern approaches to IP management and knowledge transfer in academic organisations . . . . .	188
<b>Chapter 4. Problems of regulation of joint activities of academic organisations and enterprises for research and development and commercialization of research results . . . . .</b>	<b>195</b>
4.1. Concluding agreements on joint research and development and commercialization of their results by academic organisations and enterprises in Ukraine . . . . .	195
4.2. Concluding agreements on technology transfer in academic organisations . . . . .	209
<b>Chapter 5. Accounting and valuation of IP rights to inventions and other IP objects in academic organisations . . . . .</b>	<b>215</b>
5.1. Accounting for intellectual property . . . . .	215
5.2. Basic approaches to the valuation of intellectual property . . . . .	227
<b>Chapter 6. Modern approaches to the creation of competitive inventions and inventive problem solving . . . . .</b>	<b>236</b>
6.1. Inventive problems and basic principles of their solution . . . . .	238
6.2. Aspects of the methodology of inventive activity . . . . .	241
<b>Chapter 7. Statistical observations of inventive activity in academic organisations and observations of inventive activity in the NAS of Ukraine . . . . .</b>	<b>247</b>
7.1. Statistical observations of inventive activity before 1991 and in 1991–2019. . . . .	247
7.2. Observation of inventive activity in the NAS of Ukraine . . . . .	255
7.3. International observations of inventive activity. Statistical observations of inventive activity in the New Independent States. . . . .	258
<b>Conclusion . . . . .</b>	<b>265</b>
1. Improving legislation, organizational, methodological, information support of inventive activity . . . . .	270
1.1. State mechanisms for the development of generation and use of intellectual property objects, innovation, technology transfer . . . . .	270
1.2. Improving legislation. . . . .	279
1.3. Activities aimed at research institutions and universities . . . . .	283
2. Improving inventive activity at the level of academic organisations . . . . .	287
2.1. Generation of intellectual property . . . . .	287
2.2. Use of intellectual property. . . . .	290
<b>Literature . . . . .</b>	<b>294</b>
<b>Attachments . . . . .</b>	<b>321</b>

## Summary

The monograph<sup>1</sup> provides an analysis of issues of development of inventive activity in academic organisations in Ukraine in the context of the experience of this activity in the EU Member States, New Independent States such as Belarus, Kazakhstan, Russia, including:

- study of the dynamics of indicators of filing applications and obtaining patents for inventions and other IP in Ukraine in academic organizations, universities in 1980–1991 and 1991–2020;

- analysis of state mechanisms and legislation aimed at the development of innovation, creation and commercialization of intellectual property in the EU and Ukraine;

- identification of the main barriers that hinder the development of inventive activity;

- analysis of methodological issues of inventive activity, in particular: conducting patent and market researches; determining the state of the art; preparation of applications for inventions and utility models etc;

- research of IP management in academic organizations;

- analysis of legislation, practice, problems of concluding agreements on joint R&D between academic organizations and business, as well as agreements on technology transfer;

- research of modern approaches to the creation of competitive inventions and inventive problem solving;

- analysis of legislation and practice of accounting and valuation of intellectual property in academic organizations;

- research of the practice of statistical observations of inventive activity in Ukraine and at the international level.

The result of the study is the identification of specific measures that should be implemented at the state level, as well as at the level of academic organisations for the development of inventive activity.

In particular, measures at the state level include:

- addressing the issues of financial support of innovative development, including the introduction of programs for joint financing of R&D projects and technology transfer by the Government and enterprises; development of programs of start-up creation and development;

- tax incentives for innovation and IP commercialisation;

- implementation of measures for the development of infrastructure for innovation, commercialization of IPR;

- introduction of public-private partnership for research and development, technology transfer;

- development of consulting, expert support for the creation, protection and use of IPR;

- introduction of support for foreign patenting of inventions;

<sup>1</sup> **Inventive Activity in Academic Organisations** / Gen. Editor Yuriy Kapitsa; authors: Yuriy Kapitsa, Tetiana Kossko, Dmytro Makhnovskyi, Iryna Khomenko, Nataliia Aralova, Mykolo Turov: Science and practical ed. Kyiv: Logos, 2021. 455 p.

- reduction of application fees and maintenance of patents for inventions and utility models;
- working out guidelines on methodological support of inventive activity;
- improving statistical observations of inventive activity;
- annual evaluation of the effectiveness of public policy and public administration in intellectual property and technology transfer sphere;
- introduction of training of specialists which manage the IP activity in academic organisations and universities;
- development of model R&D agreements between academic organisations and enterprises, etc.

Activities at the level of academic organisations include:

- development of the departments for the protection of intellectual property rights and technology transfer in academic organisations;
- adoption of intellectual property policy in academic organisations;
- providing distribution of income from the use of IP between the inventors, the department where they work, and the organisation;
- development of marketing activities in relation to research results and IP;
- definition in R&D contracts of conditions of use of earlier created intellectual property and IP created during performance of contracts;
- implementation of a start-up creation policy, etc.

The monograph presents the experience of the National Academy of Sciences of Ukraine on creation, protection and commercialisation of IP. Departments on technology transfer and intellectual property have been established in 92 academic organisations of the Academy. Annually, the organisations of the Academy submit 550–640 applications for inventions and utility models and receives 500–580 patents.

The coordination of inventive activities and the development of methodological guidelines, consultations is carried out by the Centre for Intellectual Property Studies and Technology Transfer of the NAS of Ukraine.

Since 2008, the Academy has adopted a package of documents defining the Intellectual Property Policy. The development of policy took into consideration the WIPO documents, Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations, 2008 as well documents of EU Member-States and US academic organisations.

Policy provides:

- determination of the distribution of intellectual property rights in R&D agreements between academic organisations and enterprises;
- the procedure of creating service inventions and other IP and submitting applications;
- the procedure for payment of remuneration to inventors;
- conducting an annual competition of academic organisations of the Academy the best results of inventive activity;
- conducting patent research;
- protection of confidential information;



- principles of creation of start-ups and transfer of intellectual property to the company's capital;

- principles of intangible assets accounting, etc.

A special web site of the National Academy of Sciences of Ukraine “Protection of intellectual property rights and technology transfer in academic organisations” is devoted for the methodological support of inventive activity: <http://ipr.nas.gov.ua/>

The monograph includes methodological guidelines relating to:

- Recommendations for conducting patent market research;

- Recommendations for determining the state of the art;

- Recommendations for drafting applications for inventions and utility models;

- Recommendations for maintaining patent documentation, reporting in academic organisations;

- Recommendations on the protection of IP in joint research and developments projects between the academic organisations and business;

- Recommendations on creation start-ups for IP commercialisation;

- Recommendations for accounting and valuation of IP in academic organisations.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

КАПЩА Юрій Михайлович  
КОССКО Тетяна Гаврилівна  
МАХНОВСЬКИЙ Дмитро Станіславович  
ХОМЕНКО Ірина Іванівна  
АРАЛОВА Наталія Ігорівна  
ТУРОВ Микола Петрович

## **ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ**

Inventive Activity in Academic Organisations

Комп'ютерна верстка *С.Я. Кожмана*  
Художнє оформлення обкладинки

---

Підп. до друку 03.12.2020. Формат 70×100<sup>1/16</sup>. Папір. офс. Гарнітура «Таймс».  
Друк. офс. Ум. друк. арк. 36,9. Обл.-вид. арк. 38,3. Наклад 150 прим. Зам. 000.

Оригінал-макет підготовлено у ТОВ-Видавництві «ЛОГОС»  
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи Державного реєстру видавців,  
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 201 від 27.09.2000 р.  
01054, Київ-54, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-81-77

Віддруковано у

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

КАПЩА Юрій Михайлович  
КОССКО Тетяна Гаврилівна  
МАХНОВСЬКИЙ Дмитро Станіславович  
ХОМЕНКО Ірина Іванівна  
АРАЛОВА Наталія Ігорівна  
ТУРОВ Микола Петрович

## **ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ**

Inventive Activity in Academic Organisations

Комп'ютерна верстка *С.Я. Кожмана*  
Художнє оформлення обкладинки *О.В. Денделєвої*

---

Підп. до друку 03.12.2020. Формат 70×100<sup>1/16</sup>. Папір. офс. Гарнітура «Таймс».  
Друк. офс. Ум. друк. арк. 36,9. Обл.-вид. арк. 38,3. Наклад 150 прим. Зам. 320.

Оригінал-макет підготовлено у ТОВ-Видавництві «ЛОГОС»  
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи Державного реєстру видавців,  
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 201 від 27.09.2000 р.  
01054, Київ-54, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-81-77

Віддруковано на обладнанні ТОВ Видавництво «Юстон»